29
DERECHOS INTELECTUALES

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

ISSN 2539-2344 / En línea

Colección de



© De la presente edición
Asociación Interamericana
de la Propiedad Intelectual
(ASIPI), 2024

ISSN
2539-2344
En línea

Raquel Toñánez
Coordinación

Natalia Tobón Franco
Edición de textos

Saúl Alvarez Lara
Diseño y composición

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

Noviembre de 2024

29

DERECHOS INTELECTUALES

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


60
ASIPI
ANIVERSARIO

ÍNDICE

Mensaje de Luis Henriquez / Presidente de **ASIPI** 18

Prólogo de Raquel Toñánez / Vocal 2 de **ASIPI** 20

Inteligencia artificial y contratación pública: retos y oportunidades para la propiedad intelectual **30**

Luis Henriquez

Introducción 32

I. Avances de la Inteligencia Artificial (IA) **32**

II. Retos que impone la Propiedad Intelectual (PI) en el ámbito de la contratación estatal **33**

1. Adquisición de tecnología 34
2. Protección de software y algoritmos 35
3. Dificultades en la adaptación de software 36
4. Sesgos en la IA 36
5. La minería de datos y la seguridad 38
6. Propiedad de las creaciones derivadas de la IA 40
7. La innovación y la competencia 40

III. Respuestas del gobierno estadounidense sobre el desarrollo y uso seguro de la IA en 2024 **41**

Conclusión 48

Bibliografía 50

La Propiedad Intelectual en las compras públicas o gubernamentales de los diferentes países **52**

Francisco Astudillo Gómez

Acrónimos 54
I. Compras públicas o gubernamentales. Nociones y principios **56**
II. Los derechos de propiedad intelectual. Nociones y categorías **60**
III. Los derechos de propiedad intelectual en las compras gubernamentales **62**
1. Los derechos de propiedad intelectual en las compras públicas de bienes (productos y servicios) 65
2. La propiedad intelectual en las contrataciones públicas de obras 68
a. Derechos preexistentes a la ejecución de la obra involucrados en la misma 68
b. Derechos sobre intangibles generados durante la ejecución de la obra 71
IV. Infracciones de derechos de propiedad intelectual de terceros en las compras públicas **72**
V. Medidas en fronteras y aduanas para evitar la entrada de productos que infrinjan derechos de propiedad intelectual **74**
VI. Compras públicas sustentables y derechos de propiedad intelectual **76**
VII. Protección de las ofertas presentadas en licitaciones por los derechos de propiedad intelectual **79**
Conclusiones 82
Bibliografía 84

Apreciación de criterios judiciales en materia de confusión marcaria en el Paraguay **88**

Aldo Fabrizio Modica Bareiro

Introducción 90
I. La confusión de marcas **91**
II. Análisis y estadística sobre los fallos **99**
III. Apreciación de criterios judiciales **107**
IV. Tendencias identificadas en la jurisprudencia paraguaya **115**
Conclusiones 118
Bibliografía 121

Marcas no tradicionales: la tecnologia las hace tendencia **122**

Juli Gutierrez Zanelli

Introducción 124

I. Definición de marca y los requisitos para su registro **124**

II. Las Marcas No Tradicionales **127**

1. Visuales 130
   a. Marcas de color 130
   b. Marcas de posición 132
   c. Hologramas 133
   d. Marcas en movimiento o marcas animadas 134
2. No Visuales 135
   a. Marcas sonoras 135
   b. Marcas olfativas 136
   c. Marcas gustativas 138
   d. Marcas de textura 139

Conclusiones 140

Bibliografía 143

La importancia estratégica de las marcas de posición en la protección de la Propiedad Intelectual **144**

Idalla Brum
Manlio Bassino
Carmen González
Arturo Pérez Guerrero
Laura Hernández
Lorena Mersan

Conclusiones 168

Análisis de la aptitud distintiva de los signos constituidos por denominaciones en idioma extranjero en Perú **170**

Giovana Palacios

Introducción 173

I. Conceptualización a partir de la doctrina especializada y signos de fantasía **174**

II. Perspectiva del Tribunal Andino de Justicia **177**

1. Criterios de registrabilidad 177

2. ¿Existe alguna obligación por parte del INDECOPI de utilizar dichos criterios? 178

III. Perspectiva del INDECOPI 181

1. Análisis de la jurisprudencia nacional 181
   1.1. Expediente N° 864117-2020 de la marca ALLERGY en clase 05 181
   1.2. Expediente N° 891111-2021 de la marca ANDEAN SUPER FOODS y logotipo en clase 30 183
   1.3. Expediente N° 892063-2021 de la marca X NOTCO NOT MILK y logotipo en clase 29 24 186
   1.4. Expediente N° 665011-2016 de la marca CUENTA TRAVEL en clase 36 27 188
   1.5. Expediente N° 670433-2016 de la marca SMART SECURITY en clase 39 31 190
   1.6. Expediente N° 503911-2012 de la marca HUGGIES UP & GO en clase 05 33 192
   1.7. Expediente N° 768389-2018 de la marca FRESH UP en clase 21 194
   1.8. Expediente N° 725043-2017 de la marca COTTAGE en clase 43 196
   1.9. Expediente N° 799920-2019 de la marca LEITTE en clase 29 198
2. Los criterios y sus críticas 200

IV. Agenda propositiva para exámenes de registrabilidad de signos en idioma extranjero 203

1. Herramientas de trabajo 203
   1.1. Estudios de mercado y similares 204
   1.2. Estadísticas en base a informes económicos 205
   1.3. Internet 206
2. Directrices de trabajo 207
   2.1. El criterio 3 207
   2.2. Los criterios 1 y 2 208
   2.3. El criterio 4 208
3. Lineamiento de uso de criterios 209
   3.1. *Ratio legis* 209
   3.2. Detalle de las pautas 210
      3.2.1. Pautas para marcas constituidas por palabras en idioma extranjero que tienen la misma estructura fonética y gráfica que palabras en español
         3.2.1.1. Herramientas de trabajo involucradas en la presente pauta 210 210

3.2.2. Pautas para marcas constituidas por palabras en idioma extranjero que son frecuentemente utilizadas por los competidores en el mercado 210
3.2.2.1. Herramientas de trabajo involucradas en la presente pauta 211
3.2.3. Pautas para marcas constituidas por palabras en idioma extranjero que tienen la potencialidad de ser conocidas en el mercado peruano en el corto plazo 211
3.2.3.1. Herramientas de trabajo involucradas en la presente pauta 212
Conclusiones 213
Referencias bibliográficas 215

A proteção das indicações geográficas no Brasil: os desafios da possível adesão do país ao sistema de Lisboa 218

Matheus Bria da Silva Tavares

Introdução 220
I. Indicações geográficas: desenvolvimento histórico 221
1. Precedentes históricos internacionais 221
2. Indicações geográficas no Brasil 222
3. Sistema Internacional para a Proteção das Indicações Geográficas 224
a. Acordo de Lisboa relativo à Proteção das Denominações de Origem e seu Registro Internacional 224
b. Ato de Genebra do Acordo de Lisboa 225
c. Sistema de Lisboa 226

II. Possíveis desafios do Brasil para aderir ao Sistema de Lisboa 227
1. Indicações geográficas de serviço 228
2. Degeneração das indicações geográficas 228
3. Uso de expressões retificadoras 229
4. Princípio da especialidade no registro de marcas 230
Considerações finais 232
Referências 234

Protección de las indicaciones geográficas en Brasil: desafíos por la posible adhesión del país al sistema de Lisboa **236**

Matheus Bria da Silva Tavares

Introducción 239
I. Indicaciones geográficas: desarrollo histórico **239**
1. Precedentes históricos internacionales 240
2. Indicaciones geográficas en Brasil 241
3. Sistema Internacional para la Protección de Indicaciones Geográficas 242
a. Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional 243
b. Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa 244
c. Sistema de Lisboa 245

II. Los posibles desafíos de Brasil para unirse al Sistema de Lisboa **246**
1. Indicaciones geográficas de servicios 246
2. Degeneración de las indicaciones geográficas 247
3. Uso de expresiones rectificadoras 248
4. Principio de especialidad en el registro de marcas 249
Consideraciones finales 250
Referencias 252

Dupla proteção patentária: análise comparativa entre a prática brasileira e a prática dos escritórios do IP5 **254**

Tarso Mesquita Machado
Rafael Augusto Marques da Costa

Introdução 256
I. Arcabouço legal sobre Dupla Proteção de Patentes no Brasil **258**
II. Práticas dos Escritórios do IP5 na Análise de Dupla Proteção **259**
III. Das decisões exaradas pelo INPI sobre dupla proteção **261**
IV. Comparação e Análise Crítica **263**
Conclusão. 265

Doble protección de patentes: análisis comparativo entre la práctica brasileña y la práctica de las oficinas IP5 **266**

Tarso Mesquita Machado
Rafael Augusto Marques da Costa

Introducción 268
I. Marco legal sobre doble protección de patentes en Brasil 270
II. Prácticas de oficina IP5 en el análisis de doble protección 271
III. Decisiones tomadas por el INPI sobre doble protección 274
IV. Comparación y análisis crítico 275
Conclusión 278

Apuntes sobre el sistema de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen en el Perú y la autorización de funcionamiento de los Consejos Reguladores **280**

Sandy Norberto Boza Alzamora

Introducción 282
I. Algunas particularidades y diferencias conceptuales entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas 283
II. Normativa vigente en el Perú 285
III. Autorización de Funcionamiento de los Consejos Reguladores 289
IV. Órganos de Gobierno de los Consejos Reguladores 290
V. Funciones de los Consejos Reguladores 290
VI. Sobre los requisitos de la solicitud de autorización de funcionamiento de los Consejos Reguladores 291
VII. Diferencias y aspectos comunes 294
Referencias 296
Anexo 297

Preservar nuestro patrimonio cultural en la era digital: el desafío de la Propiedad Intelectual y el papel del depósito legal **298**

Mtra. María Teresa Bazán Zamudio

Introducción 301

I. El patrimonio cultural en la era digital **302**

1. Definición y características 302
2. Diversidad de formatos 303
3. Exposición 303

II. El depósito legal tradicional **304**

1. Concepto y objetivos 304
2. Ámbito de aplicación 304
3. Limitaciones en el entorno digital 304

III. Los desafíos de la preservación digital **305**

1. Obsolescencia tecnológica 305
2. Autenticidad e integridad 305
3. Accesibilidad 305
4. Costes económicos 306
5. Conflictos con propiedad intelectual 306
6. Derechos de autor 306

IV. El depósito legal digital **307**

1. Modelos existentes 307
2. Ventajas y desventajas 308
3. Reino Unido, un ejemplo de éxito 309

V. Otras alternativas y complementos **311**

1. Bibliotecas digitales 311
2. Inteligencia artificial 311

VI. Derechos de autor y propiedad intelectual **311**

Conclusiones y recomendaciones 312

Bibliografía 314

La Propiedad Intelectual y la protección de las expresiones culturales tradicionales, los conocimientos tradicionales y el patrimonio cultural en México **316**

Alejandro Rangel Bang
Michelle Garnica Huante

Introducción 320
I. De las Expresiones Culturales Tradicionales, los Conocimientos Tradicionales y el Patrimonio Cultural 321
II. Regulación Internacional de las Expresiones Culturales Tradicionales, los Conocimientos Tradicionales y el Patrimonio Cultural 322
III. Regulación en el Estado Mexicano de las Expresiones Culturales Tradicionales, los Conocimientos Tradicionales y el Patrimonio Cultural 326
IV. De la Ley Federal del Derecho de Autor 331
V. De la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas 333
VI. Precedente de la LFPPCPCIA 337
Conclusiones 338
Bibliografía 340

Arreglo de La Haya. Perspectivas para el continente americano 342

Luis Alberto Márquez Chavarría

Introducción 345
I. Generalidades de un diseño internacional de conformidad con el Arreglo de La Haya 346
1. Presentación 346
2. Prioridad y aplazamiento de publicación 347
3. Duración y renovación de un diseño internacional 347

II. Particularidades de la regulación de los diseños industriales en diversos países 348
1. México 348
   a. Reconocimiento de prioridad 348
   b. Aplazamiento de publicación del registro internacional 348
   c. Unidad de diseño 348
   d. Solicitud Internacional presentada en nombre del creador 349
   e. Examinación de fondo 349
   f. Otorgamiento del diseño internacional 349
   g. Oposición de un diseño internacional en México 350
   h. Vigencia de un registro internacional en México 350

2. Estados Unidos de América 350
a. Presentación de solicitud de diseño internacional 351
b. Aplazamiento de publicación del registro internacional 351
c. Examinación de fondo 352
d. Otorgamiento del diseño internacional 352
e. Vigencia de un diseño internacional en Estados Unidos 352
3. Canadá 353
a. Presentación de solicitud de diseño internacional 353
b. Aplazamiento de publicación del registro 354
c. Examinación de fondo 354
d. Otorgamiento del diseño internacional 355
e. Vigencia de un registro internacional en Canadá 355
4. Brasil 355
a. Presentación de una solicitud de diseño internacional 355
b. Aplazamiento de publicación del registro 356
c. Examinación de fondo 356
d. Vigencia de un registro internacional en Brasil 357
5. Jamaica 357
6. Belice 357
III. Perspectivas para la región 358
Conclusiones 359

¿Desaparecerán los secretos empresariales en la era de la IA y el *blockchain*? 362
Natalia Tobón Franco
I. Generalidades de los secretos empresariales 364
II. Impacto del Internet, *blockchain* e Inteligencia Artificial (IA) sobre los secretos empresariales 377
Conclusión 386
Bibliografía 387

Evolucionar desde la autorregulación: la experiencia de Mercado Libre 390
Margie Angelina Pirela Soto
Camila Sarmiento

Introducción 392
I. Propiedad Industrial en el entorno digital. Definición y desafíos 393
II. Contexto de regulaciones en materia de PI aplicables al ámbito digital 394
III. Evolución normativa sobre responsabilidad de intermediarios en internet y buenas prácticas en América Latina 398
IV. La evolución de Mercado Libre 401
1. Primeros Pasos: Enfoque reactivo 401
2. Implementación de moderación proactiva y estrategias avanzadas 403
3. Enfoque colaborativo 404
V. Desafíos y oportunidades en la Protección de la Propiedad Intelectual en Plataformas Digitales 407
Reflexiones finales 408
Referencias bibliográficas 410

Monetización de Propiedad Intelectual: tendencias globales y análisis del mercado de Propiedad Intelectual colombiano 412

Valeria Jaramillo Cruz
María Cristina Barbosa Sabagh

Introducción 414
I. Funcionamiento del mercado global de PI 415
II. Mecanismos de monetización de PI a nivel global 416
III. Licenciamiento a terceros 417
IV. *Spin-Offs* 419
V. *Joint Ventures* 420
VI. Estrategias de litigio como mecanismos de licenciamiento 421
VII. Enfoques estratégicos 422
VIII. Fortalecimiento de marcas y desarrollo tecnológico 422
IX. Beneficios estratégicos no monetarios. 423
X. Prácticas globales de monetización de PI 424
XI. Análisis de las prácticas de monetización en diferentes países 424
XII. Estado Actual de la monetización de la propiedad intelectual en Colombia 426
Conclusión 432
Bibliografía 434

Diferencias entre la valuación y la monetización de intangibles y sus implicaciones contables y tributarias **440**

Luis F. Kudo Vázquez

Introducción 442

I. La revolución intangible. De los recursos materiales a los activos del conocimiento **442**

II. La paradoja del valor **444**

III. La percepción subjetiva del valor de un intangible y su contraste con la valoración objetiva **446**

IV. El complejo desafío de la valuación de intangibles en la era del conocimiento **447**

V. Descifrando el valor invisible. Metodologías de valuación **449**

1. Método de valuación de mercado 450
2. Método de valuación del costo 452
3. Método de valuación de ingresos 452
4. Método de opciones reales 453
5. Método de alivio 453

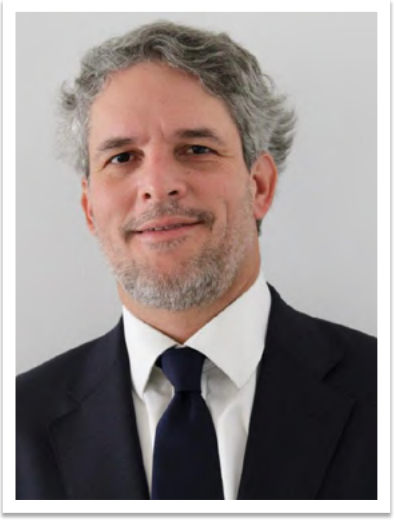
VI. Monetización de activos intangibles **454**

VII. Implicaciones contables y tributarias **456**

Conclusiones 458


ASIPI
ANIVERSARIO

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE **ASIPI**



Luis Henriquez
Presidente de **ASIPI**

La edición número 29 de nuestra tradicional revista "Derechos Intelectuales" se publica en un año significativo para **ASIPI**: estamos celebrando nuestras bodas de diamante, es decir, 60 años de compromiso con la promoción y protección de los derechos de propiedad intelectual en América Latina.

Este número incluye una variedad de artículos que abordan temas contemporáneos que van desde el impacto de la inteligencia artificial en la contratación pública hasta un análisis de las diferencias entre la valuación y la monetización de intangibles y sus implicaciones contables y tributarias.

En materia de marcas el lector encontrará varios estudios interesantes y variados en esta publicación. Por ejemplo presentamos un texto sobre las

tendencias judiciales en materia de confusión marcaria en Paraguay, otro sobre generalidades de las marcas no tradicionales; un análisis sobre las marcas de posición en Brasil, Paraguay, Venezuela, Chile, España, Puerto Rico, Estados Unidos y la Unión Europea, y un ensayo de la empresa Mercado Libre sobre la protección de las marcas en las plataformas de comercio electrónico en América Latina.

Así mismo, este documento contiene un análisis crítico del tratamiento que se le da a los signos constituidos por denominaciones en idioma extranjero en Perú y una investigación sobre los desafíos que enfrenta Brasil con respecto a la protección de las indicaciones geográficas, especialmente en relación con la posible adhesión al Sistema de Lisboa.

También presenta una comparación de la doble protección de patentes en la práctica brasileña frente a la existente en las oficinas IP5; un estudio sobre el papel del depósito legal de obras en el mundo digital; un análisis crítico sobre las normas relacionadas con la protección de las expresiones culturales y conocimientos tradicionales de México y un texto dedicado al análisis de un tema de gran actualidad: ¿Desaparecerán los secretos empresariales en la era de la IA y el Blockchain?

Como pueden apreciar, esta publicación ofrece una variedad inigualable de temas que aseguran que siempre habrá algo interesante para todos los gustos de nuestros lectores. A través de este compendio de artículos, esperamos enriquecer el debate y fortalecer la propiedad intelectual en un mundo en constante transformación. Les invitamos, por lo tanto, a explorar sus páginas y a disfrutar de las reflexiones de cada uno de los autores a quienes agradecemos profundamente por sus aportes, sin ustedes esta publicación no sería posible

ASIPI ¡La voz de la propiedad intelectual de la región!

Luis Henriquez
Presidente de **ASIPI**
2023 / 2025

PRÓLOGO



Raquel Toñánez
Vocal 2 de **ASIPI**

Este número 29 de Derechos Intelectuales es especial, no solo porque representa el esfuerzo conjunto de diversos autores especializados en propiedad intelectual, sino porque forma parte de una tradición de excelencia que ha perdurado a lo largo de los 60 años que está cumpliendo **ASIPI** en estos momentos.

En lo personal, además, esta revista representa un momento crucial en mi trayectoria profesional. En efecto, al asumir el cargo de Directora de Publicaciones de **ASIPI** hace un año, tuve la oportunidad de involucrarme por primera vez en la creación de obras literarias. Para el caso de Derechos Intelectuales el primer reto fue convocar a un grupo diverso de autores, muchos de los cuales disponen de poco tiempo para compartir su valiosa experiencia. Lograr atraer a estos expertos fue esencial para asegurar una variedad enriquecedora de perspectivas sobre los temas tratados. Al final, cada uno de ellos contribuyó con una voz distintiva, lo que realza el valor y la relevancia de los artículos presentados.

Una vez contamos con las contribuciones, fue necesario estar al tanto del envío y de la edición de los textos. Esta etapa fue crucial para garantizar que todos los trabajos cumplieran con las normas y directrices de esta, la revista más tradicional de **ASIPI**. Esta labor implicó la adaptación del formato y el

estilo de cada artículo, labor que agradezco a Natalia Tobón. Solo si unificábamos la obra se podían alinear los textos con las expectativas tradicionales de nuestra audiencia y con la identidad de la publicación.

Después de la edición inicial, los textos fueron sometidos a un riguroso proceso de evaluación por parte de pares y editores. Este intercambio de ideas y comentarios resultó en mejoras significativas en la calidad de los artículos. La colaboración entre autores y revisores enriqueció el contenido, asegurando que cada texto no solo fuera informativo, sino también relevante y atractivo para nuestros lectores.

Finalmente, tras implementar las modificaciones recomendadas, los textos avanzaron hacia la fase de diseño y revisión final, donde se subrayó la importancia de la frase "el diablo está en los detalles." Cada elemento, desde la tipografía y el formato hasta la elección de colores y la disposición del contenido, fue cuidadosamente considerado para garantizar una presentación profesional y accesible. Se llevó a cabo una revisión minuciosa para detectar posibles errores o inconsistencias que pudieran restar claridad al documento, estableciendo protocolos que involucraron a múltiples revisores para asegurar que todo se alineara con los estándares de calidad requeridos. Este compromiso con la perfección resultó en una presentación cohesiva y atractiva, que refleja adecuadamente el esfuerzo y la dedicación invertidos en el contenido original.

Nos sentimos satisfechos de presentarles estudios profundos y discursivos sobre los siguientes temas:

Inteligencia artificial y contratación pública: retos y oportunidades para la propiedad intelectual Por Luis Henriquez	La contratación pública plantea una revolución en términos de eficiencia y optimización de recursos. Sin embargo, junto con estas oportunidades, también aparecen desafíos significativos, particularmente en lo que respecta a la propiedad intelectual (PI). Hablamos, por ejemplo, de la falta de claridad en la legislación actual sobre la protección de software, algoritmos y las invenciones derivadas de la IA. En este artículo se hace un análisis detallado de la situación, se investiga lo que se ha avanzado recientemente en los Estados Unidos de América al respecto y se proponen algunas soluciones para equilibrar los beneficios de la IA con las exigencias de la PI en el contexto de la contratación pública.

La propiedad intelectual en las compras públicas o gubernamentales de los diferentes países Por Francisco Astudillo Gómez	La relación entre la contratación pública y los derechos de propiedad intelectual (DPI) es compleja, con implicaciones significativas para la adquisición de productos, servicios y obras por parte de gobiernos. Este artículo aborda aspectos de los DPI en los procedimientos de compras públicas, destacando su importancia para titulares de derechos y funcionarios gubernamentales. Se examinan los principios que rigen las compras gubernamentales y los DPI, así como su aplicación en la adquisición de bienes, servicios y obras, junto con posibles infracciones de DPI de terceros y medidas preventivas. También se estudian las medidas en frontera para impedir la entrada de productos y servicios que infrinjan DPI, la sustentabilidad como criterio de adquisición y la protección de las ofertas en licitaciones gubernamentales.
Apreciación de criterios judiciales en materia de confusión marcaria en el Paraguay Por Aldo Fabrizio Modica Bareiro	Aldo Fabrizio indaga sobre los criterios judiciales que se aplican en casos de confusión marcaria en Paraguay. Se enfoca en la importancia de la coherencia en la aplicación de estos criterios por parte de los tribunales, dado que la falta de uniformidad puede generar inseguridad jurídica y afectar la confianza en el sistema de protección de marcas. A través del estudio de veinticinco fallos recientes, el artículo identifica patrones y tendencias en la jurisprudencia paraguaya, subrayando la necesidad de un enfoque más sistemático y coherente. Se destacan desafíos como la adaptación a entornos digitales y la protección de marcas notorias.
Marcas no tradicionales: la tecnologia las hace tendencia Por Juli Gutierrez Zanelli	Revisa la regulación establecida por la legislación andina y sobretodo peruana sobre las marcas no tradicionales. Analiza las principales categorías que se vienen utilizando cada vez más en el mercado, prestando atención a las condiciones registrales y abordando algunos de los problemas y desafíos que se han venido suscitando en relación con ellas. El

	artículo incluye referencias a soluciones propuesta por la OMPI, el derecho comparado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la oficina peruana de propiedad intelectual – INDECOPI.

La importancia estratégica de las marcas de posición en la protección de la propiedad intelectual Por **Idalla Brum, Manlio Bassino, Carmen González, Laura Hernández, Arturo Pérez Guerrero** y **Lorena Mersan**	Las marcas de posición son una herramienta eficaz para fortalecer la identidad de una marca. Ellas protegen elementos visuales específicos que aumentan la seguridad y diferenciación frente a la competencia. Sin embargo, para aprovechar plenamente estas ventajas, es esencial conocer y cumplir con los requisitos legales en cada jurisdicción, como Brasil, Paraguay, Venezuela, Chile, España, Puerto Rico, Estados Unidos y la Unión Europea, ya que cada región tiene normativas específicas que determinan su protección y registrabilidad.

Análisis de la aptitud distintiva de los signos constituidos por denominaciones en idioma extranjero en Perú Por **Giovana Palacios**	El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en varios fallos los criterios para determinar la registrabilidad de los signos formados por una denominación en lengua extranjera. No obstante, según la autora, las diferentes instancias del INDECOPI aplican dichos criterios de manera subjetiva, dejando de lado el principio de predictibilidad. En este estudio Giovana hace un análisis exhaustivo de casos, identifica los criterios de registrabilidad empleados por INDECOPI y propone algunas recomendaciones para asegurar mayor coherencia en las decisiones relacionadas con este tema.

A proteção das indicações geográficas no Brasil: Os desafios da possível adesão do país ao Sistema De Lisboa Protección de las indicaciones geográficas en Brasil: desafíos por la posible adhesión del país al Sistema de Lisboa Por Matheus Bria da Silva Tavares	En este texto Matheus Bria da Silva Tavares expone, en español y portugués, los desafíos que su país, Brasil, podría enfrentar si adhiere al Sistema de Lisboa, específicamente en relación con los estándares internacionales y las regulaciones nacionales sobre indicaciones geográficas.

Dupla proteção patentária: análise comparativa entre a prática brasileira e a prática dos escritórios do IP5 Doble protección de patentes: análisis comparativo entre la práctica brasileña y la práctica de las oficinas IP5 Por Tarso Mesquita Machado y Rafael Augusto Marques da Costa	En este artículo los autores exponen, en español y portugués, un análisis sobre la doble protección de las solicitudes divisionales realizado por el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI). Para el efecto abordan el marco legal y regulatorio que rige la división de solicitudes de patentes en Brasil y ofrecen ejemplos de decisiones emitidas por la Segunda Instancia Administrativa del INPI. Es de resaltar la comparación que hacen de la interpretación que sobre la materia hacen las oficinas del IP5 (Estados Unidos, China, Corea, Japón y Europa) frente a lo que sucede en Brasil.

Apuntes sobre el sistema de indicaciones geográficas y denominaciones de origen en el Perú y la autorización de funcionamiento de los Consejos Reguladores Por Sandy Norberto Boza Alzamora	Comenta el régimen de las solicitudes de autorización de funcionamiento de los consejos reguladores en el Perú previsto en la Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen y en el Reglamento del Régimen de las Indicaciones Geográficas. A su vez, expone la necesidad de alcanzar, en el caso de las denominaciones de origen, un nivel de desarrollo regulatorio similar al aprobado para las indicaciones geográficas.

Preservar nuestro patrimonio cultural en la era digital: el desafío de la propiedad intelectual y el papel del depósito legal Por **Mtra. María Teresa Bazán Zamudio**	Este artículo explora los desafíos y oportunidades de preservar el patrimonio cultural en la era digital a través del depósito legal. La creciente cantidad de información digital y la rápida obsolescencia tecnológica han puesto en riesgo la preservación a largo plazo de este valioso recurso. El depósito legal tradicional, diseñado para materiales impresos, debe adaptarse al entorno digital. Sin embargo, esto plantea desafíos como la definición de qué es patrimonio digital y la gestión de derechos de autor, que implica negociar licencias adecuadas que permitan la preservación a largo plazo sin infringir los derechos de los creadores. Según la autora, la preservación del patrimonio digital requiere un enfoque multidisciplinario, políticas públicas claras, inversión en tecnología, colaboración entre instituciones y una dimensión ética por parte de los diversos actores involucrados.
La propiedad intelectual y la protección de las expresiones culturales tradicionales, los conocimientos tradicionales y el patrimonio cultural en México Por **Alejandro Rangel Bang** y **Michelle Garnica Huante**	La protección de las expresiones culturales tradicionales, los conocimientos tradicionales y el patrimonio cultural prevista en la legislación mexicana incorpora los compromisos internacionales y las obligaciones constitucionales relacionadas con el reconocimiento de derechos colectivos no contemplados previamente por la doctrina tradicional de los derechos intelectuales. En efecto, este sistema legal reconoce a favor de las colectividades de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, instituciones legales y derechos previamente considerados dentro del dominio público y, por tanto, según los autores de este texto, no necesariamente sujetos de apropiación particular, colectiva o de uso exclusivo. Para los autores la normatividad analizada establece un sistema sui generis de protección de los derechos sobre el patrimonio y expresiones culturales comunitarios, adaptado a las características particulares y a las necesidades específicas de los pueblos y comunidades originarios, así como de la tendencia contemporánea encaminada a su reconocimiento, tutela y difusión.

Arreglo de La Haya: Perspectivas para el continente americano Por **Luis Alberto Márquez Chavarría**	En este documento se investigan las particularidades y ventajas del Arreglo de La Haya para el Registro Internacional de Diseños, revisando experiencias en varios países de América Latina. Así mismo, se examinan las expectativas de implementación y el potencial crecimiento económico que podría generar en la región.
¿Desaparecerán los secretos empresariales en la era de la IA y el *blockchain*? Por **Natalia Tobón Franco**	Según la autora, la aparición del Internet, el blockchain y la Inteligencia Artificial (IA) ha generado oportunidades y retos para la protección de secretos empresariales. Por un lado estas tecnologías proporcionan medios avanzados para guardar la confidencialidad, pero por otro, su estructura facilita la filtración de información y el ciberespionaje. En este ensayo se revisa la situación y se recomienda adoptar un enfoque integral que combine medidas tecnológicas avanzadas, políticas de gestión de riesgos y programas de concientización para empleados y proveedores para proteger los secretos empresariales en esta nueva era.
Evolucionar desde la autorregulación: la experiencia de Mercado Libre Por **Margie Angelina Pirela Soto** y **Camila Sarmiento**	Este artículo aborda la protección de los derechos de marcas en el entorno digital, específicamente en las plataformas de comercio electrónico en América Latina. En la región, la falta o escasa regulación específica sobre la responsabilidad de los intermediarios presenta un desafío tanto para los titulares de derechos como para las plataformas. Sin embargo, varios países de la región están en proceso de adaptación de sus normas locales que implicaría la incorporación de criterios jurisprudenciales y buenas prácticas derivadas del derecho comparado. El presente estudio analiza cómo estas adaptaciones podrían contribuir con la protección de los derechos marcarios en el mundo digital. El trabajo se enfoca en la experiencia de Mercado Libre y en cómo su implementación de soluciones prácticas emergentes de una autorregulación puede colaborar en la

	construcción de un entorno más robusto para la defensa de las marcas en el ámbito digital en los países latinoamericanos.

Monetización de propiedad intelectual: tendencias globales y análisis del mercado de propiedad intelectual colombiano Por **Valeria Jaramillo Cruz** y **María Cristina Barbosa Sabag**	En este texto se examinan las tendencias del mercado global de la propiedad intelectual (PI) y los principales mecanismos de monetización, como licenciamiento, spin-offs, joint ventures y litigios estratégicos. Además, explora enfoques para fortalecer marcas y desarrollar tecnología, subrayando tanto los beneficios monetarios como los estratégicos no monetarios. Se revisan prácticas de monetización en diferentes países como Brasil, México y Ecuador, comparándolas con el estado actual de la PI en Colombia. El estudio identifica desafíos y oportunidades en el contexto colombiano, y analiza la falla de mercado de asimetría de información en éste y los frentes desde la política para mitigarlo.

Diferencias entre la valuación y la monetización de intangibles y sus implicaciones contables y tributarias Por **Luis F. Kudo Vázquez**	Este artículo profundiza en la distinción crucial entre la valuación y la monetización de intangibles, dos conceptos fundamentales en la gestión de activos empresariales en la era del conocimiento. Se exploran las definiciones, metodologías y objetivos de cada proceso, destacando sus implicaciones tanto en el ámbito contable como tributario. La valuación, centrada en la estimación objetiva del valor de los intangibles, proporciona una base sólida para la toma de decisiones estratégicas. Por otro lado, la monetización busca la conversión de ese valor potencial en beneficios económicos tangibles, impulsando el crecimiento y la rentabilidad de la empresa. Se analizan las diferentes estrategias de monetización y se enfatiza la importancia de una gestión integral de los intangibles para maximizar su valor y asegurar el éxito empresarial en el competitivo mercado actual.

… se trata de una combinación de temas que no dejarán indiferente a nadie…

Como pueden observar se trata de una combinación de temas que no dejarán indiferente a nadie. Cada artículo explora aspectos diversos y fascinantes de la propiedad intelectual, brindando análisis que para algunos pueden ser simplemente informativos pero para otros polémicos o provocadores. En todo caso espero que disfruten la lectura tanto como nosotros disfrutamos crear esta edición.

ASIPI ¡Líder en propiedad intelectual!

Raquel Toñanez
Vocal 2 de **ASIPI**


ASIPI
ANIVERSARIO

Inteligencia artificial y contratación pública: retos y oportunidades para la propiedad intelectual

*Luis Henriquez**

Introducción

I. Avances de la Inteligencia Artificial (IA)

II. Retos que impone la Propiedad Intelectual (PI) en el ámbito de la contratación estatal

1. Adquisición de tecnología
2. Protección de software y algoritmos
3. Dificultades en la adaptación de software
4. Sesgos en la IA
5. La minería de datos y la seguridad
6. Propiedad de las creaciones derivadas de la IA
7. La innovación y la competencia

III. Respuestas del gobierno estadounidense sobre el desarrollo y uso seguro de la IA en 2024

Conclusión

Bibliografía



* **Luis Henriquez**. Presidente para el periodo 2023-2025 de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, **ASIPI**. Este texto está basado en un documento entregado por el autor a la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), en el marco de la XII Reunión del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia (GTCC) y el I Foro académico sobre Competencia de América Latina y el Caribe en agosto del año 2024. En ese evento, que se llevó a cabo en Honduras, participaron importantes organismos internacionales, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC). Giselle Reuben, de Costa Rica, acudió en representación de **ASIPI**.

Resumen

El avance de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito de la contratación pública plantea una revolución en términos de eficiencia y optimización de recursos. Sin embargo, junto con estas oportunidades, también aparecen desafíos significativos, particularmente en lo que respecta a la propiedad intelectual (PI). Hablamos, por ejemplo, de la falta de claridad en la legislación actual sobre la protección de software, algoritmos y las invenciones derivadas de la IA. En este artículo se hace un análisis detallado de la situación, se investiga lo que se ha avanzado recientemente en los Estados Unidos de América al respecto y se proponen algunas soluciones para equilibrar los beneficios de la IA con las exigencias de la PI en el contexto de la contratación pública.

Palabras clave: Inteligencia artificial, contratación pública

Abstract

The advancement of Artificial Intelligence (AI) in the field of public procurement represents a revolution in terms of efficiency and resource optimization. However, along with these opportunities, significant challenges also arise, particularly regarding intellectual property (IP). For example, there is a lack of clarity in current legislation concerning the protection of software, algorithms, and inventions derived from AI. This article provides a detailed analysis of the situation, investigates recent developments in the United States regarding this matter, and proposes solutions to balance the benefits of AI with the requirements of IP in the context of public procurement.

Keywords: *Artificial intelligence, public procurement*

Introducción

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la contratación pública supone una revolución que abarca desde la automatización de tareas hasta la mejora en la toma de decisiones. Este avance no solo promete agilizar procesos, sino que también puede reducir riesgos de corrupción y asegurar una distribución más justa de los contratos públicos. Además, hacer análisis predictivos y evaluaciones más precisas, lo que facilita la gestión estratégica de los recursos.

Sin embargo, estas innovaciones tecnológicas también traen consigo una serie de desafíos legales y éticos, especialmente en el ámbito de la propiedad intelectual (PI)[1]. Hablamos por ejemplo de la falta de claridad en el tratamiento legal de software, los algoritmos y otras invenciones derivadas de la IA. También de la dificultad para realizar mejoras a los programas o adaptarlos a necesidades específicas de los usuarios, lo cual plantea interrogantes sobre la titularidad de las obras derivadas y las posibles infracciones a los derechos de PI. Todo esto sin mencionar el problema de las posibles infracciones a la privacidad y la aparición de sesgos que influyen en los resultados de los algoritmos de IA, generando decisiones injustas o discriminatorias.

En este texto se analiza cómo la IA está transformando la contratación pública y se exploran los retos y oportunidades que esta situación plantea para la propiedad intelectual. Se argumenta que es fundamental desarrollar un marco regulatorio robusto y flexible que permita aprovechar al máximo las oportunidades de la IA, sin descuidar la protección adecuada de los derechos de PI.

I. Avances de la Inteligencia artificial (IA)

A la IA, es decir, los sistemas informáticos que simulan procesos de inteligencia humana, hoy en día se les atribuyen capacidades que anteriomente solo se predicaban de lso humanos como el aprendizaje (adquisición y uso eficiente de información y reglas); el razonamiento, (búsqueda de conclusiones aproximadas o definitivas); y autocorrección, (mejora a través de retroalimentación).

1. Para más desarrollo consultar la "Orden Ejecutiva sobre el desarrollo y uso seguro y confiable de la Inteligencia Artificial" que publicó la Casa Blanca de Estados Unidos en octubre de 2023 (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/10/30/executive-order-on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence/). Recuperado 1 de julio de 2024. Allí se menciona que el uso irresponsable de la IA puede facilitar el fraude, el sesgo no intencionado, la discriminación, las infracciones a la privacidad y otros daños derivados de la IA.

Estas capacidades se basan en algoritmos de aprendizaje automático (*machine learning*), redes neuronales y procesamiento del lenguaje natural (NLP). El primero, es decir el aprendizaje automático, permite a los sistemas reconocer patrones en grandes volúmenes de datos y hacer predicciones; las redes neuronales, por su parte, están inspiradas en el cerebro humano y facilitan el procesamiento de datos complejos. El tercero, que es el procesamiento del lenguaje natural (NLP), permite a las máquinas comprender y generar lenguaje humano, lo que abre nuevas posibilidades para la interacción hombre-máquina.

Entre nosotros ya existe la IA generativa, que es un tipo de inteligencia artificial que produce contenido nuevo y original, en lugar de simplemente analizar y responder a datos preexistentes. La IA generativa tiene las siguientes capacidades:

- Generación de texto: Modelos como GPT-4 pueden escribir artículos, redactar correos electrónicos, y crear diálogos, entre otras cosas.
- Generación de imágenes: Algoritmos como DALL-E pueden crear imágenes a partir de descripciones textuales.
- Generación de música: Sistemas como Jukedeck pueden componer música original.
- Generación de vídeos: Modelos que pueden crear o manipular videos a partir de ciertas indicaciones.

Las creaciones de la IA son tan sofisticadas que resulta cada vez más complicado determinar si fueron elaboradas por una máquina o por ser un humano. Modelos como GPT-4 pueden producir textos altamente coherentes y creativos, mientras que DALL-E genera imágenes realistas a partir de descripciones textuales. La música original compuesta por sistemas como Jukedeck y la manipulación de videos por parte de otros modelos demuestran la versatilidad de esta tecnología.

II. Retos que impone la PI en el ámbito de la contratación estatal

La IA ha demostrado ser una herramienta poderosa en la optimización de procesos administrativos dentro del sector público pues sus aplicaciones van desde la automatización de procesos rutinarios hasta la mejora en la toma de decisiones a través del análisis de datos masivos (*big data*).

En efecto, los sistemas de IA pueden procesar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que reduce el tiempo necesario para evaluar propuestas, seleccionar proveedores y minimizar el riesgo de errores humanos. Además, la ca-

pacidad de la IA para analizar datos y extraer patrones significativos permite una mejora sustancial en la toma de decisiones. Los algoritmos de IA pueden identificar las ofertas más ventajosas y prever posibles riesgos asociados con determinados proveedores, lo que resulta en una adjudicación de contratos más eficiente y segura. Es más, la IA puede contribuir a la detección temprana de fraudes y prácticas corruptas mediante el análisis de comportamientos anómalos en los procesos de contratación.

Por todo lo anterior se dice que el uso de IA en la contratación pública promueve una mayor transparencia. Al fin y al cabo los procesos automatizados son más fácilmente auditables y permiten hacer un seguimiento claro de cada etapa del proceso de contratación. Esto no solo mejora la confianza pública en las instituciones, sino que también fomenta una competencia más justa entre los proveedores.

Ahora bien, a pesar de las ventajas que la IA ofrece en la contratación pública, la protección de la PI en este contexto presenta desafíos considerables. La falta de claridad en la regulación actual sobre la protección de software y los algoritmos, así como las dificultades para adaptar los programas a las necesidades específicas de quienes los necesitan generan varios problemas que deben abordarse con anticipación para garantizar una implementación exitosa de la IA. Veamos:

1. Adquisición de tecnología

Cuando las agencias gubernamentales adquieren software y sistemas de IA que están protegidos por derechos de autor, patentes o secretos empresariales deben negociar y establecer acuerdos de licenciamiento que permitan el uso legal de estas tecnologías dentro del marco de las actividades gubernamentales. La negociación de estos acuerdos puede ser compleja, ya que implica un equilibrio entre los intereses del proveedor (proteger su inversión) y los intereses del gobierno (obtener el mejor valor por su dinero y garantizar el acceso a la tecnología).

El mantenimiento y la actualización de los sistemas tecnológicos adquiridos es uno de los aspectos importantes a considerar. Los acuerdos de licenciamiento suelen incluir cláusulas que establecen las obligaciones de las partes en cuanto al mantenimiento y la actualización del software.

La transferencia de conocimiento es fundamental para garantizar que el personal gubernamental pueda gestionar y mantener estos sistemas a largo plazo. Negociar contratos de transferencia de conocimiento y *know-how* es un proceso complejo que requiere una cuidadosa consideración de diversos factores, como la dependencia de proveedores, la claridad en los costos, el riesgo de obsolescencia y la seguridad de la información. Es fundamental que los contratos de transferencia

de conocimiento establezcan claramente los derechos y obligaciones de las partes, y que garanticen la protección de los intereses del gobierno.

> … La transferencia de conocimiento es fundamental para garantizar que el personal gubernamental pueda gestionar y mantener estos sistemas a largo plazo…

La interoperabilidad es otro factor clave en la adquisición de tecnología. Las agencias gubernamentales suelen utilizar una variedad de sistemas y aplicaciones que deben ser capaces de comunicarse e intercambiar información entre sí.

2. Protección de software y algoritmos

Uno de los mayores desafíos en la protección de la PI en el contexto de la IA es la falta de claridad en las legislaciones actuales sobre la protección de software y algoritmos[2]. El venezolano Ricardo Antequera sostiene que "el lenguaje de programación, (…) tiene una semántica y una sintaxis perfectamente pre-establecidas, al igual que los idiomas naturales"[3], y por ello debe ser considerado como una obra literaria protegida mediante el derecho de autor. Esta es la tesis que se sigue en la Comunidad Andina[4].

Otros opinan que el software debe ser protegido mediante patentes. En esa dirección, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia expidió hace unos años la "Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad" y en el capítulo VI trató el tema de las "Invenciones Implementadas por Ordenador (ICC)". Lo que se busca con dicha regulación es facilitar el

2. Sarmiento, C. (n.d.). *La protección del software desde la Propiedad Intelectual en Colombia: Conveniencia de la creación de una normativa especial que garantice los derechos de los desarrolladores.* Universidad Externado de Colombia, Departamento de propiedad intelectual. Retrieved June 26, 2024, from https://propintel.uexternado.edu.co/en/la-proteccion-del-software-desde-la-propiedad-intelectual-en-colombia-conveniencia-de-la-creacion-de-una-normativa-especial-que-garantice-los-derechos-de-los-desarrolladores/
3. Antequera, R., & Gómez, G. (1999). *Legislación sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.* Editorial Jurídica Venezolana. Caracas. Citado en Hernández, G., & Pérez, Ó. (2015). *Software Propietario y software libre: Una cuestión de equilibrio.* Recuperado el 26 de noviembre de 2015, de http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/eventos/index/assoc/HASH3162.dir/doc.pdf
4. El Artículo 4° de la Decisión Andina 351 de 1993 establece que "La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes: […] l) Los programas de ordenador…". Igualmente, el artículo 23 de la misma decisión indica que "los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto".

patentamiento del software cuando este se puede aplicar a un producto (máquina, manufactura, composición de la materia) o proceso real que tenga una aplicación práctica[5]. Por su parte la Oficina Europea de Patentes y Marcas (OEPM) y la European Patent Office (EPO) disponen algo similar pues señalan que si bien los algoritmos y métodos matemáticos en sí mismos no son patentables, las invenciones que aplican estos algoritmos para resolver un problema técnico específico pueden ser patentables[6].

> … ni el *software* ni los algoritmos, que constituyen la base de muchos sistemas de IA, gozan de una protección clara y uniforme…

En resumen, ni el *software* ni los algoritmos, que constituyen la base de muchos sistemas de IA, gozan de una protección clara y uniforme. Esta ambigüedad puede disuadir a las empresas de innovar o de compartir sus desarrollos con entidades públicas, por temor a perder el control sobre sus invenciones.

3. Dificultades en la adaptación de software

Con frecuencia, el software y los sistemas adquiridos deben ser adaptados para satisfacer las necesidades específicas de cada agencia gubernamental. Estas modificaciones pueden generar nuevas obras protegidas por derechos de autor o patentes, lo que plantea interrogantes sobre la titularidad de estos derechos. Es fundamental establecer mecanismos claros para determinar quién es el propietario de las nuevas creaciones y cómo se compartirán los beneficios derivados de ellas porque la falta de claridad en la titularidad de las mejoras puede llevar a disputas legales y obstaculizar la implementación de soluciones de IA en la contratación pública.

4. Sesgos en la IA

La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado numerosos aspectos de nuestra vida, pero no está exenta de limitaciones. Una de las más preocupantes es la presencia de sesgos. Estos sesgos pueden influir en los resultados de los algoritmos de IA y generar decisiones injustas o discriminatorias.

5. Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. (2012). *Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad.*
6. Gürkaynak, G., Yilmaz, İ., & Haksever, G. (2016). Stifling Artificial Intelligence: Human Perils. *Computer Law & Security Review*, 32(5), 749-758.

Los sesgos pueden manifestarse de diversas formas, como por ejemplo, los sesgos de representación, que aparecen cuando los datos de entrenamiento no son representativos de la población en general; los sesgos de asociación, que observamos cuando se establecen correlaciones espurias entre variables lo que hace que el modelo tome decisiones basadas en estas asociaciones erróneas; los sesgos de confirmación, que surgen cuando el modelo busca activamente información que confirme sus creencias preexistentes e ignora la evidencia contraria y los sesgos algorítmicos, que replican las visiones del mundo de sus desarrolladores[7].

Las causas de los sesgos en la IA pueden provenir de datos originales sesgados, algoritmos sesgados o interpretaciones humanas sesgadas y sus consecuencias pueden ser la amplificación de la discriminación contra una persona basada en raza, género, edad u orientación sexual, así como la toma de decisiones injustas en áreas como la contratación, la justicia penal, la atención médica y la concesión de créditos.

> … lo único que puede hacer que se mitiguen los sesgos en la IA es adoptar un enfoque multidisciplinario que involucre a expertos en tecnología, ética, sociología y otras disciplinas, que obligue a que se recopilen datos diversos, se diseñen algoritmos transparentes e interpretables y se evalúen continuamente los modelos para detectar y corregir estas prejuicios…

Muchos sugieren que lo único que puede hacer que se mitiguen los sesgos en la IA es adoptar un enfoque multidisciplinario que involucre a expertos en tecnología, ética, sociología y otras disciplinas, que obligue a que se recopilen datos diversos, se diseñen algoritmos transparentes e interpretables y se evalúen continuamente los modelos para detectar y corregir estas prejuicios[8].

7. Un Memorandum emitido por la Casa Blanca el 28 de marzo de 2024 insta a fomentar el avance responsable de la IA en el marco de las agencias federales. Advierte que cada agencia gubernamental estadounidense será responsable de identificar y eliminar las barreras para el uso responsable de la IA. Esto incluye mejorar la infraestructura de TI para poder manejar el entrenamiento e inferencia de IA; desarrollar una infraestructura y capacidad adecuadas para compartir, curar y gestionar los datos de la agencia para su uso en el modelado de IA; actualizar la ciberseguridad; e integrar los posibles usos beneficiosos de la IA generativa en sus misiones. Estados Unidos. Executive Office of the President Office of Management and Budget. Washington, D.C. March 28, 2024 Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies. From: Shalanda D. Young Subject: Advancing Governance, Innovation, And Risk Management For Agency Use Of Artificial Intelligence. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2024/03/M-24-10-Advancing-Governance-Innovation-and-Risk-Management-for-Agency-Use-of-Artificial-Intelligence.pdf. Recuperado el 1 de julio de 2024.
8. Ibíd.

5. La minería de datos y la seguridad

La minería de datos, como técnica para descubrir patrones en grandes conjuntos de datos, ofrece a las agencias gubernamentales una poderosa herramienta para optimizar procesos, tomar decisiones informadas y mejorar la prestación de servicios públicos[9].

Sin embargo, esta práctica plantea desafíos significativos en términos de protección de datos y seguridad. Hablamos por ejemplo de la identificación de individuos. Los algoritmos de minería de datos pueden identificar a individuos específicos dentro de grandes conjuntos de datos, incluso cuando estos han sido anonimizados. También puede ocurrir que se presenten inferencias con información sensible, ya que a partir de datos aparentemente inocuos, es posible que la IA infiera información confidencial sobre individuos, como su estado de salud, origen étnico o preferencias políticas[10].

> … Los algoritmos de minería de datos pueden identificar a individuos específicos dentro de grandes conjuntos de datos, incluso cuando estos han sido anonimizados…

Además, existe el riesgo de discriminación algorítmica, dado que los modelos de minería de datos pueden reflejar y amplificar sesgos presentes en los datos originales. Esto podría llevar a decisiones injustas en áreas como el empleo, la vivienda o el crédito. De igual forma, los grandes conjuntos de datos pueden convertirse en objetivos para ciberdelincuentes, quienes podrían explotarlos para cometer fraudes o realizar espionaje. Estos actores pueden acceder a información sensible y usarla para suplantación de identidad, robo de datos financieros o extorsión, lo que subraya la necesidad de robustas medidas de seguridad y supervisión en el manejo de datos.

9. United States. Executive Office of the President Office of Management and Budget. Washington, D.C. March 28, 2024 Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies. From: Shalanda D. Young Subject: Advancing
10. Governance, Innovation, And Risk Management For Agency Use Of Artificial Intelligence. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2024/03/M-24-10-Advancing-Governance-Innovation-and-Risk-Management-for-Agency-Use-of-Artificial-Intelligence.pdf. Recuperado el 1 de julio de 2024.
    Un caso paradigmático se dio a conocer a través de un artículo publicado por The New York Times en 2012, escrito por Charles Duhigg. El texto examina cómo las empresas, incluida Target, utilizan algoritmos para analizar los hábitos de compra de los clientes y predecir eventos importantes en sus vidas. La historia de la adolescente cuya compra de productos específicos llevó a Target a descubrir su embarazo antes de que su propia familia lo supiera es uno de los ejemplos más notorios de este tipo de análisis predictivo. Duhigg, C. (2012, February 16). *How Companies Learn Your Secrets*. The New York Times.

Es cierto que existen algoritmos y técnicas específicas diseñadas para proteger la privacidad de los datos durante el proceso de minería. Estos algoritmos pueden anonimizar los datos, cifrarlos o agregarlos para dificultar la identificación de individuos.

También lo es que existen herramientas como los secretos empresariales que permiten proteger la información[11] y en concreto la confidencialidad de procesos industriales, fórmulas, diseños, patrones, métodos de trabajo, estrategias de negocio, listas de clientes, y otros conocimientos o datos que no son de dominio público. Todo ello con una particularidad y es que los secretos empresariales se protegen, no mediante registros formales como las patentes, sino a través de políticas de seguridad robustas[12] como el Blockchain[13] y el uso de técnicas de anonimización de datos, cifrado y acceso controlado, auditorías de seguridad regulares y formación continua del persona[l14].

… la experiencia de algunos países en materia de IA en la contratación pública sugiere la necesidad de hacer una especie de *check list* previa a los contratos…

En todo caso la experiencia de algunos países en materia de IA en la contratación pública sugiere la necesidad de hacer una especie de *check list* previa a los contratos que contemple las siguientes acciones: que antes de implementar cualquier proyecto de minería de datos, se realice una evaluación exhaustiva de los riesgos para la privacidad y la seguridad implícitos; que al seleccionar proveedores de soluciones de minería de datos, se evalúe su experiencia en la protección de datos y su cumplimiento con las normas y regulaciones aplicables; que los contratos de licencia incluyan cláusulas específicas sobre la protección de datos, la propiedad

11. Para mayor desarrollo de estas advertencias ver: Davis Polk. (2023, noviembre 29). Three steps for safeguarding trade secrets in the world of generative AI. Retrieved June 26, 2024, from https://www.davispolk.com/insights/client-update/three-steps-safeguarding-trade-secrets-world-generative-ai
12. Halligan, R. M. (2021). Automated Trade Secret Asset Management: SFP Classification, EONA Proofs, Blockchaining, and DTSA Civil Seizure Orders. *UIC Review of Intellectual Property Law, 20,* 145-152. Retrieved June 26, 2024, from https://repository.law.uic.edu/ripl/vol20/iss2/3/
13. Yaga, D., Mell, P., Roby, N., & Scarfone, K. (2019). Blockchain Technology Overview. National Institute of Standards and Technology. El Blockchain también presenta dificultades como la corrección de posibles errores debido a su naturaleza inmutable y la necesidad de coordinar siempre el trabajo entre múltiples partes interesadas.
14. Davis Polk. (2023, noviembre 29). Three steps for safeguarding trade secrets in the world of generative AI. Retrieved June 26, 2024, from https://www.davispolk.com/insights/client-update/three-steps-safeguarding-trade-secrets-world-generative-ai.

intelectual y la responsabilidad en caso de incidentes de seguridad; que el personal involucrado en proyectos de minería de datos reciba siempre una capacitación adecuada en materia de protección de datos y seguridad; y por último, que se implementen mecanismos de monitoreo y evaluación continuos para garantizar que los sistemas de minería de datos se utilicen de manera segura y ética[15].

6. Propiedad de las creaciones derivadas de la IA

Si bien los sistemas de IA son capaces de generar obras creativas, como textos, imágenes o incluso música, no se sabe a ciencia cierta quién detenta los derechos de autor sobre estas creaciones. Al fin y al cabo las obras generadas por algoritmos no son el resultado de una expresión original de un individuo, sino más bien de un proceso algorítmico complejo. Desde el punto de vista del derecho de autor esto plantea la pregunta de si estas obras pueden considerarse "obras huérfanas", si más bien se trata de obras que están en el dominio público o si más bien se trata de obras en colaboración o de coautoría, pues hay casos en los que no es sólo la máquina la que trabaja, sino que se crean obras gracias a la colaboración entre humanos y máquinas. Los investigadores o desarrolladores proporcionan los datos de entrada, configuran los algoritmos y guían el proceso creativo pero la IA aporta un elemento de "creatividad" que va más allá de las instrucciones humanas.

De cualquier forma la falta de claridad en torno a la titularidad de las creaciones de IA tiene importantes implicaciones para los sistemas jurídicos ya que de un lado dificulta la protección de la innovación y la inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías, pero por otro puede generar conflictos legales en torno a la explotación comercial de estas creaciones.

7. La innovación y la competencia

Se trata de dos caras de la misma moneda. Por un lado, la adquisición de tecnologías avanzadas por parte del gobierno puede estimular la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones pero por otro si no se gestionan adecuadamente los derechos de propiedad intelectual, la adquisición de tecnología puede generar problemas de competencia desleal, al favorecer a ciertos proveedores y limitar el acceso de otros al mercado[16].

15. Algunos de ellos tomados de: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). (2018). *Guía de Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales en la Contratación Pública.* Disponible en: https://www.aepd.es/es/documento/guia-contratacion-publica.pdf.
16. World Intellectual Property Organization (WIPO). (2018). *Intellectual Property and Public Procurement: Best Practices.*

III. Respuestas del gobierno estadounidense sobre el desarrollo y uso seguro de la IA para agencias gubernamentales en 2024

En respuesta al rápido crecimiento de la inteligencia artificial generativa varias agencias del gobierno estadounidense están trabajando en iniciativas para minimizar los riegos que puede significar el mal uso de esta poderosa tecnología. Es así como el Decreto Ejecutivo (EO) de la Casa Blanca de octubre 30 de 2023 (AI EO) regula el desarrollo y uso seguro, seguro y confiable de la inteligencia artificial (IA)[17]. En concreto dicha norma obliga a todas las agencias federales a que realicen evaluaciones continuas e implementen estrategias de mitigación de riesgos para los sistemas de IA generativa, asegurando así la protección contra posibles vulnerabilidades. También prioriza el apoyo a la fuerza laboral mediante la evaluación del impacto de la IA en los empleos y en ese contexto, propone la implementación de medidas educativas y de capacitación para ayudar a los trabajadores afectados por los avances tecnológicos.

Con posterioridad al EO mencionado, el 28 de marzo de 2024 la Oficina de Gestión y Presupuesto de los Estados Unidos emitió el memorando M-24-10 ("Memorando de IA de la OMB") que describe unas prácticas mínimas que cada una de las agencias federales debe llevar a cabo al usar aplicaciones o componentes considerados como IA. Entre ellas podemos mencionar la obligación de completar una evaluación de impacto de la IA que será utilizada, probar el rendimiento de la IA en un contexto real, evaluar regularmente los riesgos asociados con el uso de la IA y mitigarlos, asegurar una capacitación y evaluación adecuadas del personal humano y proveer notificación pública y documentación sobre lo que se está haciendo en lenguaje claro.

Además, si se tratase de IA que impacta derechos humanos, las organizaciones gubernamentales deben involucrar a las personas y comunidades que serán impactadas por la IA. Esto incluye recoger y considerar sus opiniones y preocupaciones para asegurarse de que la IA se utilice de manera justa y beneficiosa para todos los afectados. También deben mantener una vigilancia constante sobre los sistemas de IA para detectar cualquier forma de discriminación que pueda surgir con el tiempo. Si se encuentra discriminación, se deben tomar medidas correctivas de inmediato para mitigar los efectos negativos.

17. "Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence" o mejor conocido como Memorandum M-24-10. Su texto completo en: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/30/fact-sheet-president-biden-issues-executive-order-on-safe-secure-and-trustworthy-artificial-intelligence/

Las organizaciones gubernamentales están obligadas a informar a las personas que han sido afectadas negativamente por decisiones tomadas por la IA y deben tener acceso a procesos que les permitan revisar y rectificar decisiones automatizadas erróneas o injustas. Esto asegura que las decisiones importantes no sean completamente automáticas y que haya un nivel de supervisión y corrección humana.

En todo caso se advierte que siempre se deben mantener opciones para que las personas puedan optar por no participar en decisiones habilitadas por IA. Esto significa que las personas pueden solicitar que sus casos sean manejados exclusivamente por humanos, especialmente en situaciones donde las decisiones de la IA pueden tener un impacto significativo en sus derechos o bienestar.

Otro de los aspectos más relevantes del Memorando de OMB que estamos describiendo es que exige a las agencias federales que se aseguren, al hacer negociaciones relacionadas con IA, que los contratos otorguen al gobierno suficientes derechos sobre los datos y las mejoras de los datos, incluyendo derechos para hacer disponible públicamente a futuro ciertos códigos personalizados y datos para entrenamiento.

… exige a las agencias federales que se aseguren, al hacer negociaciones relacionadas con IA, que los contratos otorguen al gobierno suficientes derechos sobre los datos y las mejoras de los datos, incluyendo derechos para hacer disponible públicamente a futuro ciertos códigos personalizados y datos para entrenamiento…

El Memorando también exige que la información federal utilizada por las empresas en el desarrollo y operación de la IA se trabaje de forma tal que "no pueda ser utilizada posteriormente para entrenar o mejorar la funcionalidad de las ofertas comerciales del proveedor sin el permiso expreso de la agencia".

Todas las agencias federales tienen como plazo para implementar estas prácticas el 1 de diciembre de 2024. Para esa fecha, quienes no cumplan con estas prácticas en sus operaciones deben dejar de usar esta tecnología.

A pesar de todo lo anterior el Memorando no aclara como enfrentar los problemas que se pueden presentar en el ámbito de la propiedad intelectual (PI). Por ejemplo, no habla sobre cómo se debe proteger lo creado mediante AI, no habla de la posible infracción de PI preexistente ni de los problemas de propiedad y licenciamiento de las creaciones.

La agencia de información canadiense Thompson Reuters abordó recientemente algunas de estas dudas y sugirió buscar la respuesta en las decisiones emitidas por la Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. y la USPTO[18] de la siguiente forma:

Sobre la IA y derechos de autor Thompson Reuters explicó que la Oficina de Derecho de Autor estadounidense ha adoptado decisiones en dos asuntos que dejan clara la exigencia de la intervención humana en la obra que desee estar protegida por el derecho de autor[19]. En el primer caso Thompson Reuters cita una Decisión de la Junta de Revisión de la Oficina de Derechos de Autor que rechazó una solicitud que intentaba obtener un registro de derechos de autor para una obra totalmente generada por IA[20]. En el segundo asunto, la agencia canadiense relata que la Oficina de Derechos de Autor inicialmente otorgó un registro a Kristina Kashtanova para el cómic "Zarya of the Dawn." Más tarde se enteró (aparentemente a través de publicaciones en redes sociales) de que la obra incluía contenido generado por IA. Por su cuenta, decidió reconsiderar el registro. Después de proporcionar a Kashtanova la oportunidad de suministrar información adicional, la Oficina de Derechos de Autor emitió una decisión de registro que mantenía el registro para los componentes de autoría humana (el texto y la selección, coordinación y disposición de los elementos escritos y visuales de la obra) pero canceló la cobertura para "las imágenes generadas por IA" basándose en su determinación de que las imágenes tenían un control humano insuficiente sobre el contenido expresivo[21].

El caso es que 16 de marzo de 2023, la Oficina de Derechos de Autor estadounidense emitió una Guía sobre el examen y registro de obras que contienen material generado por tecnología de IA[22] con los siguientes lineamientos[23]:

- El derecho de autor solo puede proteger material que sea producto de la creatividad humana: el término "autor," que se utiliza tanto en la Constitución como en la Ley de Derechos de Autor, excluye a los no humanos[24].

18. Thompson Reuters. Briefing papers. Second series ® Practical tight-knit briefings including action guidelines on government contract topics. ChatUSG:WhatGovernmentContractors NeedToKnowAboutAI. By TownsendL.Bourne,-JamesG.Gatto&DanielAlvarado. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.sheppardmullin.com/media/publication/2102_Chat%20USG%20-%20What%20Government%20Contractors%20Need%20To%20Know%20About%20AI%20-%20Thomson%20Reuters.pdf
19. Ibíd.
20 Sin embargo esta solicitud es objeto de una demanda en un tribunal de distrito de EE.UU. que busca anular esta negativa. Thaler v. Perlmutter, No. 1:22-cv-01564 (D.D.C. filed June 2, 2022).
21. Ver U.S. Copyright Office, Zarya of the Dawn (Registration # VAu001480196) (Feb. 21, 2023), https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf.
22. Ver Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence, 88 Fed. Reg. 16190 (Mar. 16, 2023).
23. Thompson Reuters. Briefing papers. Second series ® Practical tight-knit briefings including action guidelines on government contract topics. ChatUSG:WhatGovernmentContractors NeedToKnowAboutAI. Op. Cit.
24. 88 Fed. Reg. at 16191.

- En el caso de obras que contienen material generado por IA, la Oficina considerará si las contribuciones de la IA son el resultado de una "reproducción mecánica" o si, en cambio, son la "propia concepción mental original del autor, a la que (el autor) dio forma visible"[25].
- Si los elementos tradicionales de autoría de una obra fueron producidos por una máquina, la obra carece de autoría humana y la Oficina no la registrará. Se refiere, por ejemplo, al caso que se presenta cuando la tecnología de IA recibe únicamente una indicación de un humano y produce obras complejas escritas, visuales o musicales en respuesta)[26].
- En los casos en que una obra que contiene material generado por IA también contiene suficiente autoría humana para respaldar una reclamación de derechos de autor, el derecho de autor solo protegerá los aspectos de la obra creados por humanos, que son "independientes de" y no afectan el estado de los derechos de autor del material generado por IA en sí mismo[27].
- Esta política no significa que las herramientas tecnológicas no puedan ser parte del proceso creativo: lo que importa es el grado en que el humano tuvo control creativo sobre la expresión de la obra y "realmente formó" los elementos tradicionales de autoría[28].
- Los solicitantes tienen el deber de revelar la inclusión de contenido generado por IA en una obra presentada para registro y proporcionar una breve explicación de las contribuciones del autor humano a la obra. Para las solicitudes pendientes y los registros que ya se han emitido, el solicitante debe actualizarlos para cumplir con el deber de divulgación[29].
- El contenido generado por IA que sea más que de *minimis* debe ser explícitamente excluido de la solicitud[30].
- No hay una prueba clara y precisa para determinar el nivel de aporte que un humano debe proporcionar para ser considerado autor del resultado. A partir de la guía, es razonable concluir que simplemente influir en el resultado no es suficiente. Más bien, el humano debe "dictar o controlar" el resultado[31].

24. 88 Fed. Reg. at 16192.
26. Ibíd.
27. Ibíd
28. 88 Fed. Reg. at 16192–93.
29. 88 Fed. Reg. at 16193.
30. Ibíd.
31. Ver 88 Fed. Reg. at 16192 n. 28.

Sobre IA y patentes[32], Thompson Reuters señala que, similar a la Oficina de Derechos de Autor, la USPTO ha rechazado solicitudes de patentes sobre productos o procedimientos resultantes únicamente de herramientas de IA[33]. Advierte que la USPTO se negó incluso a examinar dos solicitudes de patentes donde un sistema de IA fue listado como el único inventor, en lugar de un inventor humano[34]. La Oficina de Patentes basó esta decisión en el hecho de que un inventor debe ser un humano (una "persona natural")[35]. Esta decisión fue confirmada en apelación ante un tribunal de distrito federal y la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal. Una petición de *certiorari* fue denegada por la Corte Suprema de los EE.UU[36].

Y es que los Estados Unidos las herramientas y tecnologías de IA son patentables bajo el mismo criterio que otras tecnologías. Sin embargo, la IA no puede ser listada como inventor en una solicitud de patente. Solo los humanos pueden ser listados como inventores. Lo que no está claro es, si un humano co-inventa con una herramienta de IA, si esa invención puede ser patentada[37].

En cuanto a los generadores de código abierto basados en IA[38] (por ejemplo, Copilot), el estudio de Thompson Reuters que hemos venido citando menciona que pueden presentarse los siguientes problemas legales potenciales[39]:

- ¿El entrenamiento de modelos de IA utilizando código de fuente abierta constituye una infracción?
- ¿El uso del resultado de un generador de código de IA somete al desarrollador y/o usuario a reclamaciones por infracción? ¿Pueden los términos de servicio (TOS) del desarrollador transferir efectivamente la responsabilidad al usuario?
- ¿Cómo deben cumplirse las obligaciones de las licencias de código abierto en este contexto y quién debe hacerlo (desarrollador o usuario)?

32. Thompson Reuters. Briefing papers. Op. Cit.
33. In re Application of Application No. 16/524,350, 2020 WL 1970052 (Comm'r Pat. Apr. 22, 2020) (DABUS) (inventorship limited to natural persons).
34. 2020 WL 1970052; see 35 U.S.C.A. § 100(f), (g) (defining "inventor" and "co-inventor" as an "individual" or "individuals").
35. 2020 WL 1970052.
36. 143 S. Ct. 1783.
37. Thompson Reuters. Briefing papers. Op. Cit.
38. Los generadores de código abierto basados en IA son una aplicación poderosa de IA Generativa. Estas herramientas aprovechan la IA para asistir a los desarrolladores de código utilizando modelos de IA para autocompletar o sugerir código basado en las entradas de los desarrolladores. Thompson Reuters. Briefing papers. Op. Cit.
39. Thompson Reuters. Briefing papers. Second series. Op. Cit.

- ¿El uso de código generado por IA por parte de los desarrolladores que crean una nueva aplicación de software requiere que la aplicación se licencie bajo una licencia de código abierto y que su código fuente esté disponible?

La agencia de información referida también se refirió al tema de la infracción de PI por parte de proveedores de herramientas de IA[40] y recordó que hasta ahora se han presentado varias demandas en las que se alega que los proveedores de herramientas de IA entrenan sus modelos de IA y/o generan resultados basados en materiales protegidos por propiedad intelectual de terceros. Por ejemplo, en Getty Images v. Stability AI, Getty alegó el uso indebido y la infracción de derechos de autor de más de 12 millones de fotos de Getty para entrenar el sistema de generación de imágenes de IA Stable Diffusion[41]. En otro proceso, Andersen v. Stability AI, un grupo de artistas visuales alegó infracción de derechos de autor por la recolección de miles de millones de imágenes sin permiso para entrenar modelos de IA para crear imágenes[42].

> … Nos preguntamos si el uso que hace la IA de datos, información y conocimiento califica como uso justo…

Nos preguntamos si el uso que hace la IA de datos, información y conocimiento califica como uso justo[43]. Recordemos que la figura del uso justo se predica cuando existe la presencia de los siguientes factores: i. El propósito y el carácter del uso (por ejemplo, ¿es transformador?). ii. La naturaleza de la obra con derechos de autor. Iii. La cantidad y sustancialidad de la porción utilizada en relación con la obra con derechos de autor en su totalidad y iv. El efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra con derechos de autor.

Algunas decisiones relativamente recientes pueden ser relevantes para determinar si entrenar modelos de IA es uso justo. La de Authors Guild, Inc. v. Google Inc. surgió cuando Google comenzó a escanear y digitalizar libros impresos y con derechos de autor en una base de datos en línea que se puede buscar[44]. Cuando los usuarios buscaban en la base de datos, Google solo mostraba "vistas de fragmentos" de las páginas escaneadas en los resultados de búsqueda[45]. No reproducía nuevos libros.

40. Thompson Reuters. Briefing papers. Op. Cit.
41. Getty Images (US), Inc. v. Stability AI, Inc., No. 1:23-CV-00135 (D. Del. filed Feb. 3, 2023).
42. Andersen v. Stability AI Ltd., Case No. 3:23-cv-00201 (N.D. Cal. filed Jan. 13, 2023).
43. Thompson Reuters. Briefing papers. Op. Cit.
44. Authors Guild, Inc. v. Google, Inc., 954 F. Supp. 2d 282 (S.D.N.Y. 2013), aff'd, 804 F.3d 202 (2d Cir. 2015), cert denied, 136 S. Ct. 1658 (2016).
45. 49954 F. Supp. 2d at 286–87.

El tribunal de distrito consideró que esto era transformador y que no afectaba el mercado de libros[46]. De hecho, el tribunal indicó que esto podría ayudar al mercado al hacer que más libros fueran localizables. Como resultado, el tribunal determinó que esto era uso justo. La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito lo confirmó[47]. La Corte Suprema negó una petición de *certiorari*[48]. Si Google hubiera creado nuevos libros o ebooks como resultado, el resultado podría haber sido diferente.

Un caso diferente es el de Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith que involucró al famoso artista Andy Warhol[49]. Warhol aplicó su estilo artístico único a algunas imágenes del músico Prince. Las imágenes eran fotos de Prince tomadas por Goldsmith, una fotógrafa profesional. Goldsmith logró convencer a un tribunal federal de apelaciones de que las impresiones de Warhol eran infractoras porque eran "derivadas" de sus fotografías con derechos de autor[50]. La Fundación Andy Warhol argumentó que las impresiones estaban recortadas y altamente colorizadas y, por lo tanto, transformaron el mensaje y significado de las fotografías originales. La Corte Suprema confirmó que esto no era uso justo porque las obras de Warhol no eran "transformadoras," y ambas apuntaban al mismo mercado: licenciar impresiones a revistas[51].

Lo cierto es que este es un tema complejo porque los términos de servicio de muchas de herramientas de IA transfieren, sin derecho a negociar, la responsabilidad a los usuarios[52]. Esta es una de las razones por las que algunas empresas deciden con prudencia qué herramientas de IA general aprobadas podrán usar los empleados.

Otro de los problemas que puede surgir al entrenar modelos de IA con contenido protegido con derechos de autor es que si el entrenamiento no es legal, el resultado basado en él no lo será tampoco. Por lo tanto, tanto el proveedor de la herramienta de IA como el usuario pueden tener alguna responsabilidad. Dependiendo de cómo y de dónde se obtenga el contenido, pueden surgir problemas adicionales. Los siguientes son algunos de los factores a considerar al evaluar esta posible responsabilidad[53]: la extracción de contenido de la web puede violar los términos de

46. 954 F. Supp. 2d at 293–94.
47. 804 F.3d 202.
48. 136 S. Ct. 1658.
49. Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 143 S. Ct. 1258 (2023), aff'g 11 F.4th 26 (2d Cir. 2021).
50. 11 F.4th 26.
51. 143 S. Ct. 1258.
52. Thompson Reuters. Briefing papers. Second series. Op. Cit.
53. Ibíd.

servicio del sitio del cual se extrae el contenido; el código de fuente abierta y/o los datos pueden estar sujetos a obligaciones de cumplimiento de licencias, como se mencionó anteriormente. El incumplimiento de las obligaciones/restricciones de cumplimiento (por ejemplo, derechos de autor, atribución) puede ser un incumplimiento de contrato. Algunas licencias de datos abiertos incluyen restricciones (por ejemplo, no uso comercial).

Por otro lado muchas imágenes/obras creativas están licenciadas bajo licencias permisivas, como las licencias *Creative Commons.* Es importante entender que hay muchas versiones de estas licencias. Algunas versiones tienen limitaciones (por ejemplo, no uso comercial, no derivadas). Otras son más permisivas, pero aún requieren atribución. En todo caso siempre es cierto que exceder el alcance de estas licencias o no cumplir con las obligaciones puede ser un incumplimiento de la licencia y/o infracción.

Finalmente, si el contenido de entrenamiento contiene información de identificación personal (PII) o información biométrica, es imperativo asegurarse de que exista el permiso requerido para usar la información para los fines previstos[54].

Conclusión

La IA ofrece un gran potencial para transformar la contratación pública, pero su implementación plantea desafíos sin precedentes en materia de propiedad intelectual.

La falta de un marco regulatorio adecuado genera incertidumbre jurídica y puede desalentar la inversión en soluciones innovadoras.

Es fundamental que los gobiernos y los actores involucrados trabajen de manera conjunta para construir un marco regulatorio sólido y flexible que permita aprovechar los beneficios de la IA sin comprometer los principios de transparencia, equidad y protección de los intereses públicos.

La ventaja es que estamos justo a tiempo para desarrollar un nuevo paradigma de contratación pública, más transparente, eficiente y adaptado a las necesidades de la era digital.

Desde la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (**ASIPI**) hemos propuesto varias acciones para enfrentar los desafíos mencionados en este texto. Por ejemplo se ha propuesto la expedición de normativas de PI flexibles y adaptables a la rápida evolución de la IA[55], el fomento del uso de licencias no exclusivas y acuerdos de colaboración que permitan compartir tecnologías bajo términos es-

54. Ibíd.
55. Op. Cit. Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies.

pecíficos que promuevan la investigación y el desarrollo conjunto[56], la redacción adecuada de contratos donde se protejan de forma equilibrada los derechos de todos[57] y, dado que la IA y la PI son cuestiones globales, abogamos por incentivar la cooperación internacional: los gobiernos deben trabajar juntos para armonizar sus leyes de PI y trabajar en la madurez de la IA[58].

… se ha propuesto la expedición de normativas de PI flexibles y adaptables a la rápida evolución de la IA , el fomento del uso de licencias no exclusivas y acuerdos de colaboración que permitan compartir tecnologías bajo términos específicos que promuevan la investigación y el desarrollo conjunto , la redacción adecuada de contratos donde se protejan de forma equilibrada los derechos de todos y, dado que la IA y la PI son cuestiones globales, abogamos por incentivar la cooperación internacional…

56. Ibíd. El Memorandum OMBAI ordenó a todas las agencias gubernamentales de ese país a crear una Junta de Gobierno de IA y presentar un plan de acción que incluya una prácticas mínimas
57. Las reglas que rigen los derechos del gobierno en la propiedad intelectual de los contratistas varían según el tipo de PI en cuestión, como invenciones, software y datos técnicos. Además también influye el tipo de acuerdo, ya sea contrato, subvención, acuerdos de cooperación, premios de investigación e innovación para pequeñas empresas, y otros acuerdos de transacción. Bloomberg Law, May 10, 2023. Privacy & Data Security Law. "How Tech Firms Can Protect IP Rightson Federal Agency Contracts". By John Prairie, Scott Felder, and Lisa Rechden. https://news.bloomberglaw.com/us-law-week/how-tech-firms-can-protect-ip-rights-on-federal-agency-contracts. Recuperado el 1 de julio de 2024.
58. Ibíd. El Memorandum se refiere a la "madurez de la IA" y la define así: "La capacidad de una organización del gobierno federal para adoptar de manera exitosa y responsable la IA en sus operaciones y toma de decisiones en toda la organización, gestionar sus riesgos y cumplir con las leyes, regulaciones y políticas federales relevantes sobre IA".

Bibliografía

- Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). (2018). *Guía de Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales en la Contratación Pública.* Disponible en: https://www.aepd.es/es/documento/guia-contratacion-publica.pdf.
- Antequera, R., & Gómez, G. (1999). *Legislación sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.* Editorial Jurídica Venezolana. Caracas. Citado en Hernández, G., & Pérez, Ó. (2015). *Software Propietario y software libre: Una cuestión de equilibrio.* Recuperado el 26 de noviembre de 2015, de http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/eventos/index/assoc/HASH3162.dir/doc.pdf
- Boden, M. A. (2018). Artificial Intelligence: A very short introduction. Oxford University Press.
- Capdeferro Villagrasa, O. (2019). Las herramientas inteligentes anticorrupción: entre la aventura tecnológica y el orden jurídico. *Revista General de Derecho Administrativo,* (50).
- Cotino Hueso, L. (2019). Ética en el diseño para el desarrollo de una inteligencia artificial robótica y big data confiables y su utilidad desde el Derecho. *Revista Catalana de Dret Public*, (58), 30-48.
- Davis Polk. (2023, noviembre 29). Three steps for safeguarding trade secrets in the world of generative AI. Retrieved June 26, 2024, from https://www.davispolk.com/insights/client-update/three-steps-safeguarding-trade-secrets-world-generative-ai
- Floridi, L. (2020). Artificial Intelligence, Deepfakes, and a Future of Ectypes. *Philosophy & Technology*, 33(3), 319-325. https://doi.org/10.1007/s13347-020-00413-3
- Gürkaynak, G., Yilmaz, İ., & Haksever, G. (2016). Stifling Artificial Intelligence: Human Perils. *Computer Law & Security Review,* 32(5), 749-758.
- Halligan, R. M. (2021). Automated Trade Secret Asset Management: SFP Classification, EONA Proofs, Blockchaining, and DTSA Civil Seizure Orders. *UIC Review of Intellectual Property Law*, 20, 145-152. Retrieved June 26, 2024, from https://repository.law.uic.edu/ripl/vol20/iss2/3/
- OECD. (2020). *Artificial Intelligence in Society.* Recuperado de https://www.oecd.org/going-digital/ai/artificial-intelligence-in-society-ecd062en.htm
- Poole, D., & Mackworth, A. (2017). Representing and Reasoning with Uncertain Knowledge. En *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents* (pp. 415-464). Cambridge University Press.

- Russel, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.
- Sarmiento, C. (n.d.). *La protección del software desde la Propiedad Intelectual en Colombia: Conveniencia de la creación de una normativa especial que garantice los derechos de los desarrolladores*. Universidad Externado de Colombia, Departamento de propiedad intelectual. Retrieved June 26, 2024, from https://propintel.uexternado.edu.co/en/la-proteccion-del-software-desde-la-propiedad-intelectual-en-colombia-conveniencia-de-la-creacion-de-una-normativa-especial-que-garantice-los-derechos-de-los-desarrolladores/
- Smith, J. (2019). The Future of AI in Public Procurement. En M. Johnson (Ed.), *Proceedings of the 15th International Conference on Artificial Intelligence* (pp. 123-134). Springer.
- United States. White House. Executive Office of the President Office of Management and Budget Washington, D.C. March 28, 2024. Memorandum for the Heads of Executive Departments And Agencies. From: Shalanda D. Young Subject: Advancing Governance, Innovation, and Risk Management for Agency Use of Artificial Intelligence. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2024/03/M-24-10-Advancing-Governance-Innovation-and-Risk-Management-for-Agency-Use-of-Artificial-Intelligence.pdf.
- United States. White House. Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence. Briefing Room. Presidential Actions. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/10/30/executive-order-on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence/
- Valero Torrijos, J. (2019). Las garantías jurídicas de la inteligencia artificial en la actividad administrativa desde la perspectiva de la buena administración. *Revista Catalana de Dret Public,* (58), 83-96.
- Yaga, D., Mell, P., Roby, N., & Scarfone, K. (2019). Blockchain Technology Overview. National Institute of Standards and Technology.

La Propiedad Intelectual en las compras públicas o gubernamentales de los diferentes países

*Francisco Astudillo Gómez**

Acrónimos

I. Compras públicas o gubernamentales. Nociones y principios

II. Los derechos de propiedad intelectual. Nociones y categorías

III. Los derechos de propiedad intelectual en las compras gubernamentales

1. Los derechos de propiedad intelectual en las compras públicas de bienes (productos y servicios)
2. La propiedad intelectual en las contrataciones públicas de obras
   a. Derechos preexistentes a la ejecución de la obra involucrados en la misma
   b. Derechos sobre intangibles generados durante la ejecución de la obra

IV. Infracciones de derechos de propiedad intelectual de terceros en las compras públicas

V. Medidas en fronteras y aduanas para evitar la entrada de productos que infrinjan derechos de propiedad intelectual

VI. Compras públicas sustentables y derechos de propiedad intelectual

VII. Protección de las ofertas presentadas en licitaciones por los derechos de propiedad intelectual

Conclusiones

Bibliografía



* **Francisco Astudillo Gómez**. Doctor en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Profesor del Curso de Doctorado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Profesor fundador del Postgrado de Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela), Profesor de la Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Monteavila (Caracas, Venezuela), Ex Director General y Ex Director de Patentes del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) de Venezuela, Consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (Ginebra, Suiza), Consultor de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Ginebra, Suiza). Correo electrónico: astudillo12@gmail.com.

Resumen

La relación entre la contratación pública y los derechos de propiedad intelectual (DPI) es compleja, con implicaciones significativas para la adquisición de productos, servicios y obras por parte de gobiernos. Este artículo aborda aspectos de los DPI en los procedimientos de compras públicas, destacando su importancia para titulares de derechos y funcionarios gubernamentales. Se analizan principios que rigen las compras gubernamentales y los DPI, así como su aplicación en la adquisición de bienes, servicios y obras, junto con posibles infracciones de DPI de terceros y medidas preventivas. También se examinan las medidas en frontera para impedir la entrada de productos y servicios que infrinjan DPI, la sustentabilidad como criterio de adquisición y la protección de las ofertas en licitaciones gubernamentales.

Palabras clave: Derechos de propiedad intelectual - compras públicas o gubernamentales. Licitaciones-derechos de propiedad intelectual. Sustentabilidad-propiedad intelectual.

Abstract

The relationship between public procurement and intellectual property rights (IPR) is complex, with significant implications for the acquisition of products, services, and works by governments. This article addresses aspects of IPR in public procurement procedures, highlighting their importance for rights holders and government officials. It examines principles governing government purchases and IPR, as well as their application in acquiring goods, services, and works, along with potential third-party IPR infringements and preventive measures. Additionally, it explores border measures to prevent the entry of products and services that infringe IPR, sustainability as a criterion for acquisition, and the protection of bids in government tenders.

Keywords: *intellectual property rights-public or government procurements. Tenders -intellectual property rights. Sustainability - intellectual property.*

Acrónimos

ACP:	Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC.
ADPIC:	Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC.
CBP:	Customs and Border Protection (USA)
DHS:	Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
DOD:	Departamento de Defensa de los Estados unidos.
DPI:	Derechos de Propiedad Intelectual.
EBRD:	Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo.
ECOSOC:	Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
EU:	European Union.
FMI:	Fondo Monetario Internacional.
GATT:	General Agreement on Tariffs and Trade.
HHS:	Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estado Unidos.
HIDA:	Health Industry Distributors Association.
I+D:	Investigación y Desarrollo.
IPRs:	Intellectual Property Rights
ITC:	Centro de Comercio Internacional.
ODS:	Objetivos del Desarrollo Sostenible.
OECD:	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Acrónimos

OMA:	Organización Mundial de Aduanas.
OMC:	Organización Mundial del Comercio.
OMPI:	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
OMS:	Organización Mundial de la Salud.
OHCHR:	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
PCT:	Tratado de Cooperación de Patentes.
PNUD:	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
SAPI:	Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de Venezuela.
SELA:	Sistema Económico Latinoamericano.
SENIAT:	Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Venezuela).
SIPRI:	Stockholm International Peace Research Institute.
TI:	Tecnologías de la información.
UNCCS:	Sistema de Codificación Común de las Naciones Unidas para Bienes y Servicios.
UNCTAD:	United Nations Conference on Trade and Development.
VA:	Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos.
WHO:	World Health Organization.

I. Compras públicas. Nociones y principios

"El poder adquisitivo es una licencia para comprar poder"
Raoul Vaneigem

Como compras públicas o gubernamentales se conoce el proceso mediante el cual los gobiernos y sus dependencias adquieren bienes, servicios, y contratan obras para satisfacer las necesidades de la población (necesidades sociales) y para su propio desempeño. En este orden de ideas, algunos países realizan las compras públicas de manera centralizada, mientras que otros las diversifican permitiendo que lo hagan individualmente gobiernos centrales, estadales o departamentales, municipales, institutos autónomos, empresas públicas y otras autoridades gubernamentales facultadas legalmente para ello, para lo cual hacen por lo general, las previsiones correspondientes a cada ejercicio anual en los denominados presupuestos públicos, que son planes contables elaborados por los gobiernos de las naciones, en los que se estiman ingresos y se proyectan gastos en función de políticas que se vayan a llevar a cabo a mediano o largo plazo. Gran parte de las erogaciones previstas en estos presupuestos anuales de los gobiernos y otras autoridades públicas, están destinadas a compras de bienes y servicios para realizar funciones administrativas, comprendidas en el denominado gasto corriente, así como para la ejecución de obras necesarias, que usualmente forman parte del llamado gasto de capital o de inversión.

Para las diferentes autoridades públicas, estas adquisiciones son una herramienta poderosa para gastar el dinero asignado de manera eficiente y transparente, de conformidad con planes y programas formulados en función de estos gastos. Lamentablemente no siempre es así. Igualmente, las autoridades facultadas para ello pueden utilizar estas compras y contrataciones como instrumentos de política pública para estimular a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), así como a emprendimientos en sectores estratégicos y en la promoción del desarrollo sostenible.

Por lo general las adquisiciones gubernamentales están sujetas a leyes y otras regulaciones especiales, diferentes a la normativa común utilizada por las personas en sus contrataciones privadas y ello es razonable. La naturaleza pública de los fondos utilizados por los estados fundamenta esa especialidad. Mientras

los privados tienen amplia discreción para redactar sus contratos de compras de bienes y servicios, cuando interviene un ente público los respectivos acuerdos deben contener generalmente disposiciones y cláusulas específicas previstas en normas *ad hoc*.

La noción de compras públicas o gubernamentales ha variado con el tiempo. *Concebidas tradicionalmente como un trámite netamente burocrático asociado a satisfacer necesidades colectivas a cargo del Estado, evolucionaron hasta constituir hoy una herramienta de desarrollo que permite incorporar a sectores vulnerables de la sociedad dentro del proceso económico general, y generar no sólo egresos al Estado, sino buena parte del dinamismo de la economía nacional, con efectos en la generación de empleo, la canalización de inversiones y el desarrollo productivo* (SELA, 2015, p. 9). *La contratación pública representa en promedio el 10-15% del PIB de una economía* (OMC, 2024, P. s-n).

Reflejo de esa importancia es la consideración de las compras públicas como tema del comercio internacional por parte de la OMC, donde fue asumido como tal en 1976 en las negociaciones de la Ronda Tokio del GATT, materializado luego en el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), suscrito en paralelo con el Acuerdo de Marrakech que constituyó a la OMC en 1994, entrando en vigencia el 1 de enero de 1996. Su objetivo principal es lograr la apertura mutua de los mercados de contratación pública entre las Partes que lo conforman y asegurar condiciones de competencia abierta, equitativa y transparente en esta materia. No obstante, este no forma parte de los acuerdos multilaterales de esta organización, en los cuales se excluye en forma expresa a la contratación pública. La naturaleza del ACP es plurilateral (3 o más partes) y los países de la OMC podrán hacerse parte del mismo en forma voluntaria. Actualmente está vigente una modificación aprobada en el 2012 y cuenta al presente con 22 Partes (que abarcan a 49 Miembros de la OMC, si se incluye como una sola Parte, a la Unión Europea y sus 27 Estados miembros), entre los cuales no hay países de América Latina, aunque Brasil está negociando su adhesión en los actuales momentos. Otros 35 Miembros de la OMC tienen la condición de Observadores en el Comité de Contratación Pública de esta organización, entre los cuales hay países de América Latina como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y República Dominicana. Asimismo, tienen esta condición algunas organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Centro de Comercio Internacional (ITC) y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD).

Las compras gubernamentales descansan en dos principios básicos:

- Transparencia: normas y contratos claros (Reglas para prevenir la corrupción).
- Competencia justa y efectiva. Igualdad de oportunidades para todos los proveedores o suplidores. Procedimientos competitivos de conformidad con la situación específica.

Existen otros principios complementarios:

- Criterios específicos de calificación y evaluación, dependiendo del tipo de adquisición o contratación.
- Adjudicación a la oferta más ventajosa, desde el punto de vista económico.
- Sustentabilidad. Productos, servicios y obras que contribuyan a la preservación, protección y conservación del medio ambiente (compras públicas con el menor impacto ambiental y el mejor impacto social posibles).
- Publicación e información de todas las etapas del proceso.
- Monitoreo, control y revisión de todas las actuaciones que integran los diferentes procesos.
- Rendición de cuentas de los suplidores o proveedores seleccionados.

Encontramos variedad de modalidades de adquisiciones públicas, previstas por lo general en las leyes de los países, para proveerse de bienes y servicios, así como acordar la ejecución de obras e importación de tecnologías. Estas modalidades varían de país a país, pero son básicamente: invitaciones o convocatorias nacionales o internacionales a procesos de licitaciones o concursos competitivos, pudiendo estos ser abiertos a quienes deseen participar o cerrados o restringidos, cuando se convoca a determinados suplidores y compras directas, aunque las leyes pueden prever sub modalidades de una y otra opción.

Los bienes a los efectos de las compras gubernamentales, son productos físicos o tangibles existentes en el mercado a disposición del público en general, comprados o fabricados bajo pedido de las instancias gubernamentales a los suplidores o proveedores (empresas) que resulten favorecidos, luego de haberse aplicado el procedimiento legal pertinente. Pudiera haber servicios involucrados en la adquisición de bienes, cuando por ejemplo en la compra de bienes para ser ensamblados y/o instalados. Ejemplos típicos de bienes a ser adquiridos por el sector público son: suministros y equipos de oficina, muebles, equipos de TI, libros, vehículos, medicamentos y suministros médicos, armamentos y equipos militares y otros productos

básicos. Para solo citar un ejemplo, en el caso del gasto militar mundial, este alcanzó un total de 2.443.000 millones de dólares en 2023, un aumento del 6,8 por ciento en términos reales con respecto a 2022 (Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 2024, p. s-n).

En cuanto a los servicios, desde una perspectiva de mercadeo, son en general actividades intangibles que persiguen satisfacer necesidades y solucionar problemas de los clientes en general, en este caso el sector público. Los servicios se prestan a los interesados y generan una contraprestación en dinero al igual que los bienes. Los gobiernos como clientes son los principales compradores de servicios de educación, salud, transporte e infraestructura. Asimismo, es usual la contratación pública de servicios de contenido intelectual como la consultoría, *coaching* y asistencia técnica en esas y otras áreas. Estos constituyen por lo general estudios de factibilidad, gestión de proyectos, servicios de ingeniería, servicios financieros y contables, legales, capacitación y desarrollo, etc.

Estos ejemplos de bienes y servicios constituyen solo una muestra de la inmensa cantidad que existen a nivel mundial, lo cual se refleja en el Sistema de Codificación Común de las Naciones Unidas (UNCCS) para Bienes y Servicios, desarrollado para proveer un marco de comparación internacional de estadísticas sobre bienes, servicios y activos para los organismos de las Naciones Unidas y sus proveedores. *Este sistema, otorga un código numérico de seis dígitos para cada uno de los aproximadamente 18.000 rubros diferentes. Los códigos para las secciones van de 0 a 9, y cada sección puede ser dividida en nueve divisiones. En el tercer dígito del código, cada división puede, por su parte, ser dividida en nueve grupos, los cuales pueden, a su vez, ser divididos en nueve clases y luego, nuevamente, en noventa y nueve subclases.*

Las secciones 0 a 4 se refieren a bienes (equipamiento), mientras que las 5 a 9 lo hacen a servicios profesionales. En teoría, esto permite abarcar 295.245 tipos de bienes y 295.245 tipos de servicios (UN, UNCCS, s-f, s-p).

Por su parte, las obras son los objetos de la contratación de nuevas construcciones de estructuras de todo tipo (edificios, carreteras, puentes, etc.), renovaciones, ampliaciones y reparaciones. Esta categoría también puede incluir infraestructura de agua y saneamiento, transporte, hidrocarburos y plantas eléctricas.

Hay una cuarta categoría de contrataciones públicas cuyo objeto es la importación de tecnologías del exterior para su desarrollo en el país importador, que involucran por lo general varios derechos de propiedad intelectual, contra pagos previstos por cada uno de estos.

> *El proceso de adquisición de tecnología supone una secuencia de actividades eslabonadas, tales como la identificación de las necesidades tecnológicas, habida cuenta de los objetivos del desarrollo socioeconómico, la obtención de información de distintas fuentes de tecnología, incluidos los recursos locales, la difusión de información tecnológica a los posibles usuarios, la evaluación y selección de la tecnología más apropiada, el análisis de los componentes de una tecnología, a fin de evaluar su conveniencia, costos y condiciones, la negociación de los mejores términos y condiciones posibles, la adaptación y la absorción de la tecnología importada, la explotación óptima de la tecnología en el país y la máxima utilización de los resultados de esa explotación en todos los sectores de la economía* (OMPI, 1977, p. 17).

II. Los derechos de propiedad intelectual. Nociones y categorías

Los Derechos de Propiedad Intelectual son de naturaleza privada (aceptado esto por los países miembros de la OMC en el preámbulo del ADPIC) y de excepción *al principio general de libre uso y disposición de las creaciones humanas* (Astudillo, 2011, p.72). Se establecen mediante leyes y acuerdos internacionales, para permitir en forma general, que sus titulares impidan el uso no autorizado por parte de terceros de los intangibles protegidos por los mismos, proporcionando por esta misma vía medios para defenderlos administrativa y judicialmente. Por ser de excepción, son monopolios legales transitorios o limitados en el tiempo, cuya justificación es el aliento y protección a la creatividad de las personas y sus réditos morales y patrimoniales, razón por la cual son considerados asimismo derechos humanos. Así lo ratificó la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) en la Resolución 2001/21 del 16 de agosto de 2001, al destacar que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el apartado c) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *el derecho a la protección de los intereses morales y materiales que corresponden a una persona por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que es autora es un derecho humano, sujeto a limitaciones en el interés público* (OHCHR, 2001, p.1).

Estos derechos están presentes en forma transversal en las actividades de las diferentes empresas, incidiendo en todas las tareas de estas, desde la investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios, hasta su marketing y ventas, dependiendo por supuesto de su naturaleza y los sectores industriales donde actúen.

Constituyen ventajas frente a competidores y proporcionan mayor seguridad para negociar las creaciones de sus empresas o adquirirlas de otras firmas a través de ventas, licencias o franquicias.

Los bienes intangibles o inmateriales susceptibles de ser protegidos por derechos de propiedad intelectual son:

- En el área técnica: invenciones, variedades vegetales.
- Formas de objetos industriales: modelos de utilidad, diseños industriales (bidimensionales y tridimensionales), topografías de circuitos integrados.
- En el área comercial: marcas, lemas, indicaciones geográficas.
- En el área literaria y artística: obras en ambos géneros, programas de computación (software).
- Información no divulgada con valor competitivo en cualquier área: secretos empresariales.

Los derechos sobre estos intangibles se muestran en la siguiente tabla, la cual refleja igualmente las fases de la cadena de valor empresarial donde inciden:

Intangibles	Derechos	Sector donde incide
De aplicación técnica (invenciones)	Patentes	Investigación y desarrollo. producción, comercialización
Soportado en variedades vegetales	Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales	Investigación y desarrollo. producción, comercialización
De forma	Diseños industriales, modelos de utilidad y topografía de circuitos integrados	Producción y comercialización
Para la individualización de bienes y servicios en el mercado	Marcas comerciales, Indicaciones geográficas y otros signos distintivos	Comercialización y *marketing*
Información y publicidad de bienes y servicios	Derecho de autor	Comercialización y *marketing*
Información técnica, financiera o comercial mantenida secreta	Protección legal *ad hoc* de información no divulgada o secretos empresariales (no constituye derecho)	Investigación y desarrollo, producción, comercialización y marketing

Tabla 1: Elaboración del autor

Así tenemos que las empresas tienen la posibilidad de conformar un portafolio de DPI, con valores individuales que dependen de varios factores, integrando parte importante del capital intangible de estas, lo que se muestra en el gráfico siguiente:

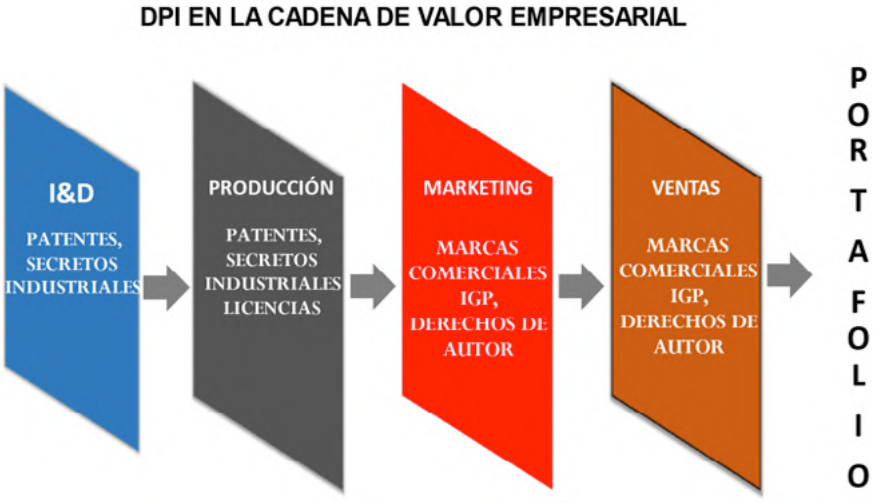


Gráfico 1: Elaboración del autor

Bienes y obras suelen ser proporcionados y ejecutadas por empresas privadas y públicas, al igual que los servicios, aunque en el caso de estos últimos, los servicios de consultoría y de otra naturaleza pueden ser prestados, tanto por empresas como por particulares (personas físicas o naturales).

III. Los derechos de propiedad intelectual en las compras gubernamentales

Los DPI son un elemento clave para la competencia empresarial a nivel nacional e internacional. La tendencia mundial en el tema de la contratación pública es dejar que las empresas contratistas ejerzan la titularidad de los DPI presentes y los que se generen en la ejecución de los contratos. En el caso de Europa, *los Estados miembros deben considerar la posibilidad de dejar la propiedad intelectual e industrial en manos de los contratistas cuando proceda, a menos que exista un interés público superior en juego o estrategias abiertas de concesión de licencias que sean incompatibles* (Comisión Europea, 2020, p. s.n.). Solo las contrataciones de obras de infraestructura y de elaboración de material estratégico de naturaleza militar,

por ejemplo, software especializado, justifica que las entidades públicas asuman la titularidad de DPI sobre esas creaciones. No obstante, será en las leyes, políticas y contratos celebrado por los entes gubernamentales de los diferentes países, donde se regulará el tratamiento que deba darse a los DPI presentes y eventuales en las adquisiciones y contrataciones gubernamentales.

Las autoridades encargadas de las adquisiciones deben tener en cuenta la presencia de DPI durante todo el proceso previsto en leyes y contratos suscritos con los suplidores. La información requerida a las empresas que participen en las diferentes modalidades debe comprender el suministro de detalles sobre los DPI involucrados en los bienes, servicios y obras a ser contratados, sobre los que tienen titularidad directa o derivada, si estos existen, pero en forma genérica (sin mencionar específicamente marcas, patentes u otros DPI conocidos en el mercado en los requerimientos o pliegos de condiciones). Ello facilitará la gestión de los mismos por los funcionarios, quienes deben verificar su legitimidad para evitar fraudes e infracciones de DPI de terceros y eventuales acciones judiciales en contra de las entidades públicas y los mismos suplidores. El siguiente gráfico de un procedimiento estándar de adquisiciones públicas, refleja esta situación:



Gráfico 2: Elaboración del autor

Como se señaló, entre los requisitos técnicos solicitados por las dependencias públicas compradoras, no debe hacerse referencia a DPI específicos presentes en el mercado, si no señalar, que en caso de existir estos, involucrados en los bienes,

servicios u obras a ser contratados, se detallen en la oferta a ser presentada. Ejemplo de esto, es la Unión Europea, la cual en su Directiva 2014/24/EU del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014 sobre compras públicas, artículo 42, numeral 4 establece que: *Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones técnicas no harán referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un operador económico determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos…*

Asimismo, esos funcionarios deben conocer el alcance y gestión particular de cada DPI involucrado en los procesos que deban atender. Para estos fines, algunos países han publicado guías e instructivos de buenas prácticas, como en el caso de Colombia, que presenta una Guía de Propiedad Intelectual en la Contratación Pública, Código: CCE-EICP-GI-15, del 30 de diciembre de 2022, que *ofrece un marco teórico y práctico sobre los aspectos más relevantes de la disciplina de la Propiedad Intelectual en el contexto de la gestión pública y la contratación estatal. Para esto se desarrollan una serie de pautas y orientaciones básicas dirigidas a que los funcionarios, contratistas y colaboradores de las Entidades Estatales puedan conocer los fundamentos conceptuales y normativos en los que debe sustentarse la gestión y el uso de activos de Propiedad Intelectual. En cada acápite se explicarán algunas normas que determinan la atribución de la titularidad de derechos sobre las creaciones protegidas por la Propiedad Intelectual. … Desarrolla lineamientos y buenas prácticas contractuales que servirán a las Entidades Estatales para determinar el tratamiento jurídico procedente para el uso legal de los activos de Propiedad Intelectual, así como las obligaciones y derechos asociados a cada una de las tipologías de creaciones del intelecto* (Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia, 2022, p. 3).

Algunos países cuentan con un cuadro o equipo interno especializado en DPI, para atender los requerimientos especializados de algunos sectores. Un ejemplo de esto último, son los Estados Unidos, cuyo Departamento de Defensa, cuenta con un equipo especializado de apoyo en esta materia, que diseña actividades estratégicas, de formación y de soporte para los componentes de las Fuerzas Armadas y otras dependencias del mismo. *Los integrantes de este equipo deben estar capacitados para prestar su asistencia en siete áreas donde inciden los DPI: adquisición, contratación, ingeniería, leyes, logística, análisis financiero y valoración* (United States Government Accountability Office, 2021, p. 20).

1. Los derechos de propiedad intelectual en la adquisición de bienes (productos) y servicios

Generalmente las dependencias públicas adquieren bienes o productos terminados y sus partes o componentes, pudiendo preverse en los contratos respectivos algún servicio asociado a los mismos, para mantenimiento, actualización, etc. Pero igualmente, pueden requerir solo servicios específicos.

En estos rubros (productos y servicios), pueden estar involucradas diferentes categorías de DPI. Pudiera ser, que algún producto o servicio demandado sea único y cuente con una o más invenciones, así como diseños industriales. En estos casos y como los derechos de propiedad industrial son territoriales, se tendría que realizar una contratación directa con quien detente los derechos, lo que constituiría la motivación para proceder de esa manera (fuente única), por cuanto este último tendría un monopolio legal para la comercialización en el país correspondiente. En estos casos se debe verificar la documentación que refleje la titularidad de los derechos de patente, especialmente si ésta continúa vigente para el momento de la adquisición del producto que protege y monitorear su vigencia. La duración mínima de una patente de invención es de 20 años, no renovables, aunque excepcionalmente pudiera extenderse como veremos adelante. Finalizado dicho lapso, las invenciones protegidas entran al dominio público, pudiendo en consecuencia ser explotadas comercialmente por cualquier persona en el país donde caducó el derecho, cumpliendo con las condiciones legales previstas para su comercialización compitiendo con el producto original patentado. *Las invenciones patentadas que pasan al dominio público por vencimiento del derecho despiertan mucho interés, por cuanto los competidores podrán entrar al mercado con el mismo producto. Esto en algunos sectores industriales específicos es más notorio que en otros. Por ejemplo, el grado de competitividad en la industria farmacéutica es muy grande, por lo que se ha desarrollado en muchos países un sector fuerte de productores de genéricos, que esperan la oportunidad del vencimiento de las patentes para entrar en competencia legítima con el titular del derecho perimido* (Astudillo Gómez, 2011, p. 45).

En el caso de los productos farmacéuticos, la entrada al mercado de los genéricos o biosimilares debe ser autorizada por las autoridades de salud competentes, que deben ser las mismas que aprobaron la puesta en el comercio de los medicamentos originales de los cuales derivan, lo cual deben hacer, sin duda, distinguiéndose bajo una marca diferente a la marca comercial del producto original o alternativamente bajo el nombre del principio activo o sustancia responsable del efecto terapéutico atribuido. No obstante, las pruebas para los medicamentos genéricos y biosimilares son también complejas, *por cuanto deben evidenciar, entre*

otras cosas, similar bioequivalencia que el medicamento original (Astudillo Gómez, 2019, p.445).

El sistema de patentes ha dividido a los medicamentos en dos grandes categorías: originales y genéricos. Los primeros son los obtenidos por las empresas innovadoras que hacen investigación y desarrollo para su logro y basan su inversión y expectativas de lucro generalmente en las patentes, debiendo contar adicionalmente con la aprobación de las autoridades de salud para entrar al mercado. Por su parte, los genéricos son copias legales de los originales en cuanto a sus mismos ingredientes activos, que pueden entrar al mercado a competir con estos una vez finalizada la vigencia de la patente, bien por transcurso del lapso legal o por cualquier otra causa de pérdida del derecho prevista en la ley, debiendo en todo caso ser aprobados igualmente por las autoridades de salud correspondientes para ello (Astudillo Gómez, 2020, p. 195).

A las demandas de medicamentos por parte de las entidades públicas, pueden concurrir empresas con patentes vigentes en el país sobre los medicamentos requeridos, como también empresas productoras de genéricos. Por lo general estas últimas pueden cotizar a precios más bajos, por cuanto no tienen que amortizar gastos de I+D, como si deben hacerlo las empresas productoras de medicinas originales.

En los Estados Unidos, con un sistema de compras públicas de medicamentos centralizado en cuatro dependencias (Departamento de Defensa (DOD), Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y Departamento de Seguridad Nacional (DHS), *se tiene un listado de precios de medicamentos originales pre negociado con las empresas proveedoras (U.S. Congressional Budget Office, 2017, p. 10). Este país posee más del 45 por ciento del mercado farmacéutico mundial. Con un gasto total de 5.500 millones de dólares en contratos con distribuidores y fabricantes de atención médica en 2022, el gobierno federal es un importante comprador de suministros médicos (Health Industry Distributors Association (HIDA), 2023, p. s-n).*

Para frenar el incremento de precios de medicamentos, en 2022, la Ley de Reducción de la Inflación, acordada por los dos grandes partidos políticos, permitió al gobierno negociar directamente con las compañías farmacéuticas, y sus resultados entrarán en vigor en 2026. Sus defensores señalaron que utilizar el enorme poder adquisitivo de Medicare, sería un contrapeso al aumento vertiginoso de los precios de los medicamentos. *La Ley de Reducción de la Inflación modifica la cláusula de no interferencia agregando una excepción que requiere que el Secretario del HHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos), negocie precios con las compañías farmacéuticas para una pequeña cantidad de medicamentos o productos biológicos*

de marca de fuente única, sin competidores genéricos o biosimilares que estén cubiertos por Medicare (Cubanski et al, 2023, p. s-n).

En materia de compras gubernamentales, "fuente única" (*sole or single source)* se refiere a que un solo suplidor puede ofrecer los productos o servicios requeridos, por existir una o más patentes vigentes relacionadas directamente con los mismos. Pero puede presentarse "fuente única" en otras circunstancias, como, por ejemplo, la existencia de un contrato de distribución exclusiva en el país de que se trate. Como se señaló previamente, la fuente única del producto o servicio requerido es el mayor fundamento para una "adquisición directa" del mismo, cuando no existen alternativas disponibles que satisfagan el requerimiento, lo cual debe quedar soportado en forma explícita.

En Europa, por su parte, *la tendencia de los gobiernos es igualmente la negociación directa con las empresas farmacéuticas, aunque estas negociaciones son administrativamente onerosas y los costos no necesariamente compensan los ahorros. Además, dado que cualquier negociación comercial implica cierto grado de confidencialidad para ser eficaz, estas estrategias son poco transparentes.* (Garattini, L. et al, 2022, p. s-n)

Algunos países de Europa operan sistemas similares a licitaciones para casos de medicamentos sin patente en el ámbito ambulatorio, donde los compradores públicos lanzan licitaciones por sustancias activas sin patentes y a las ofertas ganadoras, se les asigna un estado de reembolso preferencial durante un período de tiempo definido. *Normalmente, un proceso de licitación permite a la empresa ganadora abastecer todo el mercado de reembolso durante un período de tiempo específico, aplicando el principio de "el ganador se lo lleva todo"* (Vogler, Sabine et al, 2017, p. 147).

Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2020 una guía sobre políticas nacionales de fijación de precios de productos farmacéuticos, donde sugiere que la metodología de contratación mediante licitación y negociación debe considerar como uno de los factores, la *evaluación del estado de las patentes y el número de fuentes de suministro* (WHO, 2020, p. 27).

Por su parte, las marcas juegan, asimismo, un papel de primer orden para la individualización de productos en el mercado, debido básicamente a su función indicadora referencial de la calidad de los mismos. Las marcas distinguen los productos para las que fueron otorgadas de los de los competidores, lo que se conoce en el derecho marcario como "principio de la especialidad". Por ello, reiteramos la necesidad de requerir a los suplidores interesados, incluso al momento de la presentación de su oferta, que acrediten la titularidad, licencia o contrato de representación y

distribución en el territorio nacional, de las marcas y otros signos distintivos que individualizan los productos ofertados, para prevenir infracciones de estos derechos y responsabilidades de los entes públicos compradores.

En este orden de ideas, siguiendo el principio de transparencia, las dependencias públicas, como señalamos previamente, en sus requerimientos y pliegos de condiciones de productos y servicios, deben concretarse a la identificación de estos con sus características y especificaciones, sin mencionar marcas comerciales u otros DPI que los individualizan en el mercado, anexando la documentación que evidencie titularidad de derechos o la legítima actuación en representación de estos.

2. La Propiedad intelectual en las contrataciones públicas de obras

En las contrataciones de obras por parte del sector público, aunque varían en su ámbito y naturaleza, pudiendo plantearse diversas situaciones jurídicas que se resuelven de diferentes maneras dependiendo de la legislación del país al que están sometidas, se suelen delimitar los DPI preexistentes de los generados durante la ejecución de la obra. Por ejemplo, los derechos de los contratistas y del gobierno de los EE. UU. sobre las invenciones, incluidos los derechos de patente relacionados, se rigen por la Ley Bayh-Dole de 1980, 35 U.S.C. §§ 200 a 212, que permite a los contratistas ser titulares de patentes de invenciones que surjan de investigaciones financiadas por el gobierno federal, bajo las condiciones previstas en la citada Ley.

a. Derechos preexistentes a la ejecución de la obra involucrados en la misma

En sentido general, en los correspondientes contratos deben quedar reflejados los DPI preexistentes, cuyos titulares sean los adjudicatarios relacionados con las obras o proyectos que ejecutaran. Se debe tener presente, que los derechos de propiedad industrial se rigen por el principio de la territorialidad, por lo que estos derechos, salvo excepciones, solo pueden constituirse, ejercerse y defenderse en el país donde se otorguen. *Este principio de la territorialidad fue la fuerza motora del desarrollo del sistema internacional de propiedad industrial, que comienza en 1883 con la adopción del convenio de París y del derecho de autor, que comienza en 1886 con la adopción del Convenio de Berna* (Alemán, 2010, p. 3).

Una excepción al mencionado principio de territorialidad es el sistema europeo de la patente unitaria, donde los titulares de patentes europeas otorgadas por la Oficina Europea de Patentes, una vez conferido el derecho, tienen un mes para solicitar efecto unitario en los países que han ratificado el sistema (European Patent Office

(EPO), 2024). En todo caso y con base en el principio de transparencia de las compras gubernamentales, la entidad que está realizando la contratación pública, debe exigir la fundamentación del otorgamiento nacional de los derechos involucrados en la ejecución de la obra y constatar la vigencia de los mismos. Esto último es relevante a los efectos de las patentes de invención y diseños industriales, cuyos derechos perimen con el vencimiento del lapso acordado en la ley (20 años como mínimo para las invenciones y 10 para los diseños industriales, según ADPIC), no pudiendo renovarse el derecho, lo cual si es posible con las marcas comerciales. No obstante, *algunas legislaciones prevén situaciones especiales, en las cuales los derechos de la patente podrán ser extendidos, como las leyes de los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea que prevén un tratamiento especial para los productos farmoquímicos o farmacéuticos o de procesos de obtención de los mismos, pudiendo ampliarse la vigencia unos años más (5) y sujeta a condiciones específicas. La causa de este tratamiento especial, es compensar a la industria farmacéutica por el tiempo durante el cual tiene los derechos de patente o exclusión de terceros concedidos, pero no puede ejercerlos por no tener aún los permisos sanitarios correspondientes* (Astudillo Gómez, 2019, p. 214).

Además de la identificación de los DPI en un proceso de contratación pública de una obra o incluso en la adquisición de algunos productos de base tecnológica compleja, cabe la posibilidad de que, en determinadas situaciones, empresas participantes en licitaciones que disponen de información y conocimientos técnicos o de otra índole (comercial, financiera, etc.) con valor competitivo, que no se han publicado o puesto a disposición del público, deban suministrarla a las entidades públicas contratantes por requerimiento de estas. En estos casos, las empresas poseedoras de los mismos pueden entregarla advirtiendo por escrito a los entes públicos solicitantes, que los mismos tienen carácter secreto o confidencial por lo que no podrá ser divulgada a terceros sin previa autorización de la empresa poseedora, pudiendo incluso señalar como fundamento el artículo 39, párrafos 1 y 2, del ADPIC, que obliga a los países miembros de la OMC, a garantizar una protección eficaz contra su acceso ilícito, de conformidad con lo establecido en el artículo 10*bis* del Convenio de París (1967), protegiendo la información no divulgada que sea realmente secreta, tenga valor competitivo y que haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por las personas que legítimamente la controlan.

> *La condición de producción del ingenio le imparte entonces el carácter de «bien inmaterial» a un secreto empresarial, aunque no sea objeto de derechos que posibiliten la exclusión de terceros. Ello no le impide al poseedor legítimo de un secreto empre-*

> *sarial establecer una relación jurídica basada en aquel, similar a la que puede hacerse con otros bienes inmateriales que sí lo son* (Astudillo Gómez, 2019, p. 28).

La protección de la información no divulgada se da contra los accesos ilícitos y esta tutela se establece generalmente en las mismas leyes de propiedad intelectual, pudiendo preverse igualmente en las de protección a la libre competencia, donde son considerados actos de competencia desleal contrario a los usos honestos, o en las penales, que los considerarían delitos.

La protección a los secretos empresariales impone, como vimos antes, el cumplimiento de condiciones concurrentes a los poseedores de los mismos. La información no divulgada debe ser: secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en su configuración, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidos en los círculos donde se utiliza normalmente; que tenga valor competitivo y que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, tomadas por la empresa poseedora de la misma.

En relación con esta última condición, no define el ADPIC que se entiende por medidas razonables tomadas por el poseedor para mantener secreta la información en cuestión, pero queda claro que son de naturaleza unilateral, como lo señaló una corte judicial administrativa de Venezuela en el año 2002, en un recurso de nulidad intentado por la empresa Wellhead Inc. contra una resolución de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, la cual había negado que hubiese violación de secreto industrial en la entrega al resto de los participantes en un proceso de licitación internacional, de una información técnica relativa a la perforación de pozos de petróleo, para lo cual se había prevenido a la empresa licitante y receptora de la información de la manera usual, alertándola con una etiqueta o sello del carácter secreto de la misma. Sostuvo la mencionada Superintendencia que las "medidas razonables" para proteger una información secreta debían partir exclusivamente de un acuerdo de confidencialidad entre la empresa pública y la ofertante, criterio errado, por cuanto la empresa Wellhead entregó la información confidencial a requerimiento de Sincor, procediendo a alertar a esta última de la confidencialidad de la misma de la forma señalada.

Al respecto la Corte dispuso que efectivamente, sí hubo violación del secreto industrial. Precisó que: *Si la obligación de no revelar un secreto se vincula -en el marco de la normativa analizada- al desarrollo de una actividad unilateral, esto es, prevenir al receptor de la información sobre su confidencialidad, es evidente entonces que el derecho a la protección de esa información sobre su confidencialidad debe ser considerada como una medida razonable que permite, a quien tenga el control legítimo de dicha información, reclamar para sí la misma protección. ...el sólo hecho de*

prevenir al receptor de la información sobre su confidencialidad se erige, como una medida razonable de protección, la cual dejaría ver la voluntad de legítimo detentador de dicha información de no hacerla del dominio público, por lo que ella podría seguir siendo considerada –si reúne todas las demás condiciones- como un secreto industrial si, a través de una nota o aviso, se previene al receptor de la información sobre su confidencialidad (Astudillo Gómez, 2019, p. 333-334).

En fin, los DPI (patentes, diseños, marcas, derecho de autor, etc.) y secretos empresariales preexistentes involucrados en la obra a ser ejecutada y cuyo titularidad y posesión legítima está en manos de la empresa contratista favorecida con la adjudicación, deben quedar identificados en los contratos a ser suscritos con las entidades gubernamentales contratantes.

b. Derechos sobre intangibles generados durante la ejecución de la obra

Definidos los DPI y otros intangibles presentes antes de la ejecución de la obra, corresponde establecer el tratamiento a seguir para los resultados generados durante su ejecución y como consecuencia de ella. Dependerá en todo caso de la naturaleza de la obra a ser contratada, la fuente de financiación y la misma negociación. Si se trata del diseño y construcción de un puente, por ejemplo, los intangibles resultantes serían el diseño del puente, eventuales materiales novedosos para su construcción y secretos empresariales. En el caso del desarrollo *ad hoc* de programas de ordenadores (*software*), constituidos por códigos fuente, códigos objeto y manuales de uso, sobre estos se adquiriría el derecho de autor desde el momento de su materialización por parte de sus creadores, contra la reproducción no autorizada de la expresión literal o gráfica y nunca sobre las ideas que están detrás de estos para hacer que un ordenador cumpla una función. En otras palabras, el derecho de autor no se extiende a la funcionalidad del programa, la cual solo podría ser protegida por patentes de invención. No obstante, *si no se excluyen expresamente en las leyes los programas informáticos como objeto del derecho de patentes, estos pudieran ser considerados invenciones, siempre que resuelvan un problema técnico y por supuesto cumplan con las condiciones objetivas de patentabilidad, por lo que un programa informático como tal (por el simple hecho de serlo) no podría patentarse* (Astudillo Gómez, 2019, p.264). Un programa de ordenador podría ser patentado si integra un único concepto inventivo y cumple con las condiciones de ley para ello (novedad mundial, altura inventiva y aplicación industrial). Por ejemplo, un programa que corra en un ordenador, un aparato o una red informática para cumplir una función técnica.

En cuanto a la fuente de financiación como condicionante de la atribución de DPI en contrataciones públicas, en países como los Estados Unidos, si el estado ha financiado la ejecución de un proyecto de investigación, diseño u obra, los derechos de patente se rigen por la Ley Bayh-Dole de 1980, 35 U.S.C. §§ 200 a 212, *que permite a los contratistas ser titulares de patentes de invenciones que surjan de investigaciones financiadas por el gobierno federal, bajo las condiciones previstas en la citada Ley, entre otras otorgar al gobierno una licencia no exclusiva, irrevocable y gratuita para utilizar la invención obtenida en todo el mundo* (WILSON -SONSINI, 2020, p. s-n). Esto último opera si los contratistas están residenciados en el país. De lo contrario, si están localizados fuera de los Estados Unidos, los DPI corresponden a la entidad gubernamental contratante (Thomson Reuters, 2021, p. s-n).

En forma general, si no se cuenta con una ley que regule la materia en forma general o para casos particulares como el anterior, los entes gubernamentales tienen dos opciones para el manejo de los DPI y secretos empresariales resultantes de la ejecución de una obra o proyecto. La primera de ellas, exigir contractualmente al adjudicatario la transferencia de todos los derechos al ente contratante. Algunos países como Suiza siguen esta modalidad prevista en condiciones generales de contratación. La alternativa a lo señalado, es dejar los DPI y secretos empresariales en manos del contratista que ejecuta la obra o proyecto, para lo cual es pertinente que, en todo caso, el ente gubernamental se reserve contractualmente una licencia en los mejores términos posibles (exclusiva o no en el país de que se trate, dependiendo de la situación específica, irrevocable y gratuita). De esta forma la entidad contratante se asegura la utilización de los intangibles a futuro, mientras que la empresa contratista ve incrementado su portafolio de DPI. Como dijimos con anterioridad, es esta segunda opción la más aceptada a nivel mundial.

IV. Infracciones de derechos de propiedad intelectual de terceros en las compras públicas

En los procesos de compras de bienes, servicios o ejecución de obras por parte de los gobiernos o entidades públicas a contratistas participantes en las licitaciones, concursos o asignaciones, existe la posibilidad de que se produzcan infracciones de DPI de terceros no involucrados en la negociación. Ello podría darse de diferentes formas, algunas de las cuales podrían ser las siguientes:

- Con desconocimiento de la entidad gubernamental contratante. En estos casos, los contratistas proveedores pudieran estar actuando de buena fe y no estar conscientes de la posibilidad de infracción de DPI o si estar en conoci-

miento de ello, lo cual se calificaría como temeridad o mala fe pudiendo tener consecuencias legales por conducta irresponsable y engañosa.

- La entidad gubernamental contratante realiza la operación, con conocimiento por parte de los funcionarios responsables de la inminente o posible infracción de DPI, lo que podría provenir de una conducta calificada como colusión, pudiendo tipificarse delitos como concusión o corrupción de conformidad con las leyes de cada país.
- La ejecución de obras podría dar lugar a resultados que infrinjan DPI, como por ejemplo la construcción de puentes o desarrollo de software, que pudieran transgredir derechos de propiedad industrial sobre los diseños o derechos de autor de programas previos cuya reproducción no fue autorizada.

En todo caso, actuando bajo el principio de transparencia se debe salvar o eximir de responsabilidad, en lo posible, a los entes públicos compradores. Ello es previsible y podría darse incluyendo una disposición, bien en leyes o en contratos, por la que los contratistas proveedores dan fe o garantizan que la utilización que el ente público contratante hace de los productos y servicios suministrados por aquellos o los elementos para la ejecución de obras contratadas, no infringen derechos de propiedad intelectual de terceros o que al menos no tienen conocimiento de la existencia de derechos de terceros en dicho sentido.

Algunos países incluyen la mencionada previsión en leyes, como es el caso de México, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (20-05-2021), donde adicionalmente dispone que los eventuales DPI resultantes de consultorías, estudios e investigaciones contratadas se constituirán a favor del ente contratante. Expresa en su artículo 45, numeral XX:

> *El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente:*
>
> *…*
>
> *XX. La indicación de que, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables; (…)*

Otros países apelan a la inmunidad legal de que disfruta el gobierno o ente gubernamental, principio que tiene su origen en el derecho anglosajón (*sovereign in-*

munity). De acuerdo con este principio, los gobiernos no pueden ser demandados sin su consentimiento. En los Estados Unidos se aplica al gobierno federal y sus entes, así como a los estados que conforman la unión, todo basado en la Undécima Enmienda de la Constitución.

No obstante, el gobierno de Estados Unidos ha suspendido la inmunidad soberana para reclamos por infracción de patentes y derechos de autor (28 U.S.C. § 1498). *Esta exención significa que se pueden presentar demandas por infracción de patentes y derechos de autor contra el gobierno de los Estados Unidos. La suspensión tiene algunos límites. En primer lugar, la demanda no puede presentarse en un tribunal de distrito ordinario de los Estados Unidos, sino ante la Corte Federal de Reclamaciones, un tribunal especial creado para manejar demandas contra el gobierno de los Estados Unidos y las compensaciones por infracción de patentes están limitadas* (United States Court of Federal Claims, 2017, p. s-n). Asimismo, el gobierno federal suspendió específicamente a la inmunidad soberana por viola*ciones bajo la Ley Lanham, que es la ley federal que rige los derechos de marcas (15 U.S.C. § 1122). Las demandas contra el gobierno sobre infracción de marcas comerciales se pueden presentar en cualquier tribunal correspondiente y no se limitan al Tribunal de Reclamaciones Federales* (Feller, 2018, p. s-n).

V. Medidas en fronteras y aduanas para evitar la entrada de productos que infrinjan derechos de propiedad intelectual

Los DPI son derechos de naturaleza privada por lo que sus titulares o causahabientes deben procurar la defensa (observancia) de los mismos, mediante acciones administrativas y judiciales civiles o penales en los países donde se infrinjan, previstas para ello en leyes y acuerdos internacionales sobre la materia y de los que sean partes. Ahora bien, la importación de productos que transgredan DPI perjudica no solo a los titulares sino a los consumidores en general, aumentando la inseguridad de estos dependiendo de la naturaleza de los productos de que se trate, como por ejemplo alimentos y medicinas, por cuanto en muchas ocasiones se trata de productos falsificados distinguidos con marcas registradas. Asimismo, pueden ser copias no autorizadas de obras protegidas por el derecho de autor (piratería), como por ejemplo programas de computación, aunque igualmente pudieran infringirse otros DPI. De allí que resulta de mucha importancia que las autoridades aduaneras cooperen para evitar la entrada por fronteras y aduanas de estos ilícitos, que pudieran introducirse en las cadenas de comercialización y una vez en ellas, serían susceptibles de ser adquiridos por entes gubernamentales con los riesgos y consecuencias negativas que ello conlleva.

Es por esto, que el ADPIC prevé como uno de los procedimientos que deben poner a disposición de los titulares de DPI los países miembros de la OMC para la observancia (*enforcement*) de los mismos, las denominadas "medidas en frontera", con el objetivo de la suspensión de los despachos de aduana que liberan los productos correspondientes. Así establece el artículo 51:

> *Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación…*

Precisa el mismo artículo en notas separadas, que no habrá obligación de aplicar estos procedimientos a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento, ni a las mercancías en tránsito. Asimismo, que *se entenderá por "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación. De la misma forma, expresa que se entenderá por "mercancías piratas que lesionan el derecho de autor" cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.*

Podría señalarse que estas "medidas en frontera o aduanas" constituyen un mecanismo de cooperación "público-privada", por cuanto su implementación por parte de las autoridades aduaneras es fundamental para que opere el mismo, sobre todo en las licitaciones o concursos internacionales para la adquisición de productos y servicios.

Para la actuación de las autoridades aduaneras en el sentido señalado, éstas por lo general, generan un registro específico de productos y servicios protegidos por DPI, debiendo sus titulares inscribirse evidenciando la existencia de los títulos o certificados que los acrediten, emanados de las autoridades oficiales correspondientes

(oficinas de marcas, patentes, derecho de autor, etc.). Ejemplo de esta práctica son los Estados Unidos que tienen en su territorio 328 entradas aduaneras (U.S. Customs And Border Protection, 2020, p. s-n).

En todo caso, las autoridades aduaneras podrán asimismo actuar de oficio de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del ADPIC. Podrán igualmente, asistirse con autoridades policiales de investigación, cuando las infracciones de DPI sean consideradas delitos de conformidad con las leyes correspondientes. Para salvaguardar los intereses de los importadores, el mismo ADPIC prevé (artículo 54 al 59) garantías para estos cuando sean demandados, como fianzas o garantías equivalentes, así como con los recursos y apelaciones respectivas de las decisiones en su contra.

Los miembros de la OMC podrán ampliar este procedimiento previsto en el ADPIC (artículo 51) a productos que supongan infracciones de otros DPI, como patentes, diseños industriales, variedades vegetales protegidas, etc. Un ejemplo de esto es Venezuela, que dictó la Providencia 915 del 14-10-2005, denominada Observancia de los DPI en la importación y tránsito aduanero de mercancías, *para la actuación de titulares y funcionarios de aduanas ante la presunción de violación de cualquier DPI, válidamente reconocido* (SENIAT, 2005, p. s-n).

Aspecto relevante acerca de estas medidas en frontera, resulta la capacitación de los funcionarios de aduana en materia de DPI, lo cual puede lograrse localmente con las oficinas públicas competentes para otorgar o inscribir estos derechos, o bien por medio de la cooperación internacional por parte de organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), pudiendo igualmente lograrse a través de la cooperación bilateral con otros países con experiencia en esta área.

VI. Compras sustentables y derechos de propiedad intelectual

Un criterio incorporado en los últimos años en los diferentes países para decidir la adjudicación en procesos de compras públicas, es la sustentabilidad de los productos, servicios u obras adquiridos o contratados. Se persigue que estos tengan el menor impacto ambiental posible, lo que contribuirá en la medida de lo posible con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2015, que proporciona un plan compartido para la paz y la prosperidad de las personas y el planeta, ahora y en el futuro. Contempla los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), que son un llamado urgente a la acción por parte de todos los países, desarrollados y en desarrollo, en una asociación glo-

bal, para erradicar la pobreza en todas sus formas y lograr un mundo sostenible. El objetivo 13 de la Agenda denominada "acción por el clima", señala como indicador principal de ello, que los países adopten medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Adicionalmente, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, suscrito el 12 de diciembre de 2015 (194 partes), y cuyo objetivo es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente 1,5 grados centígrados por encima de los niveles previos a la revolución industrial, acordó en la Conferencia de las Partes (COP 28), celebrada en noviembre de 2023 en Dubai, Qatar, que las naciones abandonen los combustibles fósiles y alcancen cero emisiones netas de carbono (CO2) para 2050. Sin embargo, esta última solo fue suscrita por 22 países miembros (Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Finlandia, Ghana, Hungría, Japón, Marruecos, Moldavia, Mongolia, Países Bajos, Polonia, Rumania, Reino Unido, República Checa, Suecia y Ucrania).

Ahora bien, ¿Cómo contribuyen los DPI a cumplir estos objetivos?

Necesitamos reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero para evitar el punto de inflexión de 1,5°C para 2035 y en ello todos tenemos responsabilidades. Necesitamos actuar como países y como personas, como las señaladas en la siguiente figura:



Gráfico 3: Elaboración del autor

Al respecto, la OMPI abordó la búsqueda de patentes de invención relacionadas con los objetivos de la Agenda 2030. Así, Identificó 100 categorías tecnológicas

distintas vinculadas a los ODS que cubren áreas como agricultura, dispositivos médicos, energía renovable y transporte. En este sentido, se señala en el citado estudio que *hay más de 15,2 millones de familias de patentes activas en todo el mundo y más de 4,7 millones de estas (31,4%) se relacionan con los ODS de la ONU (WIPO, 2024, p. 8). Asimismo, que el 35,4% de las patentes activas obtenidas por medio del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), están relacionadas con los ODS y que en la Oficina Europea de Patentes (EPO) el porcentaje alcanza el 42,4% de las patentes europeas activas* (Ibidem, pp. 22).

La misma OMPI cuenta con una plataforma en línea para el intercambio de tecnologías verdes (WIPO Green), que apoya los esfuerzos globales para abordar el cambio climático, conectando a proveedores y buscadores de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. A través de su base de datos, redes y proyectos de aceleración, reúne a actores clave para catalizar la innovación y difusión de estas tecnologías (WIPO GREEN – The Marketplace for Sustainable Technology).

Las compras gubernamentales pueden convertirse en herramientas útiles de los países para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 y reducir la huella de carbono, incorporando como principio o al menos como criterio preferencial la adquisición de tecnologías verdes patentadas o no. Es una herramienta sólida para promover que las empresas desarrollen tecnologías verdes o amables con el ambiente. Japón fue el pionero en introducir el criterio de "compras verdes" en sus adquisiciones gubernamentales en 1980 (European Parliament, 2020, p. 7). En la Unión Europea fue introducido el criterio de las compras verdes en 2008, aunque en forma voluntaria (UE, 2008, s-n). No obstante, países como Finlandia lo aplican en el presente en el 100% de sus compras gubernamentales (European Parliament, 2020, p.8).

En este orden de ideas, en los procesos de compras gubernamentales a nivel global, los titulares de derechos sobre marcas comerciales están empezando a apreciar su papel como agentes de cambio y a utilizar la responsabilidad ambiental como herramienta para generar impacto social y darle valor a sus intangibles. En este sentido, los operadores de marcas y otros signos distintivos de productos y servicios pueden ajustar sus acciones, defender causas y servir de ejemplo utilizando salvaguardias ambientales, lo que va en su beneficio por cuanto estas prácticas incrementan su valor o prestigio (*goodwill*) como empresas, por lo que pueden entrar entonces con legítimas ventajas en procesos licitatorios o concursos de compras gubernamentales, sobre todo en países que han incorporado el bajo impacto ambiental como principio o criterio para la toma de decisiones en esta materia. Este es el caso de Brasil, por ejemplo, que lo establece como principio en la Ley 14.133 del 1 de abril de 2021.

Se presentan a continuación, algunos ejemplos de nombres y marcas de algunas empresas, beneficiarias de esa práctica a nivel mundial:

- ***IKEA,*** *la cual invierte en proyectos de energía renovable y compensación de carbono. También utiliza un 83% de poliéster reciclado en sus textiles y agregó a su menú un sustituto de albóndigas de origen vegetal, que tiene solo el 4% de la huella de carbono de su albóndiga estándar.*
- ***LEGO,*** *que invierte en iniciativas de reducción de residuos y cambio climático, como la reducción de embalajes, el uso de materiales sostenibles y la inversión en energía renovable.*
- ***Johnson & Johnson,*** *apoya iniciativas de energía alternativa y proyectos de agua potable y saneamiento en comunidades de todo el mundo, mostrando su compromiso con la salud y la sostenibilidad globales.*
- ***Google,*** *que en 2020 igualó el 100% de su uso mundial de electricidad con inversiones en energía renovable. La empresa también se centra en prácticas de construcción ecológica para sus oficinas para reducir aún más su huella medioambiental (Anderson, 2024, s-p).*
- ***OSOMTEX,*** *marca de hilos confeccionados a partir de textiles reciclados que originalmente estaban destinados al vertedero. A través de esta innovadora iniciativa, Nike colaboró para crear una línea de calzado deportivo y accesorios sostenibles* (Nueva Prensa Digital, 2023, p. s-n).

VII. Protección de las ofertas presentadas en licitaciones por los derechos de propiedad intelectual

Un punto poco abordado por la doctrina, es el relativo a la protección que, por vía de DPI, tienen las ofertas y sus contenidos, presentadas por los interesados o llamados a participar en convocatorias o invitaciones a licitaciones o concursos, abiertos por gobiernos o dependencias oficiales encargadas por ley, de llevar a cabo las compras gubernamentales en cada país.

En dicho sentido, tenemos que las presentaciones de ofertas se suelen hacer por escrito, bien en formato físico o digital, por lo que podrían calificar, desde el punto de vista de los DPI, como obras literarias, protegiéndose en consecuencia por el derecho de autor, siempre que sean originales como creaciones independientes. Sin embargo, este derecho solo protege las formas que soportan las creaciones (en estos casos las ofertas), contra la reproducción y comunicación pública no autori-

zada de las mismas; no tutelándose por esta vía hechos, ideas, conceptos técnicos o filosóficos y sistemas o métodos de operación contenidos en las mismas. Pero muchas ofertas presentadas en procesos licitatorios se valoran por las dependencias públicas, precisamente por su contenido, basados por lo general en aspectos técnicos, comerciales y procedimientos específicos, que pudieran estar protegidos por otras categorías de DPI, incluyendo dentro de estos a los secretos empresariales, protegidos por su valor competitivo mientras no sean divulgados.

En dicho sentido y en relación con el alcance del derecho de autor en general y específicamente sobre una oferta en un proceso de licitación pública en particular, un tribunal administrativo español descartó una acción intentada por una contratista participante en un una licitación pública, fundamentada en la copia (plagio) parcial por parte de la adjudicataria, de la memoria o información técnica requerida en una oferta presentada en una licitación previa por la misma contratista demandante, asimilando ésta información en el escrito de demanda, a las obras científicas, las cuales son objeto de protección por el Derecho de Autor. La recurrente apoyó su argumentación, en una sentencia dictada previamente por el Tribunal Supremo de ese país, que admitió que las obras científicas pueden ser objeto del derecho de autor, lo cual es cierto bastando que sea original en su forma de expresión, como señalamos. No obstante, precisó asimismo la sentencia que:

> *(…) la obra científica, mencionada en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (La Ley 1722/1996), es susceptible de protección como objeto del Derecho de Autor, pero no su contenido científico, técnico o útil en la práctica – sino por tener – si la tiene – una forma de exposición original. … Remite la sentencia, al artículo 9 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 15 de abril de 1994, ratificado por España por instrumento de 30 de diciembre de 1994, Boletín Oficial del Estado de 24 de enero de 1995, el cual tras mandar a los Estados miembros que cumplan los artículos 1 al 21 del Convenio de Berna y su Apéndice, apartado 1, establece – en el Apartado 2 – que: La protección del Derecho de Autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación … Concluye esta decisión expresando que, las creaciones científicas no son objeto de derecho de autor, por razón de su contenido, ideas, procedimientos, sistemas, métodos operativos, conceptos, principios, descubrimientos … ni de la formación o experiencia de quienes las realizan, impulsan o de los esfuerzos de quienes las financian, sino sólo por la forma literaria o artística de su expresión* (Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 2020, p. s-n).

A pesar de lo anterior en algunos países encontramos leyes que pudieran desconocer el alcance señalado del Derecho de Autor o por lo menos generar confusión sobre ello. Un ejemplo es Venezuela, donde la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines (1958), en su artículo 10 expresa:

> *Los documentos técnicos tales como proyectos, planos, mapas, cálculos, croquis, minutas, dibujos, informes o escritos, son propiedad del profesional autor de ellos; por consiguiente, ninguna persona natural o jurídica podrá hacer uso de ellos sin consentimiento del autor, salvo estipulación en contrario.*

Se reitera que las ofertas presentadas en las licitaciones suelen contener información técnica, la cual, en caso de ser generada por profesionales amparados por la citada ley en ese país, deberán contar con la autorización de los mismos, en virtud del artículo 11 de la misma:

> *Para que cualquiera de los documentos técnicos a que se refiere el artículo anterior pueda ser presentado para surtir algún efecto en cualquier oficina de la administración pública o para que su contenido pueda ser llevado a ejecución en todo o en parte por cualquier persona o entidad pública o privada, deberá llevar la firma de su autor, profesional de la respectiva especialidad con el número de inscripción de éste en el Colegio de Ingenieros de Venezuela.*

Ahora bien, ¿Cuál es el alcance de estas disposiciones? Esa "propiedad" mencionada en esta Ley, ¿Se refiere a los conocimientos técnicos generados por los profesionales amparados por la misma, o solo a las formas que los soportan?

Por la redacción y la naturaleza del trabajo que realizan, pareciera que la intención del legislador fue proteger los aspectos técnicos generados por dichos profesionales en sus expresiones materiales como dibujos, planos, diagramas, etc., pero la única vía para poder tener un monopolio legal sobre conceptos técnicos es a través de la propiedad industrial, concretamente por medio de patentes de invención, para lo que estas últimas deben contar con condiciones concurrentes, como la novedad mundial, la altura inventiva suficiente para que supere el estado de la técnica en el área respectiva y aplicación industrial, previsto ello en las leyes de la materia y a la luz de la Constitución de ese país, que remite a las mismas en su artículo que expresa:

> *… El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.*

Se concluye que, debido a la uniformidad mundial del derecho de la propiedad intelectual, surgida a partir de la entrada en vigor del ADPIC de la OMC en 1995, los documentos técnicos generados para presentar ofertas en procesos de licitación pública, se asimilarían entonces a las obras científicas, protegiéndose en consecuencia por vía del derecho de autor. Esta tutela, se daría solo sobre la forma de expresión escrita que los soporta y a partir de su materialización, protección que abarcaría a todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Se reitera que, la única vía para obtener exclusividad de uso sobre conocimientos técnicos de cualquier índole, es la propiedad industrial (especialmente mediante patentes de invención), protección que, al contrario del derecho de autor, debe invocarse ante cada uno de los Estados donde interesen los derechos, por la legalidad territorial de estos. Si los conocimientos técnicos contenidos en las ofertas para licitaciones, cuentan con uno o más derechos de propiedad industrial, deben identificarse en las mismas. Si toda o parte de la información técnica contenida en la oferta presentada es considerada como secreto empresarial por sus poseedores, ello debe indicarse en las mismas en forma explícita en sus correspondientes presentaciones, con la advertencia de no ser divulgada a terceros sin la debida autorización.

Conclusiones

- Las compras públicas o gubernamentales son procedimientos concursales previstos en leyes especiales para la adquisición con transparencia de productos y servicios, así como la ejecución de obras para la población y el propio funcionamiento de las administraciones públicas de los países.
- Las compras gubernamentales han pasado de ser considerados procesos burocráticos para el gasto público a instrumentos de política comercial para alentar la competencia, la generación y participación de PYMES y la sustentabilidad.
- Sobre los bienes, productos y obras contratadas por los gobiernos, generalmente existen derechos de propiedad intelectual (propiedad industrial y derecho de autor), de naturaleza privada y previstos en leyes y acuerdo internacionales, que permiten a sus titulares impedir legalmente que otras personas los utilicen y beneficien sin su expresa autorización.
- En tal sentido, las compras gubernamentales y los derechos de propiedad intelectual están profundamente relacionados, lo que obliga a constatar por parte de los funcionarios a cargo de estas adquisiciones su real existencia y

conocer el alcance de cada categoría de los que se relacionen en las ofertas presentadas.

- Los participantes en licitaciones y concursos abiertos de conformidad con las leyes, deben describir en sus ofertas los derechos de propiedad intelectual sobre los bienes, servicios u obras requeridos que tienen como titulares o causahabientes, adjuntando copias de los títulos o certificados que los acrediten.
- Los gobiernos pueden evadir responsabilidades por infracciones de derechos de propiedad intelectual de terceros en las adquisiciones públicas, lo cual puede preverse en leyes y contratos, endosando toda la responsabilidad y costos por reclamaciones y litigios que se generen, producto de las transgresiones, a los proveedores de los bienes, servicios u obras contratadas.
- En licitaciones o concursos internacionales son efectivas las medidas en fronteras o aduanas previstas en leyes y acuerdos internacionales, para evitar la entrada a los países de bienes y servicios que infrinjan derechos de propiedad intelectual. Esto amerita por lo general el registro de los derechos ante las autoridades de aduanas por parte de titulares y causahabientes y la capacitación de los oficiales o funcionarios que laboran en esas instancias en la materia.
- La sostenibilidad entendida como protección del medio ambiente, es un principio o requisito que se ha ido incorporando en los diferentes países a los criterios existentes para determinar a los ganadores o asignatarios de licitaciones o concursos abiertos para compras públicas o gubernamentales. En consecuencia, los derechos de propiedad intelectual inherentes a productos y servicios considerados sostenibles, gozan de un legítimo prestigio que redunda en favor de los titulares y causahabientes de los mismos.
- Las ofertas físicas o digitales presentadas por los diferentes interesados en los procedimientos abiertos por los gobiernos o sus dependencias, están protegidas en principio por el derecho de autor, lo cual no ampara los conceptos técnicos presentes en las mismas. Esto último es solo posible lograrlo por medio de la propiedad industrial (patentes de invención, diseños industriales, etc.). De existir estos últimos, ello debe indicarse en las ofertas presentadas por los interesados en las licitaciones y concursos abiertos por los gobiernos. En el caso de secretos empresariales descritos en las ofertas, debe advertirse a las autoridades que tienen tal carácter y que, por ello, no pueden ser divulgados a terceros sin autorización de los ofertantes.

Bibliografía

- Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia, 2022. https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_propiedad_intelectual_230818_143837.pdf Accedida el 25 06 2024.
- Alemán, Marco M. *El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial frente a dos nuevas realidades: globalización e Internet.* Universidad de los Andes Facultad de Derecho, Colombia - GECTI Revista N.o 4, junio de 2010. ISSN 1909-7786. C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-ElPrincipioDeTerritorialidadDeLosDerechosDePropied-7507232.pdf Accedida el 26 06 2024.
- Anderson, Kara. Greenly Institute. *CSR Meaning: All You Need to Know.* July 9, 2024. CSR Meaning: All You Need to Know (greenly.earth) Accedida el 15 07 2024.
- Astudillo Gómez, Francisco. *Dominio Público de las Creaciones.* Revista Propiedad Intelectual. Universidad de Los Andes. ISSN:1316-1164. MÉRIDA-VENEZUELA. AÑO X. Nº 14 enero-diciembre 2011. https://www.redalyc.org/pdf/1890/189020164003.pdf Accedida el 26 06 2024.
- Astudillo Gómez, Francisco. *La Protección legal de las Invenciones. Especial referencia a la Biotecnología.* UNITEC, Venezuela, 2019.
- Astudillo Gómez, Francisco. *Los derechos de propiedad intelectual y el acceso a los medicamentos para enfrentar a la COVID-19.* Revista Propiedad Intelectual ISSN: 2542-3339. Mérida-Venezuela. Año XVIII. N° 22 Especial Aniversario. Enero - diciembre 2020. articulo7_DOI.pdf (ula.ve) Accedida el 28 06 2024
- Astudillo Gómez, Francisco. *Naturaleza Jurídica Compleja de los Bienes Inmateriales y Derechos Intelectuales.* Estudios en homenaje a Mariano Uzcátegui Urdaneta. Universidad Central de Venezuela. Universidad de Los Andes. Talleres Gráficos de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, 2011, pp. PROPIEDAD N° 10.indd (ulpiano.org.ve) Accedida el 14 07 2024.
- Astudillo Gómez, Francisco. E*l sigilo de la información no divulgada o secretos empresariales con valor competitivo.* Anuario Dominicano de Propiedad intelectual, N.o 6, 2019, pp. 17-40. ISSN 2410-3640 El sigilo de la información no divulgada 41-Texto del artículo-159-1-10-20201127 (3).pdf Accedida el 17 07 2024.
- Bart Lenderink, Johannes I.M. Halman & Hans Voordijk (2022) Innovation and public procurement: from fragmentation to synthesis on concepts, rationales and approaches, Innovation: The European Journal of Social Science Research, 35:4, 650-674, DOI: 10.1080/13511610.2019.1700101. https://doi.org/10.1080/13511610.2019.1700101 Accedida el 11 de abril de 2024

- Bosio, Erica y Djankov, Simeon. How large is public procurement, February 05, 2020. Wordl Bank Blogs. How large is public procurement? (worldbank.org) Accedida el 15 04 2024.
- Comisión Europea. *Aprovechar al máximo el potencial innovador de la UE: un plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial para apoyar la recuperación y la resiliencia de la UE. Bruselas*, 25.11.2020 COM (2020) 760 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0760&from=EN Accedida el 26 06 2024.
- Cubanski, Juliette, Freed, Meredith and Neuman, Tricia. KFF The independent source for health, policy research, polling and news. Medicare. Explaining the Prescription Drug Provisions in the Inflation Reduction Act. Jan 24, 2023. https://www.kff.org/medicare/issue-brief/explaining-the-prescription-drug-provisions-in-the-inflation-reduction-act/#bullet01 Accedida el 28 06 2024.
- European Commission. Expert Group on Public Procurement Consultation paper. *Public procurement and IP-infringing products (EU Action Plan on the enforcement of intellectual property: Action 9)* Brussels, MARKT/D3/MFS/FT2014. https://www.un-industria.it/DwnVer/33321/18354/riunione-del-tavolo-di-lavoro-appalti Accedida el 26 06 2024.
- European Commission. *Introduction to intellectual property rights in Public Procurement of Innovation in public procurement of innovation.* Procurement of Innovation Platform. https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/introduction-intellectual-property-rights-ppi-jan14.pdf Accedida el 11 de abril de 2024
- EU. DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. L_2014094ES.01006501.xml (europa.eu) Accedida el 29 06 2024
- European Parliament. The EU's Public Procurement Framework. Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies Directorate-General for Internal Policies, 2020 The EU's Public Procurement Framework (europa.eu) Accedida el 16 07 2024.
- Feller, Mitchell. *IP and Sovereign Immunity: Why You can't Always Sue for IP Infringement.* IP Whatchdog, February 1, 2018. IP and Sovereign Immunity: Why You Can't Always Sue for IP Infringement (ipwatchdog.com) Accedida el 23 07 2024.
- Garattini, L., Finazzi, B. & Mannucci, P.M. *Pharmaceutical pricing in Europe: time to take the right direction.* Intern Emerg Med 17, 945–948 (2022). https://doi.org/10.1007/s11739-022-02960-8 Accedida el 04 07 2024.
- Health Industry Distributors Association (HIDA), *2023 Federal Procurement Market Report.* https://www.hida.org/distribution/research/market-reports/federal-procurement.aspx Accedida el 26 07 2024.
- Naciones Unidas, Adquisiciones. Sistema de Codificación Común de las Naciones Unidas

(UNCSS) Información para proveedores potenciales de las Organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas Accedida el 11 07 2024.

- Nueva Prensa Digital. *Patricia Ermecheo: Una venezolana que está transformando la industria de la moda*. 3 de septiembre de 2023. Patricia Ermecheo: Una venezolana que está transformando la industria de la moda - Soy Nueva Prensa Digital Accedida el 23 07 2024.
- OECD. *Public Procurement for Innovation: Good Practices and Strategies,* OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris 2017 Paris, https://doi.org/10.1787/9789264265820-en Accedida el 11 04 2024.
- OHCHR. *Intellectual property and human rights.* Sub-Commission on Human Rights resolution 2001/21 E-CN_4-SUB_2-RES-2001-21.doc (live.com). Accedida el 11 04 2024.
- OMPI. Guía de Licencias para los países en Desarrollo. Ginebra 1977. Guia de Licencias para los Paises en Desarrollo. (wipo.int) Accedida el 11 04 2024.
- Organización Mundial del Comercio (OMC), *La OMC y la contratación pública, s.f.* OMC | Contratación pública - Puerta de acceso (wto.org) Accedida el 25 06 2024.
- Public Procurement Statistics – 25 Key Figures. Public Procurement Statistics - 25 Key Figures (procurementtactics.com) Accedida el 22 05 2024.
- Sabine Vogler, Margit Gombocz, Nina Zimmermann, *Tendering for off-patent outpatient medicines: lessons learned from experiences in Belgium, Denmark and the Netherlands.* Journal of Pharmaceutical Health Services Research, Volume 8, Issue 3, September 2017, Pages 147–158, https://doi.org/10.1111/jphs.12180
- SELA. Las compras públicas como herramienta de desarrollo en América Latina y el Caribe. Reunión Regional sobre Sistemas de Compras Públicas en América Latina y el Caribe Quito, Ecuador 15 y 16 de julio de 2015 SP/RRSSCPALC/DT N°2-1 http://s017.sela.org/media/268508/las-compras-publicas-como-herramienta-de-desarrollo-en-alc.pdf Accedida el 11 04 2024.
- SENIAT (VENEZUELA). Providencia Administrativa N° 915 de fecha 14/10/2005, sobre la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en la Importación y Transito Aduanero de Mercancía. https://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/01NOTICIAS/00IMAGENES/GACETAOFICIAL38314NMA.pdf Accedida el 25 07 2024.
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), *Global military spending surges amid war, rising tensions and insecurity, 2024 Global military spending surges amid war, rising tensions and insecurity* | SIPRI Accedida el 26 07 2024.
- UNFSS. Scaling up Voluntary Sustainability Standards through Sustainable Public Procurement and Trade Policy 2020. unfss_4th_2020_en.pdf (unctad.org) Accedida el 11 04 2024.

- UNIÓN EUROPEA. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. *Contratación pública para un medio ambiente mejor /** COM (2008) 400 final */ EUR-Lex - 52008DC0400 - ES (europa.eu) Accedida el 11 04 2024.
- U.S. Customs and Border Protection. *CBP's Intellectual Property Rights (IPR) Border Enforcement Regime.* 2020. https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/7293309/Trade%20Seminar%20presentation%20IPE%20and%20TPP.pdf Accedida el 24 07 2024.
- The World Bank. Global Public Procurement Database: Share, Compare, Improve! March 23, 2020. Global Public Procurement Database: Share, Compare, Improve! (worldbank.org) Accedida el 15 05 2024.
- United States Court of Federal Claims. *Intellectual Property Suits in the United States Court of Federal Claims.* 2017 Intellectual Property Suits in the United States Court of Federal Claims | US Court of Federal Claims (uscourts.gov) Accedida el 28 06 2024.
- U.S. Congressional Budget Office. A Comparison of Brand-Name Drug Prices Among Selected Federal Programs. 2017. https://www.cbo.gov/system/files/2021-02/56978-Drug-Prices.pdf Accedida el 28 06 2024.
- United States Government Accountability Office. GAO, Report to Congressional Committees. DEFENSE ACQUISITIONS DOD Should Take Additional Actions to Improve How It Approaches Intellectual Property November 2021. GAO-22-1047 52. file:///C:/Users/HP/Downloads/gao-22-104752%20(2).pdf Accedida el 02 07 2024.
- Thomson Reuters, Practical Law. *Government Contracts: Protecting Intellectual Property,* 2021 government-contracts-protecting-intellectual-prope.pdf (foley.com) Accedida el 20 07 2024.
- Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Resolución 116/2021 de 12 Feb. 2021, Rec. 1281/2020 https://diariolaley.laleynext.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1CjUwMDCzNDY0sTRSK0stKs7Mz7Mty0xPzStJBfEz0ypd8pNDKgtSbdMSc4pT1RKTivNzSktSQ4sybUOKSlMBT1DFi0UAAAA=WKE Accedida el 10 07 2024.
- WHO. Guideline on Country Pharmaceutical Pricing Policies, 2020. 9789240011878-eng.pdf (who.int) Accedida el 26 07 2024.
- WILSON – SONSINI. *Basics of the Bayh-Dole Act: FAQs.* July 6, 2020. Basics of the Bayh-Dole Act: FAQs | Wilson Sonsini (wsgr.com) Accedida el 19 07 2024.
- WIPO. Mapping Innovations Patents and the Sustainable Development Goals. 2024. Mapping Innovations Patents and the Sustainable Development Goals (wipo.int) Accedida el 15 07 2024.

Apreciación de criterios judiciales en materia de confusión marcaria en el Paraguay

*Aldo Fabrizio Modica Bareiro**

Introducción
I. La confusión de marcas
II. Análisis y estadística sobre los fallos
III. Apreciación de criterios judiciales
IV. Tendencias identificadas en la jurisprudencia paraguaya
Conclusiones
Bibliografía



* **Aldo Fabrizio Modica Bareiro**. Abogado por la Universidad Católica de Asunción. Máster en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Buenos Aires. Máster en Docencia en Educación Superior por la Universidad Católica de Asunción. Doctor en Derecho por la Universidad Austral de Buenos Aires. Socio del estudio Bareiro Modica Abogados (Paraguay). Profesor e investigador de la materia Derechos Intelectuales e Industriales de la Universidad Católica de Asunción. Vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual (APAPI). Presidente del grupo de trabajo "El Rol de las universidades para el desarrollo de la PI" y secretario de ASIPI Academia, ambos de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Correo electrónico: fabriziomodica@gmail.com.

Resumen

Este ensayo se dedica al análisis de los criterios judiciales aplicados en Paraguay en situaciones de confusión marcaria. A través del estudio detallado de veinticinco fallos recientes, el artículo destaca patrones y tendencias emergentes en la jurisprudencia, subrayando la imperiosa necesidad de adoptar un enfoque más sistemático y coherente en la interpretación de estas normativas. Por otro lado en el texto se identifican diversos desafíos que las autoridades deberán enfrentar en el futuro. Entre estos, la adaptación a entornos digitales cobra especial relevancia, dado el crecimiento exponencial de la información y los cambios en las dinámicas comerciales. Además, la protección de marcas notorias se presenta como una cuestión crítica, ya que la reputación y el reconocimiento de estas marcas requieren medidas específicas para evitar la dilución y el uso indebido. En conjunto, estos aspectos resaltan la urgencia de reformar y fortalecer el marco legal existente para asegurar una protección efectiva de los derechos marcarios en Paraguay.

´Palabras claves: Confusión marcaria; jurisprudencia paraguaya; protección de marcas; coherencia judicial, propiedad intelectual; marcas notorias.

Abstract

This essay focuses on the analysis of judicial criteria applied in Paraguay concerning cases of trademark confusion. Through a detailed examination of twenty-five recent rulings, the article highlights emerging patterns and trends in the jurisprudence, emphasizing the urgent need for a more systematic and coherent approach to the interpretation of these regulations. Furthermore, several challenges are identified that authorities will need to address in the future. Among these, adapting to digital environments is particularly relevant given the exponential growth of information and the shifting dynamics of commerce. Additionally, the protection of well-known trademarks emerges as a critical issue, as the reputation and recognition of these brands require specific measures to prevent dilution and misuse. Together, these factors underscore the necessity to reform and strengthen the existing legal framework to ensure effective protection of trademark rights in Paraguay

Keywords: *Trademark confusion; Paraguayan jurisprudence; Trademark protection; Judicial consistency; Intellectual property; Well-known trademarks.*

Introducción

La protección de los derechos de propiedad intelectual, y en particular de las marcas, es un componente crucial del desarrollo económico y social en cualquier país. En Paraguay, la legislación marcaria, establecida principalmente en la Ley N° 1294/98, busca garantizar que las marcas distintivas puedan ser protegidas de manera efectiva contra usos no autorizados y confusiones que puedan perjudicar tanto a los titulares de marcas como a los consumidores. Sin embargo, la efectividad de esta protección depende en gran medida de la coherencia y consistencia en la aplicación de los criterios de confusión marcaria por parte de los tribunales.

La jurisprudencia desempeña un papel vital en la interpretación y aplicación de la ley de marcas, dado que los tribunales son los encargados de decidir si una marca puede causar confusión en el mercado y, por ende, si debe ser protegida o si su registro debe ser denegado. En este sentido, la falta de coherencia en las decisiones judiciales puede generar incertidumbre, afectando la seguridad jurídica y la confianza en el sistema de protección de marcas.

Este trabajo se fundamenta en la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de los criterios de confusión marcaria empleados por los tribunales paraguayos, con el fin de identificar patrones, tendencias y posibles inconsistencias en la aplicación de estos criterios. La coherencia en la jurisprudencia no solo es esencial para la protección efectiva de los derechos de los titulares de marcas, sino también para el desarrollo de políticas públicas que promuevan un entorno económico justo y competitivo.

Además, este análisis es crucial en un contexto global donde la protección de marcas adquiere nuevas dimensiones debido a la digitalización y a fenómenos emergentes como el uso de marcas en entornos virtuales. La correcta interpretación de los criterios de confusión marcaria y su aplicación coherente por parte de los tribunales son fundamentales para garantizar que las decisiones judiciales sean predecibles y estén alineadas con las mejores prácticas internacionales.

Por lo tanto, este estudio no solo contribuirá a la comprensión de la jurisprudencia paraguaya en materia de confusión marcaria, sino que también proporcionará recomendaciones que pueden mejorar la consistencia de las decisiones judiciales y, en última instancia, fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual en Paraguay.

Como objetivo general, nos planteamos analizar y evaluar los criterios de confusión marcaria aplicados en la jurisprudencia paraguaya, con especial énfasis en su coherencia y consistencia, para determinar su impacto en la protección efectiva

de los derechos de propiedad intelectual y su influencia en la formulación de políticas públicas relacionadas con la propiedad intelectual en Paraguay.

La presente investigación consistirá principalmente en el análisis de veinticinco fallos judiciales sobre criterios de confusión marcaria en el Paraguay de los últimos cinco años, del 2020 al 2024, tanto de las dos Salas del Tribunal de Cuentas en lo Contencioso-Administrativo (jurisdicción de primera instancia ante la cual se apelan los fallos administrativos de la DINAPI que otorgan o rechazan el registro de una marca) así como la Sala Penal en lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (como instancia final que entiende en grado de apelación de los fallos del Tribunal de Cuentas).

I. La confusión de marcas

El marco teórico de este estudio se fundamenta en la intersección entre la propiedad intelectual y el derecho de marcas, con un enfoque particular en la confusión marcaria, tal como se establece en la Ley 1294/98 de Marcas de Paraguay. Este análisis se basa en una revisión exhaustiva de la doctrina, la jurisprudencia y las normativas internacionales que influyen en la interpretación y aplicación de las leyes de marcas en Paraguay.

La confusión marcaria es un concepto fundamental en el derecho de marcas, que se refiere a la posibilidad de que el consumidor promedio pueda confundir dos marcas debido a su similitud. Este riesgo de confusión puede darse en varios niveles: visual, fonético, o conceptual. Los criterios para determinar la confusión incluyen la similitud en la apariencia de las marcas, la pronunciación, el significado, el tipo de productos o servicios que protegen, y el contexto en el cual se utilizan.

La Ley 1294/98 establece en su artículo 2, inciso f, que no podrán registrarse signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación. Este principio es clave para proteger los derechos adquiridos por los titulares de marcas y para asegurar la claridad y transparencia en el mercado.

Según la doctrina, hay dos tipos de confusión. La primera de ella es la llamada "directa", en la cual el comprador adquiere in producto, convencido de que está comprando otro, y la segunda es la denominada "indirecta", que ocurre cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen determinado y en realidad el fabricante es otro. En el primer caso hay confusión de marcas y en el segundo el error en que incurre consiste en considerar que los signos involucrados

corresponden a un mismo comerciante o industrial, configurándose por lo tanto una asociación marcaria entre productos.

La confundibilidad entre marcas puede darse en varios niveles. Así, es posible que ello ocurra en el plano de la denominación en sí o en el aspecto gráfico, cuando la marca impugnada sea nominativa, en el primer caso, o sea figurativa o mixta (nombre más diseño), en el segundo. En el plano nominativo, las semejanzas pueden ser ortográficas, cuando una y otra marca se escriben de manera similar; en el ámbito fonético, cuando tienen una pronunciación parecida a pesar de diferencias en la escritura; en el plano ideológico o semántico, cuando tienen un significado muy similar, o incluso contradictorio que se preste a una relación entre las marcas en pugna.

Los tratadistas están de acuerdo en que el juzgador de la oposición tiene que apreciar sucesivamente las marcas en litigio y resolver según la impresión de conjunto que reciban atendiendo las semejanzas que las diferencias. Es decir, que a la hora de la decisión han de tener mayor peso las primeras que las segundas, lo que significa que es preciso que las marcas cotejadas puedan coexistir. La opinión generalizada sostiene que en la duda debe decidirse a favor de los derechos ya adquiridos, vale decir por el rechazo de la solicitud, que es solo un derecho en expectativa, Y, habiéndose basado la oposición en una solicitud, la duda ha de inclinar la balanza hacia la más antigua, por razón del derecho de prelación. Sin embargo, otro criterio sostiene que la duda debe favorecer al solicitante de la marca.

El análisis de la confusión marcaria no puede desligarse de las influencias doctrinarias y jurisprudenciales de otros sistemas jurídicos, especialmente de aquellos países que comparten similitudes con el régimen paraguayo o que han sido fuente de inspiración para su legislación. La doctrina europea, particularmente la que emana de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), y la jurisprudencia de Estados Unidos, ofrecen marcos comparativos valiosos para entender cómo se abordan los casos de confusión marcaria en jurisdicciones con un entorno económico y comercial más desarrollado. A nivel regional, la doctrina y la jurisprudencia argentina es la que más ha influenciado en los tribunales nacionales, seguido en menor medida de Brasil.

Estos marcos teóricos proporcionan una base para evaluar la consistencia de la aplicación de los criterios de confusión en Paraguay y para identificar posibles áreas de mejora en la legislación y en la práctica judicial.

La confusión marcaria no solo tiene implicaciones legales, sino también económicas y comerciales. Una marca es un activo intangible que contribuye significativamente al valor de una empresa. La protección adecuada de este activo es

esencial para mantener la competitividad en el mercado. La falta de coherencia en la aplicación de los criterios de confusión puede generar inseguridad jurídica, lo que a su vez puede desincentivar la inversión y la innovación. Este marco teórico también abarca las consecuencias económicas de la confusión marcaria, considerando tanto el impacto sobre los titulares de las marcas como sobre los consumidores.

A continuación, se exponen los principales criterios de decisión en el juzgamiento de las posibilidades de confusión entre marcas, con la ya concebida salvedad de que su aplicación de ninguna manera es rígida, atendiendo que son reglas prácticas –de interpretación cargada de subjetivismo y supeditada a las circunstancias particulares de cada caso– y no normas de derecho.

a) **Raíces idénticas o similares:** Por lo general se considera que las posibilidades de confusión son grandes. Debe hacerse entonces una clara y neta distinción en la parte restante de las marcas cotejadas para que pueda permitirse su coexistencia. Sin embargo, si se trata de raíces genéricas, ellas por lo general no han de ser tenidas en cuenta en el momento de la comparación, por lo que sólo deben considerarse entonces lo restante de cada signo.

b) **Terminación idénticas o similares:** En esta situación el peso de la confusión es más reducida y solo cabe considerar que no pueden coexistir marcas con esta característica en el caso de que las raíces contribuyan a tornar muy semejante al conjunto, es decir que también los radicales ofrezcan algún parecido.

> … El hecho de que se repitan sílabas que forman parte del signo con el cual se está en conflicto, no significa que forzosamente ella debe ser rechazada…

c) **Repetición de sílabas**: El hecho de que se repitan sílabas que forman parte del signo con el cual se está en conflicto, no significa que forzosamente ella debe ser rechazada. En la consideración ha de entrar la visión de conjunto que ofrecen las marcas. En este sentido es posible que un signo, aun repitiendo morfemas de otro, resulte suficientemente diferente.

d) **Marcas compuestas:** Estas son las formadas por dos o más palabras. El criterio básico que debe tenerse en cuenta es el del conjunto, es decir, considerar la impresión que deja la totalidad de la marca, aunque la objetada pueda incluir alguna palabra que sea precisamente el signo en cuya virtud se promueve la oposición. Es importante destacar que conseguir el registro de una marca com-

puesta que contiene una palabra genérica no significa que se adquieren derechos de exclusividad sobre esa palabra aislada, sino sobre el conjunto. La preeminencia de la percepción global del signo no es sin embargo absoluta. Hay veces en que, por encima de la visión de conjunto, tiene primacía un elemento que se distingue con claridad del otro u otros que también forman parte de la marca, considerado el elemento distintivo dominante porque resulta notorio que reviste una significación relativa superior a los demás que constituyen el signo.

… La preeminencia de la percepción global del signo no es sin embargo absoluta. Hay veces en que, por encima de la visión de conjunto, tiene primacía un elemento que se distingue con claridad del otro u otros que también forman parte de la marca, considerado el elemento distintivo dominante…

e) **Elementos genéricos y de uso común:** Expresa el art. 16 de la Ley 1294/98 que "cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". Esto significa que, al hacerse el cotejo entre marcas, los elementos genéricos o de uso común no entrarán en comparación, vale decir que solo se tendrán en cuenta los demás elementos a fin de determinar si existe o no riesgo de confusión entre los signos. Estos elementos deben diferenciar suficientemente la marca para que se pueda establecer que el nuevo signo no es confundible con el anterior.

f) **Números y letras:** No es admisible el monopolio sobre números y letras, ni sobre combinaciones de unos o de otras en el plano nominativo, es decir, no cabe que se impida el registro como marca de combinaciones alfabéticas o numéricas similares a otras ya registradas en la misma clase. Sin embargo, puede darse la situación de que las marcas en pugna den la impresión de corresponder a una misma serie, en cuyo caso es razonable que no deban de coexistir. En el plano figurativo, números y letras tienen una amplia protección, lo que significa que letras o números con un determinado diseño sí pueden ser monopolizados, siempre que tengan un estilo característico relativamente original.

g) **Coexistencia de marcas similares en la misma clase:** Si en la misma clase ya hay más marcas similares de propietarios diferentes, por lo general una nueva puede coexistir con todas ellas. No es solo por una cuestión de equidad, sino también porque las marcas existentes han perdido ya identidad propia, dado que siendo muy parecidas las emplean distintos titulares. En cuanto a cuantas marcas muy similares deben coexistir para que se acepte otra más de características semejantes, existen antiguos fallos argentinos coincidentes que establecieron el número arbitrario de seis registros.

h) **Coexistencia de marcas en clases diferentes:** En principio, salvo el caso de la llamada dilución de las marcas notorias, no tendría que ser problema el registro de una marca en una determinada clase, aunque un tercero la tenga ya registrada en otra. Sin embargo, en nuestros tribunales hay decisiones en uno y otro sentido. También ha habido casos de marcas notorias en que se ha ignorado la dilución. El criterio que entendemos correcto es el basado en el principio de especialidad, en virtual del cual una marca está protegida para los productos o servicios reivindicados en la correspondiente solicitud, generalmente los de la clase en que está anotada, o bienes con los cuales guarde una relación muy estrecha, aunque sean de otra clase, con la excepción de las marcas notorias, que por ley tienen una protección muy amplia.

i) **Marcas notorias:** Son aquellas marcas generalmente conocidas en los círculos comerciales pertinentes de un país, que no se rigen por los principios de territorialidad[1] ni especialidad[2]. Las marcas notorias cuentan con un alto de grado de protección y exclusión con relación a marcas de terceros idénticas o similares. Están regulados en el inciso g del art. 2 de la Ley 1294/98[3], que con con el art. 6*bis* del Convenio de París[4], en el que se podrá apreciar que se

1. En virtud del principio de la territorialidad, la protección que el propietario tiene de su marca se circunscribe al país en que ella está registrada.
2. Según el principio de especialidad, la protección de una marca solo está dada para los productos o servicios para los cuales específicamente se la ha registrado y para los que son similares o vinculados a estos.
3. Artículo 2°.- "No podrán registrarse como marcas: g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".
4. Artículo 6 *bis* [Marcas: marcas notoriamente conocidas]: "1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y

asegura la defensa de la marca notoria ante tres situaciones posibles: a) que el uso o registro de la marca que se pretende registrar puede crear confusión con la marca notoria; b) que signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo; c) que implique la dilución de la fuerza distintiva de la marca. Es posible tomar las dos primeras situaciones como aspectos de una misma cuestión. La confusión que puede crear en los consumidores el registro de una réplica de la marca notoria o de otra muy similar tiene como consecuencia un aprovechamiento de esta notoriedad. Se relaciona con la confusión directa o indirecta en creer que los productos diferentes tienen un origen común o al menos un control de calidad común. La tercera situación de la dilución es diferente, ya que esta se refiere al sentido de pérdida de densidad o "aguamiento" de la marca, con relación al poder que ejerce sobre los consumidores. Al tratarse de productos en clases totalmente diferentes, no podría hablarse de confusión, pues los consumidores de ninguna manera creerán que son fabricados o vinculados directa ni indirectamente por la misma empresa cuya marca se ha imitado o reproducido. En otras palabras, la dilución lleva a la vulgarización o banalización de una marca notoria, algo parecido a su devaluación como signo. Finalmente vale la pena mencionar que gran parte de la doctrina admite el riesgo de dilución sólo para las marcas notorias que han llegado al grado de célebres o de alto renombre. Sin embargo, la norma paraguaya no hace distinción y reconoce el peligro de dilución de toda marca notoria, sea o no mundialmente célebre.

j) **Marcas de productos farmacéuticos:** La doctrina identifica dos criterios diferentes. Por un lado, afirman que en materia de marcas de medicamentos es preciso ser muy estrictos, porque la confusión en este ámbito puede tener funestas consecuencias para la salud. Por otro lado, señalan que los adquirientes de fármacos ponen especial atención en su compra por lo que es muy difícil que puedan confundir una marca con otra, por lo que ha de tenerse una actitud elástica en el cotejo, teniendo en cuenta que los productos médicos se venden bajo receta y bajo la supervisión de técnicos.

k) **Marcas de cigarrillos:** Hay cierta doctrina que tiene en cuenta el aspecto de los consumidores relevantes y es partidaria de un criterio benévolo con respecto a estas marcas. Otro aspecto que debe de mencionarse es la parte

utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe".

figurativa de estos signos, vale decir las cajetillas. Aquí forzosamente no se puede ser estricto, porque no hay muchas diferencias de diseños. Generalmente, las figuras son rectangulares, triangulares o romboides, apenas con algunos cambios de posición. También tenemos el criterio de interpretación más estricto que menciona que al tratarse de productos regulados que pueden llegar a tener consecuencias nocivas para la salud, se debe evitar todo tipo de confusión.

l) **La relevancia de los consumidores:** Cierta doctrina tiene en cuenta a los consumidores relevantes para la adquisición de un determinado producto, lo que lleva a establecer que, en algunos casos, pueda admitirse una cierta semejanza entre la marca solicitada y otra ya registrada, pues el nivel de los consumidores específicos de este artículo los habilita a diferenciar una marca de otra, o se trate de bienes cuya compra se ha hecho de forma meditada. Generalmente se ha aceptado que esto es posible cuando las marcas amparan artículos de muy alto precio, cuya adquisición es estudiada previamente en forma minuciosa. En otras palabras, se pasa de la perspectiva del consumidor medio a la del consumidor experto o informado.

m) **Registros en el exterior:** Tratándose de marcas extranjeras, es habitual defender una solicitud contra la que se ha promovido oposición, demostrando que es un signo que se encuentra registrado en varios países del mundo. Sin embargo, el hecho de que dé una pluralidad de registros externos no es hábil por sí solo para probar de que no existe riesgo de confusión con el signo en virtud del cual se ha deducido oposición, pues es posible que en los otros países no haya una marca registrada susceptible de provocar confusión con la solicitada y, en cambio, en el nuestro sí, Sin embargo, cabe como prueba válida para los intereses del solicitante el demostrar la coexistencia de las dos marcas involucradas -la solicitada y la registrada- en terceros países, lo que puede ser tomado como un antecedente de que no hay riesgo de confusión, desde el momento de que los mismos signos han sido admitidos en otros países como no confundibles entre sí.

n) **El contenido conceptual:** El aspecto semántico -es decir, su significado- de las marcas tiene valor en el cotejo cuando resulta decisivo para la confusión. Por ejemplo, si los signos significan la misma cosa, justamente lo contrario o expresan ideas afines. Cualquiera de estas situaciones será razonablemente válido para el rechazo de la solicitud, aunque las marcas difieran completamente tanto en el plano gráfico como en el fonético. Para algunos autores, el elemento clave del cotejo de los signos es el semántico. Sin embargo, carecerá

de valor la diferenciación conceptual si entre las marcas existen grandes similitudes gráficas y/o fonéticas.

o) **Marcas figurativas:** Se refiere a si el registro de una marca figurativa protege el género de la imagen, estando prohibida la utilización de parte de un competidor, de un signo de la misma naturaleza para identificar bienes o servicios idénticos o semejantes. Para cierta doctrina, la protección del género no se justifica por sí sola, siempre y cuando se dé una semejanza intelectual como determinante de confusión entre dos figuras del mismo género. En otras palabras, si se trata de una misma imagen, pero con características diferentes con respecto a otro ya registrado -en cuanto a su posición, tipo de dibujo, etc.- no habría lugar a confusión.

p) **Marcas mixtas:** Si dos marcas son iguales o muy parecidas en la denominación, por muy diferentes que sean sus diseños no podrán coexistir, dado que la confusión sería inevitable. Sin embargo, habiendo solo ciertas similitudes en el aspecto nominativo, las diferencias gráficas pueden eventualmente resultar decisivas para permitir la coexistencia. También cabe el caso de marcas mixtas entre las cuales no haya puntos de contacto en el plano nominativo, pero que por razón de similitudes en la etiqueta no puedan coexistir.

q) **Afectación de un derecho de autor:** Según el art. 2 inc. h, no podrá registrarse como marca "los signos que infrinjan un derecho de un autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero". En nuestro país se cometieron verdaderos atentados contra los derechos de autor, como el registro de la marca Mickey en 1956 para productos alimenticios por alguien que nada tenía que ver con la empresa Walt Disney, cuyo primer titular fue el creador del célebre personaje. La protección del derecho de autor es absoluta sobre una obra por el solo hecho de su creación, haya sido registrada o no y cualquier sea el uso que se le dé.

r) **Afectación de un derecho de propiedad industrial.** El art. 2 inc. h menciona la prohibición de registro como signos que puedan entrar en conflicto con derechos de propiedad industrial de un tercero. Los derechos de propiedad industrial que pueden entrar en colisión con el de marcas son los de dibujos y modelos industriales, así como el nombre comercial. Es posible que se pretenda registrar como marca un dibujo o modelo ya registrado por un tercero o que, solicitado por el mismo interesado, haya sido rechazado. En cuanto al nombre comercial, entraría en conflicto pretender registrar como marca un signo que constituye la denominación de una determinada actividad comercial adoptada o usada precedentemente por otra persona que desarrolle la misma

o similar actividad económica. También entendemos que sería viable promover oposición contra una solicitud de registro de marca que afecte un nombre de dominio, ya que cierta doctrina lo considera dentro del ámbito de la propiedad industrial.

s) **Falta de interés legítimo:** Entendemos de dos maneras la falta de interés legítimo. Por un lado, no existe interés legítimo cuando el titular de una marca no se opone a la solicitud de registro de una marca idéntica o similar solicitada por un tercero. Esto generalmente ocurre cuando no existe un proceso formal de oposición de tercero, sino que más bien es la propia administración (DINAPI) la que decide rechazar la solicitud de un registro por entender que existiría confusión con una marca ya registrada o solicitada con anterioridad a nombre de otro titular. Por otro lado, la falta de interés legítimo se refiere al inciso i) del art. 2, que prohíbe el registro de los "signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debería de conocer que el signo pertenecía a un tercero". Si bien esta disposición es aplicable a cualquier caso en que se den los supuestos que ella establece, la realidad nos indica que la misma es utilizable principalmente para defender los derechos del propietario de una marca extranjera. ¿Quiénes son las personas sin interés legítimo en registrar una marca? Ellas surgen, a contrario sensu, de lo establecido en la segunda parte del art. 18 de la Ley 1294/98 de Marcas, "el propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro". Debe entenderse que los agentes debidamente autorizados son los que pueden solicitar legítimamente el registro de la marca a nombre del mandante, por lo que no corresponde que lo haga un distribuidor, un importador, un representante o un agente a su nombre por carecer de interés legítimo. En cuanto a la persona que no tiene relación alguna con el propietario de la marca extranjera, no cabe que la registre si se trata de alguien que conocía o debería de conocer la existencia de esa marca, que para cierto sector de la doctrina esto último viene a configurar la mala fe.

II. Análisis y estadística sobre los fallos

El análisis de fallos constituye una pieza fundamental en la comprensión de cómo se aplican los criterios de confusión marcaria en la práctica judicial paraguaya. Este análisis no solo permite evaluar la consistencia y coherencia de las decisiones judiciales, sino que también ofrece una visión crítica sobre las interpretaciones y aplicaciones de la Ley 1294/98 en contextos específicos.

Para llevar a cabo un análisis riguroso de los fallos, se seleccionaron sentencias relevantes de los últimos cinco años emitidas por la Corte Suprema de Justicia y tribunales inferiores en Paraguay. Estos fallos fueron elegidos en base a su pertinencia con respecto a los casos de confusión marcaria y su influencia en la jurisprudencia paraguaya. El análisis se centró en identificar patrones recurrentes en la interpretación de la ley, la aplicación de criterios jurídicos y la valoración de la evidencia presentada en cada caso.

Fallos	Nombres / Causa	Resolución	Año
1	"S.C. JOHNSON & SON INC., c/ Res. Nro. 635 de fecha 30 deseptiembre de 2021, dict. Por la DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL -DINAPI" (412/2022)	A. y S. N° 38	2024
2	"MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA c/ Res. Nro. 608 de fecha 02/09/2022 y otra dict. Por la DINAPI"(525/2022)	A. y S. N° 19 - S1	2024
3	"ABBOTT LABORATORIES c/ Res. Nro. 616/2022 del 02 de septiembre, dict. por la Direccion Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI" (451/2022)	A. y S. N° 19 - S2	2024
4	PERLA DEL NORTE S.A. C/ RES. N° 356 DEL 4/06/2020 DICT. POR DINAPI	A. y S. N° 27	2024
5	DO IT BEST CORP C/ RESOLUCIÓN NRO. 1037 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y OTRA, DICTADA POR LA DINAPI.	A. y S. N° 70	2024
6	"Compañía Paraguaya de Levaduras SA - COPALSA c/ Res. Nro. 172/2022 del 08 de abril y otra dict. por la Direccion Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI"(182/2022)	A. y S. N° 288	2023
7	COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. COPALSA C/ RES. N° 563 DEL 06/AGOSTO/2021 DICT. LA DINAPI	A. y S. N° 495	2023
8	"IADELPA SAICECA c/ Res. Nro. 418/2021 del 11 de junio y otra, dict. por la Direccion Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI"(260/2021)	A. y S. N° 9	2023
9	"Compañía Paraguaya de Levaduras SA - COPALSA c/ Res. Nro. 777/2020 del 21 de octubre y otra dict. por la Direccion Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI"(371/2020)	A. y S. N° 49	2022
10	"DO IST BEST CORP. c/ Res. Nro. 1034/2020 del 23 de diceimbre y otra, dict. por la Direccion Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI" (106/2021)	A. y S. N° 121	2022

Fallos	Nombres / Causa	Resolución	Año
11	COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. COPALSA C/ RES. N° 322/19 DEL 9 DE AGOSTO DICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL- DINAPI	A. y S. N° 172	2022
12	"NICOLAS CODAS MACHAIN c/ Res. Nro. 393/21 del 27 de mayo y otra, dict. por la Direccion Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI" (455/2021)	A. y S. N° 254	2022
13	PINZON LOFTS S.A. C/ RES. N° 46/19 DEL 26 DE FEBRERO DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI	A. y S. N° 728	2022
14	ADARE PHARMACEUTICALS SAS C/ RES. NRO. 163 DE 12 DE MARZO DE 2021, DICT. POR LA DINAPI"	A. y S. N° 480	2022
15	"CAVALLARO SACEI c/ Res. Nro. 347 de fecha 03 de junio del 2020, dict. por la Direccion Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI" (235/2020)	A. y S. N° 124	2021
16	CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI c/ Res. Nro. 428/2020 del 01 de julio y otra, dict. por la Direccion Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI"(278/2020)	A. y S. N° 345	2021
17	CONOPCO INC. C/ RES. N° 656 DEL 2/JUL/13 Y RES. N° 75 DEL 3/MAR/14 DICTADO POR LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA D.P.I.	A. y S. N° 99	2021
18	"CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC. c/ Res. Nro. 344 de fecha 26 de noviembre del 2018, dict. por la Direccion Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI" (291/2019)	A. y S. N° 177	2020
19	"BAYER AG c/ Res. Nro. 544/15 del 29 de diciembre y otra, dict. por la Direccion Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI"(82/2019)	A. y S. N° 435	2020
20	"ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. c/ Res. Nro. 459 de fecha 06 de septiembre del 2012, dict. por la Direccion Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI" (96/2019)	A. y S. N° 180	2020
21	"VOMPAR ALIMENTOS SA c/ Res. Nro. 249 del 30 de mayo de 2016 dict. por la Direccion Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI"	A. y S. N° 212	2020
22	"Compañía Paraguaya de Levaduras SA c/ Res. Nro. 45 de fecha 30 de marzo de 2015 y otras dict. Por la DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI"(385/2019)	A. y S. N° 262	2020
23	"CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI c/ Res. Nro. 09/14 del 31 de enero y otra, dict. por la Direccion Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI" (524/2018)	A. y S. N° 71	2020

Fallos	Nombres / Causa	Resolución	Año
24	WELLA AKTIENGESELLSCHALT C/ RES. N° 419 DE FECHA 19/07/2013 Y OTRA DICT. POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (D.P.I.)	A. y S. N° 155	2020
25	GUCCIO GUCCI S.P.A C/ RES. N° 84 DEL 11/05/15 DICT. POR LA DINAPI	A. y S. N° 147	2020

De los veinticinco fallos analizados, tenemos que en dieciséis de ellos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23) se decidió no hacer lugar al pedido de apelación por no existir confusión marcaria, habiéndose confirmado la resolución inmediatamente anterior. Mientras que, en ocho de ellos (9, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 24, 25) sí se hizo lugar al pedido de apelación y se revocó la resolución anterior. De este segundo grupo de fallos revocados, en cuatro casos (11, 12, 16, 21) se ordenó el registro de la marca, y sólo en cuatro fallos (9, 13, 24, 25) se rechazó el registro de la marca en cuestión por considerarse que efectivamente hubo confusión. Esto demuestra que la mayor parte de los casos resueltos en sede administrativa por la DINAPI son seguidos o mantenidos por la justicia, y solo en un pequeño porcentaje se decidió efectivamente por el rechazo final.

Concretamente, tenemos que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en seis casos no hizo lugar a los pedidos de confusión marcaria, mientras que en otros tres casos si hizo lugar al pedido rechazando el registro y, finalmente, en un caso ordenó el registro de marca por no existir confusión.

En segundo lugar, la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas en seis casos no hizo lugar a los pedidos de confusión marcaria, mientras que en un solo caso sí hizo lugar al pedido rechazando el registro y, finalmente, en dos casos ordenó el registro de marca por no existir confusión.

En tercero y último lugar, la Primera Sala del Tribunal de Cuentas en cinco casos no hizo lugar a los pedidos de confusión de marcaria, mientras que en un solo caso ordenó el registro por no existir confusión.

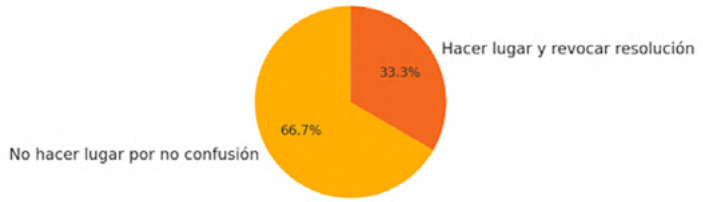
Total de Fallos	
Decisión	**Cantidad**
No hacer lugar por no confusión	16
Hacer lugar, revocar resolución	8
• Rechazar registro	4
• Ordenar registro	4

Detalle por Sala	
1. Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia	
No hacer lugar por no confusión:	6
Hacer lugar, rechazar registro:	3
Hacer lugar, ordenar registro:	1

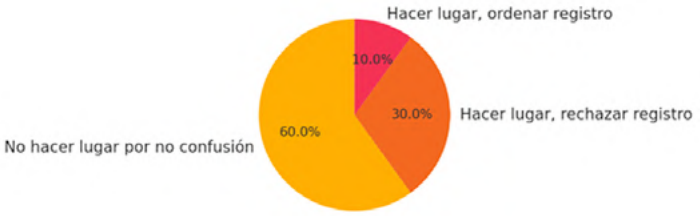
2. Segunda Sala del Tribunal de Cuentas	
No hacer lugar por no confusión:	5
Hacer lugar, rechazar registro:	1
Hacer lugar, ordenar registro:	2

3. Primera Sala del Tribunal de Cuentas	
No hacer lugar por no confusión:	6
Hacer lugar, ordenar registro:	1

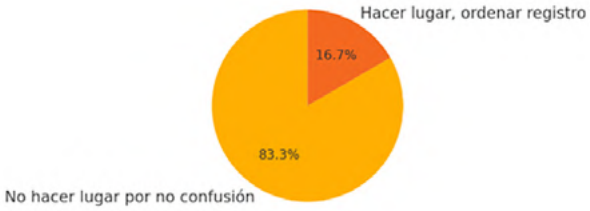
Total de Fallos Analizados



Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia



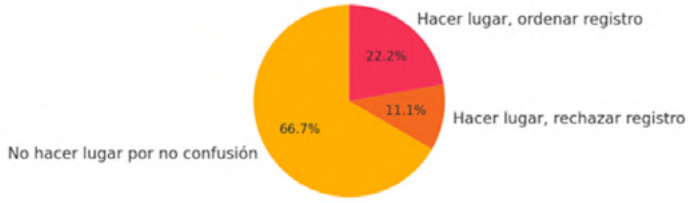
Primera Sala del Tribunal de Cuentas



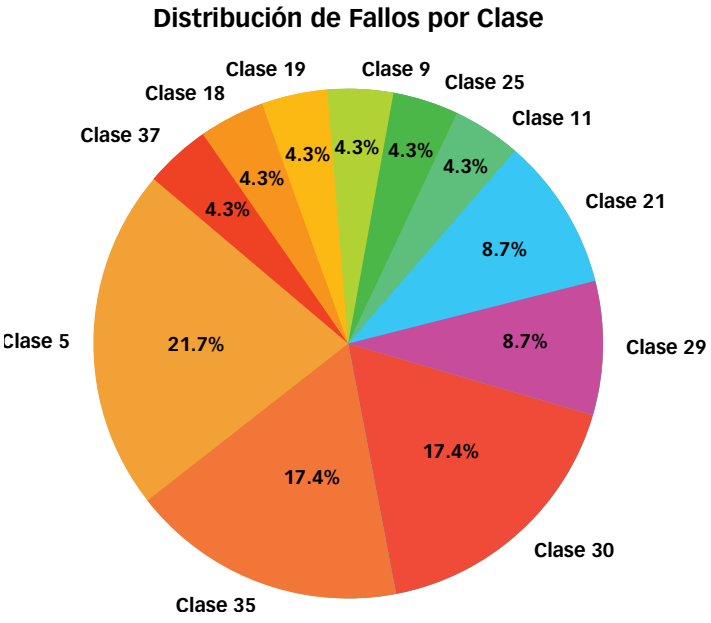
Fallos Revocados

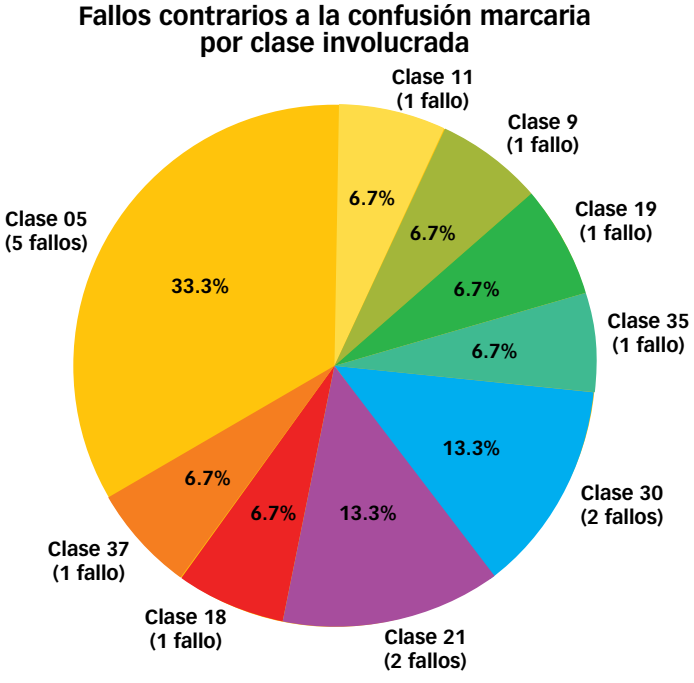


Segunda Sala del Tribunal de Cuentas

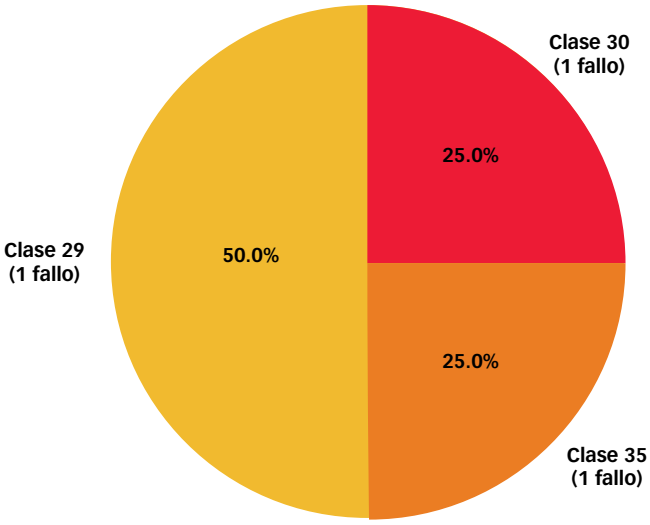


En lo que se refieren a las clases de las marcas involucradas en los litigios, tenemos que en su mayoría fueron: cinco fallos para productos de la clase 05 (productos farmacéuticos y/o veterinarios); cuatro fallos para los servicios de la clase 35 (publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales, trabajos de oficina); cuatro fallos para la clase 30 (productos alimenticios de origen vegetal); dos fallos para la clase 29 (productos alimenticios de origen animal); dos fallos para la clase 21 (utensilios, cristalería y porcelana); dos fallos para la clase 11 (aparatos e instalaciones de control de ambiente); y el resto de los fallos con un caso cada uno, para las clases 9, 18, 25 y 37.

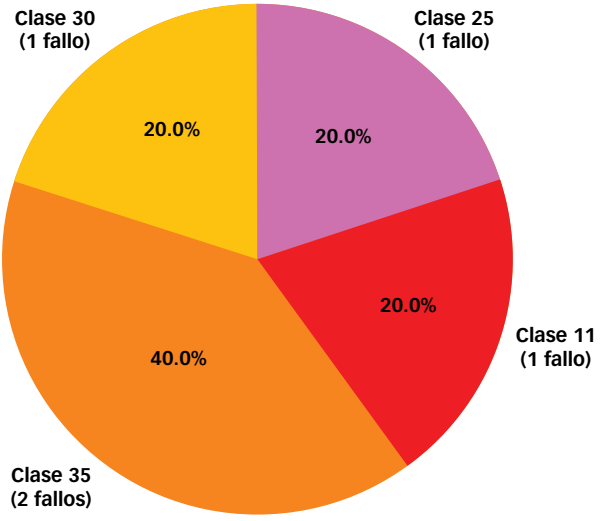

Distribución de Fallos por Clase
Clase 19
Clase 9
Clase 25
Clase 18
Clase 11
Clase 37
Clase 21
Clase 5
Clase 29
Clase 30
Clase 35
4.3%
4.3%
4.3%
4.3%
4.3%
4.3%
8.7%
8.7%
21.7%
17.4%
17.4%


Fallos contrarios a la confusión marcaria
por clase involucrada
Clase 11
(1 fallo)
Clase 9
(1 fallo)
Clase 19
(1 fallo)
Clase 35
(1 fallo)
Clase 30
(2 fallos)
Clase 21
(2 fallos)
Clase 18
(1 fallo)
Clase 37
(1 fallo)
Clase 05
(5 fallos)
6.7%
6.7%
6.7%
6.7%
13.3%
13.3%
6.7%
6.7%
33.3%

Fallos en los que fueron revocadas las resoluciones anteriores por no existir confusión



Fallos en los que fueron revocadas las resoluciones anteriores por existir confusión



III. Apreciación de criterios judiciales

Para una mejor apreciación de los criterios judiciales, tomaremos como base los principales criterios de decisión en el juzgamiento de las posibilidades de confusión entre marcas que habíamos citado al inicio de este trabajo, junto a otros criterios nuevos establecidos en los fallos, y los asociaremos a cada uno de los veinticinco fallos analizados teniendo en cuenta lo resuelto en los votos mayoritarios.

Recordemos que los principales criterios indicados al inicio de este trabajo fueron: a) Raíz idéntica o similar; b) Terminación idéntica o similar; c) Repetición de sílaba; d) Marca compuesta; e) Elemento genérico y de uso común; f) Número y letra; g) Coexistencia de marca similar en la misma clase; h) Coexistencia de marca en clase diferente; i) Marca notoria; j) Marca de producto farmacéutico; k) Marca de cigarrillo; l) La relevancia de los consumidores; m) Registro en el exterior; n) El contenido conceptual; o) Marca figurativa; p) Marca mixta; q) Afectación de un derecho de autor; r) Afectación de un derecho de propiedad industrial; s) Falta de interés legítimo.

Nombre / Causa	Criterios de confusión marcaria identificados
"S.C. JOHNSON & SON INC., c/ Res. Nro. 635 de fecha 30 de septiembre de 2021, dictado por la DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL -DINAPI" (412/2022)	e) Elemento de uso común; j) Marca de medicamento, actitud elástica en el cotejo por ser producto especializado.
"MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA c/ Res. Nro. 608 de fecha 02/09/2022 y otra, dictado por la DINAPI"(525/2022)	h) Coexistencia de marca en clase diferente; i) Marca notoria.
"ABBOTT LABORATORIES c/ Res. Nro. 616/2022 del 02 de septiembre, dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI" (451/2022)	g) Coexistencia de marca similar en la misma clase; j) Marca de medicamento, actitud elástica en el cotejo por ser producto especializado.
PERLA DEL NORTE S.A. C/ RES. N° 356 DEL 4/06/2020 DICTADO POR DINAPI	d) Marca compuesta; h) Coexistencia de marca en clases diferente.
DO IT BEST CORP C/ RESOLUCIÓN NRO. 1037 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 Y OTRA, DICTADO POR LA DINAPI.	d) Marca compuesta; e) Elemento genérico y de uso común; h) Coexistencia de marca en clase diferente.
"Compañía Paraguaya de Levaduras SA - COPALSA c/ Res. Nro. 172/2022 del 08 de abril y otra, dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI"(182/2022)	e) Elemento genérico y de uso común; g) Coexistencia de marca similar en la misma clase.

Nombre / Causa	Criterios de confusión marcaria identificados
COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. COPALSA C/ RES. N° 563 DEL 06/AGOSTO/2021 DICT. LA DINAPI	h) Coexistencia de marca en clase diferente; p) Marca mixta.
"IADELPA SAICECA c/ Res. Nro. 418/2021 del 11 de junio y otra, dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI"(260/2021)	d) Marca compuesta; h) Coexistencia de marca en clases diferente.
"Compañía Paraguaya de Levaduras SA - COPALSA c/ Res. Nro. 777/2020 del 21 de octubre y otra dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI"(371/2020)	a) Raíz idéntica o semejante; Competencia desleal (nuevo criterio).
"DO IST BEST CORP. c/ Res. Nro. 1034/2020 del 23 de diciembre y otra, dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI" (106/2021)	No aplican criterios.
COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. COPALSA C/ RES. N° 322/19 DEL 9 DE AGOSTO DICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL- DINAPI	d) Marca compuesta; e) Elemento genérico y de uso común; h) Coexistencia de marca en clase diferente.
"NICOLAS CODAS MACHAIN c/ Res. Nro. 393/21 del 27 de mayo y otra, dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI" (455/2021)	d) Marca compuesta; e) Elemento genérico y de uso común; p) Marcas mixta.
PINZON LOFTS S.A. C/ RES. N° 46/19 DEL 26 DE FEBRERO DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI	a) Raíz idéntica o similar; m) Contenido conceptual.
"ADARE PHARMACEUTICALS SAS C/ RES. NRO. 163 DE 12 DE MARZO DE 2021, DICT. POR LA DINAPI"	g) Coexistencia de marca similar en la misma clase; j) Marca de medicamento, actitud elástica en el cotejo por ser producto especializado; p) Marca mixta.
"CAVALLARO SACEI c/ Res. Nro. 347 de fecha 03 de junio del 2020, dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI" (235/2020)	h) Coexistencia de marcas en clases diferentes; p) Marcas mixtas.
"CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI c/ Res. Nro. 428/2020 del 01 de julio y otra, dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI"(278/2020)	m) El contenido conceptual; Coexistencia pacífica en otra clase (nuevo criterio); s) Falta de interés legítimo del titular en oponerse a la marca.

Nombre / Causa	Criterios de confusión marcaria identificados
CONOPCO INC. C/ RES. N° 656 DEL 2/JUL/13 Y RES. N° 75 DEL 3/MAR/14 DICTADO POR LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA D.P.I.	c) Repetición de sílaba; p) Marcas mixta.
"CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC. c/ Res. Nro. 344 de fecha 26 de noviembre del 2018, dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI" (291/2019)	g) Coexistencia de marca similar en la misma clase; h) Coexistencia de marca en clase diferente; p) Marca mixta; f) Afectación de un derecho de propiedad industrial (nombre comercial)
"BAYER AG c/ Res. Nro. 544/15 del 29 de diciembre y otra, dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI"(82/2019)	m) El contenido conceptual.
"ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. c/ Res. Nro. 459 de fecha 06 de septiembre del 2012, dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI" (96/2019)	e) Elementos de uso común; h) Coexistencia de marca en clase diferente; p) Marcas mixta.
"VOMPAR ALIMENTOS SA c/ Res. Nro. 249 del 30 de mayo de 2016 dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI"	s) Falta de interés legítimo del titular en oponerse a la marca
"Compañía Paraguaya de Levaduras SA c/ Res. Nro. 45 de fecha 30 de marzo de 2015 y otras, dictado por la DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI"(385/2019)	h) Coexistencia de marca en clase diferente.
"CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI c/ Res. Nro. 09/14 del 31 de enero y otra, dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual - DINAPI" (524/2018)	h) Coexistencia de marca en clase diferente.
WELLA AKTIENGESELLSCHALT C/ RES. N° 419 DE FECHA 19/07/2013 Y OTRA DICT. POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (D.P.I.)	i) Marca notoria; l) Relevancia del consumidor.
GUCCIO GUCCI S.P.A C/ RES. N° 84 DEL 11/05/15 DICTADO POR LA DINAPI	b) Terminación idéntica o similar; i) Marca Notoria; l) Relevancia del consumidor.

Criterios de confusión marcaria aplicados	Ocurrencia
Coexistencia de marcas en clases diferentes	9
Marcas mixtas	7
Elementos de uso común	6
Marcas compuestas	5
El contenido conceptual	4
Coexistencia de marcas similares en la misma clase	3
Marca de medicamento, actitud elástica en el cotejo por ser productos especializados	3
Raíces idénticas o semejantes	2
Marca notoria	2
Relevancia de los consumidores	2
Falta de interés legítimo del titular en oponerse a la marca	2
Terminación idéntica o similar	1
Repetición de sílabas	1
Afectación de un derecho de propiedad industrial (nombre comercial)	1
Competencia desleal (nuevo criterio)	1
Coexistencia pacífica en otras clases (nuevo criterio)	1

En primer lugar, tenemos que el criterio más aplicado por la justicia para entender de que no existe confusión entre marcas en pugna se refiere a la coexistencia de marcas en clases diferentes. Esto es consecuencia del principio de especialidad y del sistema uniclase, en que cada marca debe estar registrada en el nomenclador que se desea proteger en cuanto a productos o servicios. Por lo tanto, al no estar inscrita la marca en una clase en que se encuentra registrada la marca oponente y al no existir un riesgo de asociación entre ellas, no es posible sostener la confusión entre marcas, salvo que se trate de una marca notoria.

En segundo lugar, para las marcas mixtas, la justicia entendió que cuando están enfrentadas dos o más marcas, y en una de ellas además de contar con el elemento denominativo también cuenta con un elemento figurativo, esto sería suficiente para entender que es distintiva y que se diferencia lo suficiente de la marca opo-

nente que es solo denominativa. Es decir, una de ellas posee una etiqueta que le otorga distintividad, originalidad y novedad.

En tercer lugar, la justicia entendió que en los elementos de uso de común la accionante no puede pretender adueñarse de palabras, sílabas o raíces, por tener ella una familia de marcas cuyo radical está compuesto por un prefijo. Como elementos de valoración, se tiene en cuenta que el público percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar y que el nivel de atención puede variar en función a la categoría de los servicios/productos contemplados, lo cual acentúa el marco de novedad, otorgándole capacidad distintiva suficiente, y haciéndola claramente distinguible en el mercado para los consumidores.

En cuarto lugar, en las marcas compuestas la justicia sostiene que siempre tienen preminencia el análisis del conjunto global. Existen diferencias en el aspecto ortográfico, ya que una de las marcas se compone de solo una palabra, mientras que la otra se compone de dos o más letras. Por otro lado, evaluando el aspecto fonético se aprecia que las pronunciaciones son distintas, ya que una de las marcas incorpora un elemento diferenciador, que en su totalidad corresponde a una marca distinta.

En quinto lugar, para la justicia el contenido conceptual es el más importante de los tres criterios. A tal punto de que en los casos analizados en que se aplicó este criterio, gráfica y fonéticamente las marcas en pugnas eran similares, sin embargo, se tuvo en cuenta el significado de esta para considerar que no había confusión. Uno de los fallos analizados fue muy ilustrativo, en que la diferencia radicaba en el origen de ambas palabras, más precisamente de la palabra a ser registrada, ya que provenía del idioma japonés mientras que el término registrado era una palabra de fantasía.

En sexto lugar, dos criterios que están vinculados a una clase en especial se repitieron la misma cantidad de veces. Por un lado, para la coexistencia de marcas en la misma clase, la justicia sostuvo en un fallo que no corresponde la acción promovida por la actora, ya que existen otras marcas con denominación similar en la misma nomenclatura que la marca de la parte actora y otras, y las mismas coexisten pacíficamente en el mercado, en su mayoría refiriéndose a productos medicinales.

Por otro lado, en cuanto al criterio de marcas de medicamentos, se vieron en todos los casos analizados, que como se tratan de productos farmacéuticos o veterinarios que no están simplemente a la disposición del público en general, no existe riesgo de confusión, ya que son productos que se adquieren de manera intencional. Esto último significa un regreso al criterio de flexibilidad, ya que en los últimos años la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia había adoptado un crite-

rio más estricto en juicios de nulidad de marcas de medicamento al tratarse de la salud de las personas y/o animales.

En el séptimo lugar tenemos los criterios de raíces idénticas o semejantes, marca notoria, relevancia de los consumidores y falta de interés legítimo del titular en oponerse a la marca. En cuanto a las raíces idénticas o semejantes, los casos analizados de cotejo entre ambas marcas a fin de determinar el grado de semejanza o diferencia que pudieran existir inclinaron la balanza por la confusión, teniendo en cuenta que las diferencias ortográficas son mínimas, a simple vista resultando bastante parecidas, restándole el rasgo de originalidad obligatorio por las normas vigentes. En otras palabras, existen coincidencias confundibles tanto gramaticales, como fonéticas, que resultan muy claras tanto en el aspecto visual, como en el auditivo, lo cual nos permite deducir claramente que podrían resultar fácilmente confundibles para el consumidor.

En cuanto a marca notoria, conviene aclarar que en los casos resueltos donde se invocó esta causal, se refirieron tanto a la cuestión del aprovechamiento de la notoriedad del signo, así como la dilución de la fuerza distintiva de la marca. En un caso para determinar la falta de confusión, se estableció que las marcas en pugna eran notorias en sus respectivos mercados, situación que no compartimos por el hecho de que la marca notoria debe ser única, no siendo posible la existencia de dos o más marcas notorias con el mismo nombre en mercados diferentes. Lo que caracteriza a la marca notoria es su poder de exclusión a productos no vinculados o sin conexión entre clases, que es justamente la función de la dilución, entendida por la doctrina como una de sus características la unicidad e identidad de aquella con la marca impugnada. Y en los otros casos en los que se reconoció acertadamente la notoriedad de la marca, no surgieron sin embargo de los hechos que la notoriedad haya sido probada por el que la invocó, reiterando que marca notoria no es lo mismo que el hecho notorio.

> … El criterio de la relevancia de los consumidores en los casos analizados por la justicia estuvo relacionado con marcas notorias que apuntaban a un segmento de consumidores más exigentes y exclusivos…

El criterio de la relevancia de los consumidores en los casos analizados por la justicia estuvo relacionado con marcas notorias que apuntaban a un segmento de consumidores más exigentes y exclusivos, en los que estaban en juego la reputa-

ción de dichos titulares de productos de lujo, los cuales se podrían ver afectados por el hecho de que el público consumidor empiece a creer que ellos incursionaban en mercados menos exigentes y de esta manera la marca de alto renombre vinculados a productos de alta calidad empezarían a perder identidad y posicionamiento.

Finalmente, en esta categoría se había mencionado también la falta de interés legítimo. Pero la misma es tomada en su primera acepción, como falta de interés legítimo del titular marcario en oponerse a la solicitud de registro de una marca idéntica o muy parecida a la suya. Como se dice que el interés es la medida de la acción, la justicia interpretó que la falta de oposición por parte de los titulares marcarios, más allá que la DINAPI en cumplimento de su rol de velar por los intereses del público consumidor se haya opuesto a estas solicitudes, era suficiente para entender de que no se configuraba la supuesta confusión. Criterio de dudosa aplicación, ya que los terceros titulares marcarios no son los únicos interesados en evitar que se configure una confusión, sino que el propio ente administrador es quien tiene a su cargo velar por los intereses superiores de los consumidores y las buenas prácticas comerciales.

… Criterio de dudosa aplicación, ya que los terceros titulares marcarios no son los únicos interesados en evitar que se configure una confusión, sino que el propio ente administrador es quien tiene a su cargo velar por los intereses superiores de los consumidores y las buenas prácticas omerciales…

En octavo y último lugar, tenemos los criterios que aparecieron en una sola ocasión. El criterio de terminación idéntica o similar tuvo una gran influencia en los tres planos: gráfico, fonético y conceptual. Se consideró que gráfica y fonéticamente no hay distintividad con el solo agregado de una sílaba al inicio de la marca solicitada, si tienen 100% de identidad, de manera que la apreciación visual y la pronunciación sucesiva e indistinta entre las marcas en pugna generan un alto grado de confusión. Mientras que el plano conceptual es donde esto cobra más relevancia, en especial porque una de las marcas en pugna fue considerada marca notoria, dándose aquí una mayor protección.

Para el caso de la repetición de sílabas, la justicia considera que por sí esto no es suficiente criterio para encontrar confusión, considerando que la apreciación de las marcas en conflicto debe establecerse de manera independiente y sucesiva,

no en forma conjunta y concomitante. Más aún si las desinencias en el ámbito fonético de las marcas en pugna al efectuar una pronunciación independiente y sucesiva impiden que puedan ser confundibles.

En cuanto al criterio de afectación de un derecho de propiedad industrial, en un caso se trata del nombre comercial. La justicia entiende como uno de los argumentos para pretender rechazar la confusión entre marcas, que la marca solicitante, incluso, reproduce el nombre comercial de su titular. De esta manera, existe una suerte de prelación o mejor derecho que adquiere el titular con el uso previo del nombre comercial al pretender luego registrar esa misma designación como marca, frente al oponente, no siendo posible que se configure una confusión.

> … El novel criterio de competencia desleal establecido en uno de los fallos por la justicia establece que Paraguay por ser signatario de convenios y tratados internacionales, tiene el deber y obligación de castigar esta situación…

El novel criterio de competencia desleal establecido en uno de los fallos por la justicia establece que Paraguay por ser signatario de convenios y tratados internacionales, tiene el deber y obligación de castigar esta situación, en base a lo establecido en el art. 81. inciso a) de la ley de Marcas N° 1294/98, en cuanto a los actos susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajeno. Aquí conviene repetir la crítica que en su momento habíamos mencionado al analizar ese fallo en particular, que no es posible que se configure la supuesta competencia desleal siendo que la marca del solicitante no está coexistiendo en el mercado con la marca del oponente, entonces mal podría darse una potencial desviación de clientela ajena, característica de la competencia desleal.

Finalmente, otro nuevo criterio reconocido por la justicia tiene que ver con el hecho de la coexistencia pacífica de las marcas en pugna en otras clases. Para ello, se tuvo en cuenta la existencia previa de la marca impugnada en otra clase, que durante años ha convivido pacíficamente con la marca oponente, sin que esto haya producido inconvenientes algunos entre ambas marcas y muchos menos causado confusión en el consumidor final, que al fin y al cabo, es lo que la normativa vigente pretende garantizar. Por esta razón, la justicia entiende que, si ambas marcas conviven pacíficamente en otras clases, también podrían hacerlo en la clase en disputa. En principio nos parecería válido este criterio, sin embargo, de-

bemos de considerar que cada clase es diferente una de otra, con sus particularidades para el público consumidor, y si en una clase no existió confusión entre las marcas en pugna, esto no significa que es necesariamente la confusión no vaya a producirse en las otras clases.

IV. Tendencias identificadas en la jurisprudencia paraguaya

El análisis de los fallos judiciales en materia de marcas en Paraguay revela varias tendencias significativas que reflejan la evolución y los desafíos del derecho marcario en el país. Estas tendencias no solo demuestran cómo los tribunales interpretan y aplican la ley, sino que también ofrecen una visión de las áreas que requieren mayor desarrollo y claridad.

… Una de las tendencias más evidentes es la protección estricta que los tribunales otorgan a las marcas previamente registradas…

Una de las tendencias más evidentes es la protección estricta que los tribunales otorgan a las marcas previamente registradas. La jurisprudencia paraguaya ha demostrado una fuerte inclinación a favor de los titulares de marcas que han cumplido con los requisitos de registro antes de que otras marcas similares intenten ingresar al mercado. Esta tendencia se alinea con el principio de prioridad, que establece que el primer registro válido tiene preferencia sobre registros posteriores en caso de similitud o riesgo de confusión.

Esta protección rigurosa se refleja en la aplicación del artículo 2 inciso f) de la Ley 1294/98, que prohíbe el registro de signos idénticos o similares a una marca previamente registrada o solicitada. Los tribunales han adoptado una postura firme para evitar cualquier situación que pudiera llevar a una confusión en el mercado, protegiendo así los derechos adquiridos por los titulares de marcas registradas. Esta tendencia fortalece la seguridad jurídica en el ámbito de la propiedad intelectual y fomenta la confianza en el sistema de registro de marcas en Paraguay.

… Otra tendencia importante en la jurisprudencia paraguaya es la evaluación contextual de la similitud entre marcas…

Otra tendencia importante en la jurisprudencia paraguaya es la evaluación contextual de la similitud entre marcas. Los tribunales no se limitan a comparar las marcas en cuestión de manera aislada; en su lugar, consideran una serie de factores contextuales para determinar si existe un riesgo real de confusión. Estos factores incluyen la naturaleza de los productos o servicios asociados con las marcas, el público objetivo, los canales de distribución, y la forma en que las marcas son percibidas por los consumidores.

Por ejemplo, en casos donde las marcas en conflicto pertenecen a clases diferentes pero relacionadas, los tribunales han evaluado si los productos o servicios están suficientemente vinculados como para que exista un riesgo de asociación en la mente del consumidor. Esta tendencia refleja una comprensión sofisticada del mercado y de cómo los consumidores interactúan con las marcas, permitiendo una aplicación más flexible y precisa de la ley.

El combate contra el registro de marcas de mala fe es otra tendencia destacada en la jurisprudencia paraguaya. Los tribunales han mostrado una creciente disposición a identificar y sancionar intentos de registro que buscan aprovecharse indebidamente de la reputación de marcas preexistentes. La mala fe se define generalmente como la intención de obtener un beneficio injusto al registrar una marca que es deliberadamente similar a otra ya conocida en el mercado.

La jurisprudencia ha dejado claro que el registro de marcas de mala fe no solo perjudica a los titulares legítimos, sino que también distorsiona la competencia en el mercado y engaña al consumidor. En respuesta, los tribunales han adoptado un enfoque proactivo para garantizar que las marcas sean registradas y utilizadas de manera honesta y con respeto a los derechos de los demás.

En varios fallos, se ha enfatizado la importancia de evaluar la intención del solicitante de registro, considerando factores como el conocimiento previo de la existencia de una marca similar y la conducta del solicitante durante el proceso de registro. Esta tendencia subraya el compromiso de los tribunales paraguayos con la equidad y la protección de los derechos de propiedad intelectual.

> … Una tendencia emergente en la jurisprudencia paraguaya es el reconocimiento y protección de las marcas notorias, es decir, aquellas marcas que, debido a su renombre, gozan de un nivel de protección superior, incluso en casos donde no están registradas en clases específicas…

Una tendencia emergente en la jurisprudencia paraguaya es el reconocimiento y protección de las marcas notorias, es decir, aquellas marcas que, debido a su renombre, gozan de un nivel de protección superior, incluso en casos donde no están registradas en clases específicas. La protección de marcas notorias se fundamenta en la necesidad de evitar que su reputación se vea afectada por la coexistencia de marcas similares, incluso en categorías de productos o servicios no directamente relacionados, es decir, que genera una dilución.

Los tribunales han comenzado a aplicar criterios más estrictos para determinar cuándo una marca puede considerarse notoria, basándose en factores como la duración y el alcance del uso de la marca, la intensidad de su promoción y la extensión de su reconocimiento entre el público relevante. Este reconocimiento ha llevado a una mayor protección para las marcas que han logrado un alto nivel de reconocimiento en el mercado, independientemente de la clase en la que operan.

A pesar de las tendencias positivas identificadas, el análisis también revela ciertas inconsistencias en la aplicación de criterios de confusión y similitud entre marcas. En algunos casos, los tribunales han aplicado criterios de manera estricta, mientras que en otros han mostrado una mayor flexibilidad, lo que ha generado incertidumbre en la predictibilidad de las decisiones judiciales.

… En algunos casos, los tribunales han aplicado criterios de manera estricta, mientras que en otros han mostrado una mayor flexibilidad, lo que ha generado incertidumbre en la predictibilidad de las decisiones judiciales…

Estas inconsistencias pueden deberse a la falta de guías claras y uniformes para la evaluación de la similitud entre marcas, especialmente en contextos donde las marcas operan en diferentes clases de productos o servicios. La falta de coherencia en las decisiones puede dificultar la estrategia de protección de marcas por parte de los titulares y puede crear desafíos para los abogados y las empresas que buscan predecir los resultados de disputas marcarias.

Con el avance de la tecnología y el surgimiento de nuevas plataformas digitales, como el metaverso, los tribunales paraguayos enfrentan desafíos adicionales en la protección de marcas. Aunque la jurisprudencia tradicional proporciona una base sólida para la evaluación de la confusión marcaria, los tribunales deberán adaptar sus criterios para abordar las complejidades del entorno digital, donde

las marcas pueden interactuar de maneras novedosas y donde el público objetivo puede ser global en lugar de local.

Esta tendencia incipiente requiere un enfoque más dinámico y adaptativo por parte de los tribunales, así como el desarrollo de nuevas normativas que puedan guiar la protección de marcas en estos nuevos contextos.

Conclusiones

El análisis de la jurisprudencia paraguaya en materia de confusión marcaria, a través del estudio de veinticinco fallos relevantes, revela importantes tendencias y criterios aplicados por los tribunales en la protección de los derechos de propiedad industrial. Este estudio pone en evidencia la necesidad de una mayor coherencia en la interpretación y aplicación de las normas sobre marcas, especialmente en un contexto donde la globalización y la digitalización presentan nuevos desafíos para el derecho marcario.

… la necesidad de una mayor coherencia en la interpretación y aplicación de las normas sobre marcas, especialmente en un contexto donde la globalización y la digitalización presentan nuevos desafíos para el derecho marcario…

Uno de los principales hallazgos es la falta de coherencia en la aplicación de los criterios para determinar la confusión marcaria. Mientras que en algunos casos los tribunales han aplicado estrictamente la similitud visual, fonética y conceptual entre las marcas, en otros han adoptado un enfoque más flexible, considerando factores como la coexistencia de marcas similares en clases diferentes y el contexto del mercado. Esta variabilidad en los enfoques puede generar incertidumbre para los titulares de marcas y sus asesores legales, ya que dificulta la previsibilidad de las decisiones judiciales.

Las estadísticas desarrolladas durante el análisis refuerzan esta conclusión. De los veinticinco fallos analizados, dieciséis decidieron no hacer lugar al pedido de apelación por no existir confusión marcaria, mientras que en ocho casos se revocaron las resoluciones anteriores. En cuatro casos se ordenó el registro de la marca, y tan solo en cuatro de ellos se rechazó el registro de la marca por considerarse que había confusión.

Esta distribución de decisiones pone de manifiesto la diversidad de criterios utilizados por los tribunales y la necesidad de una mayor uniformidad. Así mismo, los tribunales consideraron que no existió confusión marcaria en la gran mayoría de los fallos analizados.

Además, el estudio destaca la tendencia de los tribunales paraguayos a proteger con especial rigor las marcas notorias, lo cual es coherente con los principios establecidos en la legislación nacional y en los tratados internacionales. Sin embargo, la prueba de notoriedad sigue siendo un desafío significativo, ya que requiere evidencias detalladas sobre la reputación de la marca en el mercado local.

… En cuanto a la confusión marcaria en sectores específicos, como el farmacéutico y el de productos de consumo masivo, el análisis muestra que los tribunales han considerado cuidadosamente la percepción del consumidor promedio, lo que es crucial para evitar decisiones arbitrarias…

En cuanto a la confusión marcaria en sectores específicos, como el farmacéutico y el de productos de consumo masivo, el análisis muestra que los tribunales han considerado cuidadosamente la percepción del consumidor promedio, lo que es crucial para evitar decisiones arbitrarias. Las estadísticas también indican una concentración de disputas marcarias en ciertas categorías, siendo los productos farmacéuticos y servicios de publicidad los más afectados. No obstante, es necesario seguir desarrollando y clarificando los criterios utilizados en estos casos para asegurar una protección adecuada de los derechos de marca.

De cara al futuro, es esencial que se promueva una mayor uniformidad en la aplicación de los criterios de confusión marcaria. Para ello, se recomienda que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) y los tribunales continúen trabajando en el desarrollo de guías prácticas que puedan servir de referencia tanto para los jueces como para los profesionales del derecho. Estas guías deben basarse en un análisis exhaustivo de la jurisprudencia y en las mejores prácticas internacionales.

Finalmente, se subraya la importancia de la formación continua de jueces y abogados en materia de confusión marcaria y propiedad intelectual en general. Mantenerse actualizados con las tendencias y desarrollos tanto a nivel nacional como internacional es crucial para garantizar que las decisiones judiciales reflejen

un entendimiento profundo y coherente de la ley, beneficiando así a todos los actores involucrados en el sistema de marcas en Paraguay.

A la luz de los resultados obtenidos, se recomienda que los tribunales paraguayos continúen fortaleciendo la coherencia en la aplicación de criterios de confusión marcaria, con especial atención a la adaptación de estas normativas a los desafíos del entorno digital y global. Además, la DINAPI podría considerar la creación de un comité especializado para la revisión periódica de los criterios aplicados en los fallos judiciales y la actualización de sus directrices en función de las nuevas tendencias del mercado.

En conclusión, este estudio no solo aporta un análisis detallado de la jurisprudencia existente, sino que también señala la necesidad de un enfoque más sistemático y coherente en la aplicación del derecho de marcas en Paraguay. La implementación de las recomendaciones aquí expuestas podría contribuir significativamente al fortalecimiento del sistema de propiedad industrial del país, asegurando una protección efectiva y equitativa de los derechos marcarios.

Bibliografía

- Bareiro De Modica Gladys y Modica Carmelo (2020), *Manual de Derechos Intelectuales,* Editorial La Ley, Segunda Edición, Asunción.
- Bercovitz Alberto (2017), *Comentario a la Ley de Marcas*, Editorial Aranzadi, Madrid.
- Cabanellas Guillermo (2016), *Derecho de Marcas y Nombre Comerial*, 5ta Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires.
- Castiglioni Carmelo (2021), *Derechos Intelectuales.* Segunda parte: Propiedad Industrial, Editorial Intercontinental, Asunción.
- Martínez Miguel Ángel (2000), *Metodología de la Investigación* Documental. Editorial Trillas, México.
- Modica Carmelo (2019), *Derecho Paraguayo de Marcas,* Carmelo Modica, Editorial La Ley, Segunda Edición, Asunción.
- Mitelman Carlos Octavio (2021), *Tratado de la Propiedad Industrial - Signos distintivos,* Tomo 2. Editorial El Dial, Buenos Aires.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2021), *Manual de Propiedad Intelectual: Política, Derecho y Uso*, Segunda Edición, Ginebra.
- Otamendi Jorge (2022), *Derecho de Marcas: Ampliado y actualizado*, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires.
- Sánchez Herrero Andrés (2013), *Confusión de Marcas,* Editorial La Ley.
- Tinoco Soares José (2016), *Tratado de Propiedad Industrial de las Américas*, José Tinoco Soares, Editorial Lexi Nexis, Buenos Aires.

Marcas no tradicionales: la tecnologia las hace tendencia

Juli Gutierrez Zanelli *

Introducción
I. Definición de marca y los requisitos para su registro
II. Las Marcas No Tradicionales
1. Visuales
a. Marcas de color
b. Marcas de posición
c. Hologramas
d. Marcas en movimiento o marcas animadas
2. No Visuales
a. Marcas sonoras
b. Marcas olfativas
c. Marcas gustativas
d. Marcas de textura
Conclusiones
Bibliografía



* **Juli Gutierrez Zanelli** . Abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master en Derecho Comunitario de la Universidad Complutense de Madrid. Directora Ejecutiva de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual –**ASIPI**–.

Resumen

Este ensayo examina la regulación andina de las marcas no tradicionales y su creciente uso en el mercado. La autora clasifica las principales categorías de estas marcas y analiza en profundidad las condiciones necesarias para su registro. Dado el incremento en el uso de marcas no tradicionales, Gutiérrez argumenta que es fundamental establecer criterios claros que faciliten su protección legal. Para abordar estos desafíos, propone soluciones tanto legislativas como interpretativas, basándose en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el derecho comparado y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Además, el texto incorpora aportes de la oficina de propiedad intelectual de Perú, INDECOPI, lo que enriquece la discusión y ofrece un marco más amplio para comprender las implicaciones y el contexto de la regulación de marcas no tradicionales en la región.

Palabras claves: Marcas no tradicionales; marcas no convencionales; marcas atípicas; marcas de color; marcas de posición; hologramas; marcas de movimiento; marcas sonoras; marcas olfativas; marcas gustativas; marcas de textura; distintividad; representación gráfica; carácter funcional.

Abstract

This essay examines the Andean regulation of non-traditional trademarks and their growing use in the market. The author classifies the main categories of these trademarks and analyzes the necessary conditions for their registration in detail. Given the increase in the use of non-traditional trademarks, XXX argues that it is essential to establish clear criteria that facilitate their legal protection. To address these challenges, the author proposes both legislative and interpretative solutions, drawing on recommendations from the World Intellectual Property Organization (WIPO), comparative law, and the jurisprudence of the Andean Community Court of Justice. Additionally, the text incorporates contributions from Peru's intellectual property office, INDECOPI, enriching the discussion and providing a broader framework for understanding the implications and context of non-traditional trademark regulation in the region.

Keywords: *Non-traditional trademarks; unconventional trademarks; atypical trademarks; Trademarks of colour; position trademarks; holograms; motion trademarks; sound trademarks; olfactory marks; taste trademarks; texture trademarks; distinctiveness; graphic representation; functional character.*

Introducción

Las marcas no tradicionales, conocidas también como marcas atípicas o no convencionales siguen siendo materia de análisis y discusión por su cada vez mayor uso en el comercio. Esto viene siendo así por el avance de la tecnología -acelerado en los últimos años- que ha determinado un cambio en las campañas comerciales de productos y servicios y en la forma de comercialización y prestación de servicios en dos mercados paralelos: el físico y el virtual.

Estos cambios han traído de la mano la aparición de nuevas propuestas de marcas que hasta no hace mucho eran impensables. Ahora bien, la celeridad con las que estas marcas vienen incursionando, ha motivado la revisión de las legislaciones de los distintos países, advirtiéndose que en algunos casos aún no las reconocen o, aun cuando lo hacen, la insuficiente implementación tecnológica de las oficinas nacionales de propiedad industrial imposibilita materialmente atender las solicitudes de registro que se presentan sobre estas marcas.

Lo cierto es que el desarrollo tecnológico sigue en avanzada y llegará el momento en que lo que ahora conocemos como "marcas no tradicionales" dejarán de serlo y su uso será lo usual o común. Por ello, a corto plazo, se hace necesario efectuar ajustes en nuestras legislaciones. Hasta entonces tendremos que seguir recurriendo a la actividad interpretativa de nuestros tribunales para asegurar que las nuevas tendencias marcarias no queden desprotegidas.

I. Definición de marca y los requisitos para su registro

Para abordar el tema de las "marcas no tradicionales" debemos empezar por comprender el concepto de "marca". Este concepto no es nuevo. Las marcas han estado presentes a lo largo de la historia aun cuando quienes la usaban no la identificaran como un concepto jurídico. Los primeros antecedentes de las marcas se hallan en las pinturas rupestres de la época prehistórica en los que se muestra el marcado al ganado. En Egipto los picapedreros solían incluir su nombre en las piedras que extraían de las canteras para luego poder cobrar su jornada. En Grecia y Roma los jarros de cerámica contenían la referencia a su lugar de procedencia. En la Edad Media destaca el uso común de sellos y escudos familiares. Más tarde, con la invención de la imprenta, los editores dieron una marca a sus libros[1].

1. Revista de la OMPI No 2/2005.Las Marcas de Ayer y hoy. En: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/02/article_0003.html

Legislativamente hablando, el primer antecedente de la regulación de las marcas ha sido atribuido a la famosa ley Baker's Marking Law -considerada la ley de marcas más antigua que ha sido registrada en la historia- promulgada por el Parlamento Británico en 1266 para regular el mercado del pan obligando a los panaderos a poner su marca sobre el producto que fabricaban. Pero no es sino hasta el siglo XIX en la que la evolución del concepto de marca determinó la creación de un sistema de protección y de registro a nivel internacional que quedó plasmado en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial[2].

Más tarde la primera definición jurídica de lo que es una marca se plasmó en el artículo 15 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdos ADPIC).

En líneas generales las marcas han sido definidas como "signos" que tienen la "capacidad de identificar" un producto o un servicio en el mercado. La Decisión Andina 486 referida al Régimen Común sobre Propiedad Industrial -a la que en adelante llamaremos Decisión 486- establece en el primer párrafo de su artículo 134[3] que constituirá marca: *"cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado"*. Seguidamente se agrega que *"podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica"*.

Nótese que el referido artículo establece dos particularidades de las marcas. La primera referida a la definición pura de lo que se entiende por marca y la segunda referida al requisito formal que debe cumplir para que pueda ser registrada como tal ante las autoridades correspondientes. En ese sentido, con independencia de que una marca sea susceptible o no de representación gráfica, requisito exigido para su registro, una marca es un signo que puede distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado.

En relación con "distintividad" si bien este término no ha sido definido expresamente en nuestras normas, la doctrina y nuestros jueces a través de sus sentencias la han conceptualizado como *"la capacidad con la que cuenta un signo, por sí mismo, para que a través de éste se asocien productos y/o servicios en el mercado con un origen empresarial determinado*[4]". En consecuencia, constituirá una marca todo

2. Idem
3. Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
4. Melony Ray: Compendio de Resoluciones Andinas en Materia de Marcas. Agosto 2021. Página 9.

signo que intrínsecamente tenga la capacidad de distinguir un producto o servicio. Reiteramos, ello con independencia de que pueda ser inscrita en un registro público, en cuyo caso, habrá que observar las exigencias adicionales que establezcan las leyes de cada país.

Sobre la distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través del Proceso N°388-IP-2015[5] ha señalado lo siguiente:

> "La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación".

Sobre la base de esta definición el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que la distintividad tiene un doble aspecto[6].

a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y,

b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado

La definición de marca que hemos desarrollo nos permite concluir que cualquier signo que tenga la capacidad de distinguir un producto y de diferenciarse de otro constituye una marca. Y es precisamente esta definición amplia la que nos permite justificar la inclusión de todos esos signos no convencionales como marcas.

Otro asunto es el relacionado a lo que formalmente se exige para que estos signos distintivos puedan obtener protección registral. Esta exigencia está referida a la "representación gráfica" que se sustenta, por un lado, en la necesidad de que terceros -que quedarían excluidos de uso- puedan oponerse o impedir el registro y, por otro lado, en que las oficinas nacionales encargadas de evaluar las solicitudes de registro puedan identificar correctamente lo que se pretende inscribir como marca[7].

5. TJCAN.Interpretación Prejudicial No 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2916. Página 6.
6. TJCAN.Interpretación Prejudicial N0 89-IP-2021 de fecha 21 de Junio del 2021.Página 7.
7. Melony Ray: Compendio de Resoluciones Andinas en Materia de Marcas. Agosto 2021. Página 13.

La representación gráfica ha sido también definida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diversas oportunidades, siendo importante traer a colación lo establecido en la Interpretación Pre Judicial No 242-IP-2015[8]:

> "La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor"[9].

… "La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor"…

Esta definición como veremos más adelante abrirá una de las discusiones más importantes en cuanto al registro de las marcas no tradicionales, principalmente en relación con aquellas que se clasifican como "no visibles" y que han determinado el cambio de ciertas legislaciones a efectos de no impedir su registro por el incumplimiento de este requisito.

II. Las marcas no tradicionales

Los antecedentes de lo que hoy conocemos jurídicamente como marca, así como los primeros textos legales que la consagraron internacionalmente como tal, tuvieron en mente los signos constituidos por una o varias palabras (marca denominativa), por una figura (marca figurativa), por la combinación de ambos elementos (marca mixta).

Esta tipificación de marcas es aceptada y entendida por la población y por los sistemas jurídicos. Con seguridad se trata de los tipos de marcas que -de primer plano- un comerciante o prestador de servicio tendrá en mente al incursionar en el mercado y buscará su protección.

Sin embargo, existen otros tipos de signos sobre los que hay todavía desconocimiento de su existencia y de la posibilidad de obtener derechos marcarios sobre

8. TJCAN.Interpretación PreJuidicial No 242-IP-2015 de fecha 24 de Agosto del 2015.Página 22.
9. Concepto descrito también en la Interpretación Prejudicial 239-IP-2005de fecha 14 de febrero del 2006, página 6.

ellos en la medida que cumplan la función distintiva y la exigencia de la representación gráfica. Se trata de las marcas *no tradicionales* llamadas también no convencionales o atípicas.

> … las marcas *no tradicionales* llamadas también no convencionales o atípicas…

Estas marcas fueron reconocidas expresamente como tales en el Tratado de Singapur sobre Derecho de Marcas, adoptado por los Estados Miembros de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) en Singapur el 27 de marzo de 2006. Este tratado menciona de forma directa algunas de las categorías de marcas no tradicionales como las marcas de color, las marcas animadas o de movimiento, los hologramas y las marcas tridimensionales.

En los países miembros de la Comunidad Andina, regidos por la Decisión 486, este tipo de marcas también han sido expresamente reconocidas. Así se puede advertir en el mencionado artículo 134 que en su segunda parte agrega una lista no taxativa de lo que puede constituir un signo, incluyendo a las palabras y figuras, pero también a los sonidos, olores, colores, formas de productos, entre otros.

> … el gran problema que en muchas jurisdicciones ha surgido por el uso cada vez más frecuente de este tipo de marcas está relacionado con la exigencia de su representación al momento de acceder a la protección registral…

Ahora bien, el gran problema que en muchas jurisdicciones ha surgido por el uso cada vez más frecuente de este tipo de marcas está relacionado con la exigencia de su representación al momento de acceder a la protección registral. Los debates que han girado sobre este tema han intentado lograr un consenso respecto de las formas más adecuadas de representación de estos signos, a fin de que no sean complejas o gravosas ni para los solicitantes ni para las oficinas, *y que satisfagan a los competidores y al público en general, que necesitan comprender "qué se reivindica como marca"*[10].

Este problema no es ajeno en los países andinos. Como ya hemos señalado en nuestra región no existe mayor problema en cuanto al reconocimiento de las marcas

10. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. Decimoctava sesión. Ginebra: OMPI, 2007. SCT/18/2. Marcas no tradicionales: enseñanzas destacadas. Páginas 2,3.

no tradicionales. El problema, sin embargo, surge en la medida que no existe una determinación clara de los soportes adecuados que deba utilizarse para identificar el objeto de protección. Dicha Decisión establece además la exigencia de una "representación gráfica" que ha tenido que ser flexibilizada a través de resoluciones interpretativas tal y como veremos más adelante.

Esta flexibilización ha ido en concordancia a la evolución que el concepto de representación ha tenido en otras regiones del mundo como la europea. En efecto, a partir de la dación de la Directiva Europea No 2015/2436 se eliminó la exigencia de la representación gráfica permitiéndose que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva"[11].

La Directiva Europea tiene como antecedente el famoso caso Sieckmann en la que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea estableció que: *"cualquier mensaje capaz de ser percibido por los sentidos puede constituir una indicación para el consumidor y, en consecuencia, puede ser un signo capaz de cumplir la función de distintividad de una marca"*. Seguidamente el referido Tribunal señala que: *"no hay razón por la que las marcas no puedan ser creadas por mensajes que difieren de aquellos capaces de ser percibidos por el ojo"*. Finalmente, precisa que: *"la representación gráfica por sí misma no es suficiente: debe cumplir con dos criterios. En primer lugar, debe ser completa, clara y precisa, de manera que el objeto del derecho de exclusividad sea inmediatamente claro. En segundo lugar, debe ser inteligible para aquellas personas que tengan interés en conocer el registro, vale decir, otros fabricantes y consumidores"*[12].

11. Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, Exposición de Motivos, Considerando (13): "A dicho efecto, conviene establecer una lista de ejemplos de signos que puedan constituir una marca en cuanto que sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Con el fin de cumplir los objetivos del sistema de registro de marcas, consistentes en garantizar la seguridad jurídica y una buena administración, es también esencial exigir que el signo pueda representarse de una manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Por tanto, se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto." Véase también, Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, Exposición de Motivos, Considerando (10): "Se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva."
12. Caso Sieckmann y el German Patent Office (caso C-273/00), interpretación prejudicial solicitada por la Bundespatentgericht (Alemania), de 6 de noviembre de 2001: http://www.copat.de/markenformen/C-273-00EN.pdf.

A continuación, revisaremos las características y los desafíos que enfrentan los registros de algunas marcas no tradicionales. Estas marcas han sido sub clasificadas en signos visibles y signos no visibles teniendo en cuenta el sentido por el cual son percibidas y reconociendo la importancia de estos sentidos que en definitiva determinan nuestras conductas de consumo.

1. Visuales

Con el registro de una tonalidad de morado para distinguir los chocolates de la marca Cadbury, (los ahora famosos Dairy Milk) y del sonido introductorio de las filmaciones producidas por la 20th Century Fox, el siglo pasado fue testigo de una revolución en el concepto de lo que tradicionalmente se venía entendiendo como marca y dio paso a las marcas no tradicionales.

Entre las principales marcas no tradicionales que se encuentra clasificadas como visibles tenemos, entre otras, a las marcas de color, las marcas de posición, los hologramas, las marcas en movimiento.

a. Marcas de color

Los colores han sido desde sus inicios y hasta ahora un importante elemento para identificar un producto y su origen empresarial. De hecho, podemos afirmar que como consumidores hemos tenido esa experiencia de identificar un determinado producto a distancia gracias al color de su etiqueta o empaque.

En la Decisión 486 la protección registral de los colores se encuentra incorporada en el artículo 134 literal e) que expresamente señala que pueden constituir marcas, entre otros, *"un color delimitado por una forma, o una combinación de colores"*. En otras palabras, en los países de la Comunidad Andina puede otorgarse el registro de un determinado color -aunque no de manera aislada sino siempre delimitado por una forma específica- o siempre que se trate de una combinación de colores que cuente con aptitud distintiva.

Nótese que aun cuando nuestra legislación permite el registro de un signo compuesto por un color o colores bajo ciertos parámetros, dicho signo deberá superar el examen de registrabilidad para determinar si cuenta con carácter distintivo y, en consecuencia, que no está contenido en ninguna de las prohibiciones absolutas o relativas listadas también en la Decisión 486.

En ese sentido para que un color pueda ser registrado como marca no debe ser un color usual, descriptivo, genérico ni tratarse de un color que resulta ser funcional respecto del producto o servicio que pretende distinguir. Así lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través de la interpretación Prejudicial

> … para que un color pueda ser registrado como marca no debe ser un color usual, descriptivo, genérico ni tratarse de un color que resulta ser funcional respecto del producto o servicio que pretende distinguir…

recaída en el Proceso 232-IP-2015 el 2 de marzo de 2016[13] al señalar que un color no podrá ser registrado como marca:

- ***"Si el color responde a la naturaleza del producto*** *(por ejemplo, para distinguir tintes);*
- ***Si el color otorga una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican*** *(por ejemplo, un color que posea propiedades físicas o químicas tales como las de reflejar la luz o absorber el color);*
- ***Si el color es técnicamente funcional*** *(por ejemplo, el rojo para extintores de incendios y determinados colores utilizados para los cables eléctricos);*
- ***Si el color tiene una función económica,*** *que no sea el resultado natural del proceso de fabricación (como el color terracota para las tejas o las piezas de cerámica); y,*
- ***Si es necesario garantizar la competitividad en el uso de ese color en un mercado*** *en el que, habida cuenta del color elegido y de los productos de que se trate, otros comerciantes con motivación suficiente recurrirán de modo natural a ese color y desearían utilizarlo de modo semejante para sus productos o servicios."*

En esta misma línea interpretativa es importante mencionar lo establecido por el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 619-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, a través de la cual precisa que, si bien un color puede ser reivindicado en la medida que se encuentre delimitado por una forma, existe una condición adicional que se debe tener en cuenta. A continuación, veamos lo que literalmente se ha señalado por este tribunal:

> "1.5. Es posible el registro como marca de un color aislados si es que este se encuentra delimitado por una forma específica y, además, así visto en conjunto, y sin incurrir

13. TJCAN. Interpretación prejudicial recaída en el Proceso 232-IP-2015 de 2 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2737 del 11 de mayo de 2016.

> en otra causal de irregistrabilidad, goza de distintividad. Por lo tanto, el color no debe ser común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase, como tampoco ser característico de un determinado producto. Así, por ejemplo, los extintores son característicamente de color rojo. Para gozar de distintividad, el color no debe estar ligado a la naturaleza del producto de que se trate ni la obligación de su utilización debe ser prevista, por ejemplo, en una norma técnica de seguridad. El uso del color debe ser arbitrario de modo que permita identificar el origen empresarial".

Como puede apreciarse, si bien un color puede ser reivindicado siempre que este delimitado por una forma, resulta mandatorio que ese color -por sí mismo- sea arbitrario de modo que permita identificar el origen empresarial.

Un caso interesante que se presentó ante la autoridad peruana fue el referido al registro de un envase de botella de color verde para distinguir "cervezas" de la clase 32. En dicha oportunidad la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI a través de su resolución No 870-2016/TPI-INDECOPI señaló expresamente que *"el color verde del envase solicitado no resultaba un elemento distintivo que pueda ser reivindicado a favor de un solo titular, ello en atención a que, al igual como ocurre con el color ámbar, el color verde constituye una característica funcional que cumple una función específica, es decir, proteger el contenido de la luz, la cual tiene efectos perjudiciales sobre algunos productos como la cerveza (que pretende distinguir el signo solicitado); en efecto, -se agrega en la resolución- la interacción con la luz produce un mal sabor y un olor a menudo descrito como "desagradable"*[14].

La mencionada resolución muestra gráficamente un caso concreto en el que el color aun cuando estaba debidamente delimitado por una forma (envase de botella) no cumplía con los requisitos de registrabilidad pues el referido color cumplía una función técnica en el producto para el cual se pretendía registra como marca.

Finalmente, es importante precisar que existe la posibilidad que un color pueda obtener protección sin que cumpla con las exigencias de estar delimitado por una forma o tratarse de una combinación de colores. Ello solo es posible a través de la aplicación de la figura de la distintividad adquirida, esto es, la adquisición de la distintividad sobrevenida por su uso constante en el mercado, la cual evidentemente deberá ser probada.

b. Marcas de posición

Las marcas de posición se definen -como su propio nombre lo indica- por la posición en que aparece el elemento figurativo o cromático protegido en un determi-

14. Resolución No 870-2016-TPI-INDECOPI de fecha 5 de abril del 2016. Página 14-15.

nado producto o servicio. En estas marcas, por tanto, lo que se protege es la posición del elemento característico. Un ejemplo clásico de este tipo de marca es el famoso registro de la suela roja de los zapatos diseñados en 1993 por el francés Christian Louboutin quien en su intento por mejorar sus calzados tomó el esmalte rojo de su asistente y coloreó la tradicional suela negra, agregando así su sello personal en el producto[15]. La marca fue registrada en 2010 en la Unión Europea y su protección se ha gestionado y conseguido en diversas partes del mundo alcanzando en algunos casos la protección como marca de color y en otros como marca de posición.

En nuestra región andina, se han conseguido también el registro de diversas marcas que perfectamente encajan en esta categoría. Es el caso de la estrella incorporada a los productos Punto Blanco de propiedad de la empresa colombiana Crystal S.A.S. que fue registrada para distinguir prendas íntimas.

Es necesario precisar que, si bien este tipo de marcas pueden encontrar protección bajo otras categorías como, por ejemplo, una marca de color o como marca figurativa, será importante que, al momento de describir el signo en una solicitud de registro, el titular reivindique la posición del elemento a registrar de modo que al momento de emitirse el certificado la autoridad precise la ubicación de éste en el producto al que se aplica. Solo así la protección sobre la marca estará dada por la posición del elemento característico reivindicado.

c. Hologramas

El holograma es una superficie en dos dimensiones que tiene la capacidad de poder mostrar la imagen de un objeto determinado en tres dimensiones. El holograma recibe su nombre a partir de la tecnología que la crea, esto es, la holografía a través de la cual precisamente es posible crear una imagen en tres dimensiones sobre un soporte plano generada a través del uso de un láser.

La característica principal de un holograma es que el usuario al mover el soporte podrá observar otra imagen o perspectiva del objeto representado, no siendo necesario utilizar ningún dispositivo adicional para percibir las diferentes vistas de dicho objeto.

En la medida que el holograma sea distintivo y se pueda representar gráficamente alcanzará la protección como marca. No obstante, el principal problema a la hora de registrar un holograma es que su representación es muy compleja principalmente porque difícilmente se podrá representar la propiedad de que la imagen puede cambiar en función del ángulo escogido por quien lo contempla[16].

15. Sánchez Alvaro. La justicia europea reconoce la exclusividad de Louboutin para las suelas rojas de los zapatos En: El Pais. Bruselas 12 de Junio del 2018. https://elpais.com/elpais/2018/06/12/estilo/1528792762_271613.html.
16. https://www.achalemaitre.com/marca-holografica/

Frente a este problema el Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI ha intentado aportar soluciones en cuanto a la representación de un holograma señalando que *"puede consistir en una ilustración que capte el efecto holográfico en su totalidad, junto con una declaración o indicación del tipo de marca y habitualmente una descripción. Sin embargo, puede que existan distintos tipos de hologramas que requieran representaciones ligeramente distintas*[17].

La dificultad para su representación ha determinado que, en algunas jurisdicciones, las autoridades encargadas de los registros hayan preferido clasificarlas y tramitarlas como marcas figurativas. No obstante, cada vez más, los hologramas vienen siendo aceptados como una categoría distinta.

d. Marcas en movimiento o marca animadas

Las marcas en movimiento han sido definidas por la OMPI como aquellos *"[…] signos constituidos por el movimiento de un determinado objeto (por ejemplo, una combinación del objeto y del movimiento perceptible visualmente). La imagen en movimiento puede ser un fragmento de película cinematográfica o de vídeo, o el logotipo móvil de un programa de televisión, […]"*[18]. Un ejemplo que destaca como marca de movimiento es la obtenida por la empresa de autos de lujo Lamborghini que logró el registro del movimiento hacia arriba que hacen las puertas de sus vehículos al momento de ser abiertas. Otro ejemplo es la renovada marca de Google que incluye cuatro puntos de colores y el cierre con una G todos ellos en movimiento.

Estas marcas permiten graficar de forma clara cómo una combinación simultánea de imágenes, sonidos y texto pueden determinar una animación o movimiento distintivo que permite al consumidor asociarla a un origen empresarial y por tanto obtener una protección como marca.

Como en las otras marcas no convencionales anteriormente desarrolladas, las marcas en movimiento no están exentas de la dificultad en su representación al momento de ser solicitadas a registro.

La novedad de estas marcas es la razón principal por la cual la mayoría de las oficinas de registro se han visto limitadas para evaluar y aceptarlas como tales. Las oficinas que las han venido aceptando han exigido la presentación de un soporte digital conteniendo la muestra del signo animado. Otras formas de representación

17. Comité Permanente Sobre El Derecho De Marcas, Diseños Industriales E Indicaciones Geográficas de la OMPI. Decimonovena sesión. Ginebra, 21 a 25 de julio de 2008. SCT/19/1. La Representación Y La Descripción De Marcas No Tradicionales Posibles Ámbitos De Convergencia. Página 7.
18. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. Décimos Secta Sesión. Ginebra, del 13 al 17 de noviembre de 2006.SCT/16/2. Nuevos Tipos de Marcas. Página 7.

de estas marcas han sido anunciadas por el propio Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, que ha señalado que *"puede consistir en una serie de imágenes fijas que conjuntamente describan el movimiento, acompañadas de una descripción escrita en la que se explique el movimiento o de una grabación del signo en formato analógico o digital, o bien en una combinación de las anteriores"*; sugerencias que han sido incluidas en el Reglamento del Tratado de Singapur[19].

Es importante recordar que en la evaluación de registro de estas marcas no debe perderse de vista la evaluación de las prohibiciones absolutas y relativas sobre la marca en su conjunto incluyendo el movimiento que se reivindica, debiendo excluirse la protección sobre movimientos que resulten simples o movimientos habituales o propios de las características o funciones que puedan tener los productos o servicios para los que se registran.

2. No visuales

Las marcas no tradicionales no visuales son aquellas que pueden ser percibidas por un sentido distinto a la vista. Entre las categorías más frecuentes de este rubro tenemos a las marcas sonoras, las marcas olfativas, las gustativas y las de textura.

a. Marcas sonoras

Las marcas sonoras han sido definidas como sonidos, producidos por una o varias notas musicales o melodías que permiten distinguir productos o servicios de un determinado proveedor. Si bien las marcas sonoras más utilizadas han sido melodías o piezas musicales, existe también la posibilidad de que se trate de otro tipo de combinaciones de sonidos. Así, como ejemplo de las melodías tenemos el caso de la marca que solicitó la empresa D'onofrio en el año 1997[20] en el Perú respecto del sonido de la trompeta que solían -y aún suelen- utilizar quienes venden los productos (helados) ambulatoriamente o el sonido que se despliega al inicio de las obras cinematográficas de la Twentieth Century Fox. Ejemplos de otras combinaciones sonoras son el famoso rugido del león de la Metro-Goldwyn-Mayer y el sonido que se despliega en la plataforma Netflix al abrir la aplicación.

En general se puede decir que no se ha encontrado resistencia en aceptar el poder distintivo de estos signos. El cuestionamiento ha venido más bien por las herramientas o mecanismos que deben utilizarse por los solicitantes y aceptarse

19. Leyva Salazar Gretell. Un acercamiento a las marcas animadas. Revista la Propiedad Inmaterial Nº 24 - Julio -diciembre de 2017 – página 13 -14.
20. Ver Expediente No 30319-1997/OSD-INDECOPI.

por las oficinas de registro para cumplir con la exigencia de la representación gráfica.

En el Perú se ha aceptado la presentación de una partitura para los sonidos melódicos o de un espectrograma para los sonidos no melódicos, así como, la presentación de un informe técnico que declare que el sonido solicitado corresponde a la representación consignada[21].

Estas exigencias se condicen con lo establecido por la OMPI, que ha señalado que *"las oficinas nacionales competentes pueden exigir que la representación de marcas sonoras consista en una notación musical, un pentagrama, una descripción del sonido que constituye la marca, o una grabación analógica o digital de ese sonido –o cualquier combinación de las mismas. Un archivo electrónico puede ser adjuntado a la aplicación cuando la grabación electrónica esté disponible. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, sólo la notación musical en un pentagrama puede ser considerada para representar adecuadamente a la marca*[22].

Es Importante destacar que aún se tiene como tarea pendiente mejorar el sistema de consulta de los sonidos que se soliciten y de los que ya obtenga protección registral de modo que cualquier interesado pueda acceder y entender perfectamente la marca en cuestión.

b. Marcas olfativas

Las marcas olfativas son signos compuestos por un olor, una fragancia o un aroma que logra identificar un producto o servicio determinado.

La percepción de una marca olfativa se percibe por el sentido del olfato, considerado como uno de los sentidos más poderosos e influyentes en la decisión de consumo del ser humano. Así lo ha expresado el autor Dominique Baulieu cuando afirma que, *"de los cinco sentidos, el olfato es el que transmite el mayor valor sensorial, y que la memoria olfativa es la más potente. Se ha demostrado que el ser humano distingue primero los olores y después los sonidos, las texturas y los colores. Tanto es así que un niño de menos de dos semanas de nacido reconoce a su madre por el olor, y este lo consuela. Si un productor logra comunicar ese olor tranquilizador para su producto, el impacto en las ventas podría ser significativo*[23].

Debido a la capacidad que el sentido del olfato tiene para evocar recuerdos, muchas empresas han venido utilizando olores específicos no solo en sus productos

21. David Zevallos. 22 años de las marcas sonoras en el Peru.12 de Junio de 2019. En: https://davidzevallos.com/index.php/2019/06/12/marcas-sonoras-en-peru-22-anos/.
22. "Smell, Sound and Taste. Getting a Sense of Non-Traditional Marks", en WIPO Magazine, Ginebra, febrero de 2009, N° 1, página 5. En: http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/01/article_0003.html.
23. Baulieu, Dominique. Marketing olfactif ou all factice?, 2001. En: http://www.e-marketing.fr/Marketing-Magazine/Article/Marketing-olfactif-ou-allfactice--6792-1.htm#qClYP65IFbwT5LtK.97

sino también en ambientes físicos -como tiendas comerciales, oficinas, fábricas y otros lugares donde desarrollan su actividad- fijando así un recuerdo en la mente de los consumidores y determinando su preferencia de consumo.

Como en el caso de las marcas sonoras, el carácter distintivo de un olor parece no estar en discusión siempre que logre individualizar y diferenciar un producto o un servicio de otros similares que existan en el mercado y que no sean el resultado de la propia naturaleza ni que cumplan una función para dicho producto o servicio.

En cuanto a los mecanismos de representación gráfica la OMPI ha propuesto que ésta puede consistir en una descripción escrita del olor [24]. No obstante ésta ha sido cuestionada por algunos tribunales como la EUIPO que ha señalado que *"La descripción de un olor, aun cuando sea gráfica, no resulta admisible como representación del signo, del olor, pues no resulta suficientemente precisa y objetiva. Una descripción con palabras es una mera aproximación al olor que se trata de apropiar, que no puede llegar a ser íntegra, clara, precisa y objetiva*[25].

Otras propuestas que se han dado y que no han estado exentas de cuestionamiento están relacionadas con la presentación de la fórmula química y el depósito de una muestra del olor. No obstante, debe tenerse presente que, respecto de la fórmula química, *"pocas personas serían capaces de reconocer, en una fórmula de ese tipo, el olor en cuestión. Tal fórmula no resulta suficientemente inteligible. Por otro lado, una fórmula química no representa el olor de una sustancia"*[26]. Con respecto al depósito de una muestra de un olor debe tenerse en cuenta que las muestras pueden desvanecerse o perder fuerza y modificarse con el transcurso del tiempo.

Un ejemplo de marca olfativa es la obtenida en Estados Unidos y en el Reino Unido por la empresa Sumitomo Rubber, Co. sobre la fragancia floral que aplicó a neumáticos. Otra marca olfativa también registrada en el Reino Unido es la obtenida por Unicorn Products por medio de la cual se logró proteger el olor a cerveza que se desprende al tirar un dardo. Otros ejemplos que podemos traer a colación son el olor a hierba recién cortada aplicada en pelotas de tenis y el aroma de frambuesa para productos combustibles.

En Latinoamérica, México ha dado pasos importantes en el otorgamiento del registro de marcas olfativas, destacando la otorgada a la empresa Hasbro Inc pro-

24. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. Décimo Novena Sesion. Ginebra, Del 21 al 25 de Julio de 2008.SCT/19/2. La representación y la descripción de marcas no tradicionales. Posibles ámbitos de convergencia. Página 11.
25. Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). El olor a limón (marca olfativa). R 0445/2003-4 del 12 de diciembre de 2015.
26. Tribunal de Justicia de la Unión Europea (tjue). Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-un Markenamt. C-273/00 del 12 de diciembre de 2002.

pietaria de la famosa marca de plastilina Play-Doh que obtuvo la protección del olor resultante de una combinación de dulce con vainilla, cereza y el olor a masa de harina de trigo aplicada a sus productos. También se otorgó el registro a Sureste Sustentable S.A. de C.V. para una pintura con olor a bambú.

Estos ejemplos nos permiten inferir que, en los hechos, un olor tiene más posibilidad de obtener protección registral como marca cuando son aplicados a productos que normalmente no están aromatizados.

c. Marcas gustativas

Las marcas gustativas han sido definidas por Enrique Ortega Burgos como aquellas que *"consisten en sabores que, siendo ajenos a la naturaleza del producto, se le añaden para otorgarle distintividad en el mercado a un determinado bien"*[27].

En las marcas gustativas ocurre un hecho distinto a las previamente descritas. En este tipo de marcas lo que parece estar claro es el mecanismo para poder representarla gráficamente. Hablamos en concreto de la descripción escrita del sabor. No obstante, la dificultad de su reconocimiento como marca radica en la determinación de su carácter distintivo y, en consecuencia, que el público realmente pueda identificar su origen empresarial. A ello hay que añadir que una marca gustativa está supeditada a una valoración subjetiva pues un sabor es percibido de distinta manera por cada uno de los consumidores.

Un ejemplo de marca gustativa denegada por falta de capacidad distintiva fue la solicitada por la farmacéutica Eli Lilly que consistía en "el sabor artificial de fresa" para productos farmacéuticos, veterinarios y de higiene, así como sustancias dietéticas para uso medicinal. En este caso la autoridad europea denegó el registro por considerar que cualquier fabricante tenía el derecho de agregar el sabor artificial de las fresas a sus productos con la finalidad de hacerlos agradables al paladar y disimular así cualquier sabor desagradable que pudieran tener. Se consideró además que los consumidores no podrían identificar el sabor con un origen empresarial determinado y que la referencia a "sabor de fresa" no era definitiva pues dicho sabor podría cambiar dependiendo de la madurez del fruto. En síntesis, la marca se denegó porque se consideró de uso común y por tanto carente de distintividad.

Cabe citar, como ejemplo de marca gustativa registrada, la que se logró inscribir en los países de Benelux, identificada como BX 625971 y descrita como "El sabor a regaliz" para productos de papelería.

27. Ortega Burgos Enrique. Marca Gustativa Parte 2: Ejemplos. En: https://enriqueortegaburgos.com/marca-gustativa-ii-ejemplos/#:~:text=Las%20marcas%20gustativas%20consisten%20en,%2C%20o%20la%20marca%2Dcolor.

No cabe duda de que el registro de este tipo de marcas en las que se protege características no convencionales de los productos a los que se aplica representa una gran oportunidad para sus titulares para diferenciarse en el mercado. No obstante, cabe sugerir que se explore la posibilidad de su uso en otras industrias distintas a la farmacéutica, a la de bebidas y a la de alimentos que parecen ser el campo natural para el desarrollo de estas marcas.

d. Marcas de textura

Marcas de textura son aquellas en lo que lo distintivo es su superficie y, en consecuencia, esto es lo que determina su reconocimiento y eventual protección. Como en la mayoría de las marcas no tradicionales, los principales desafíos que enfrenta el registro de una marca táctil o de textura no solo es su capacidad distintiva per se sino además que no tenga una finalidad funcional.

Para desarrollar el concepto y requisitos de las marcas de textura, no podemos dejar de mencionar la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina el 4 de septiembre del 2015 en el marco del Proceso 242-I-2015[28]. Esta interpretación, recogiendo los lineamientos adoptados por tribunales extranjeros hace un análisis detallado de estas marcas abordando varios aspectos relevantes.

En primer lugar, se señala que las marcas de textura son pasibles de ser protegidas como marca en la medida que dicha textura sea inherentemente distintiva o que haya adquirido esa distintividad de manera sobrevenida (*"secondary meaning"*) mediante su uso en el mercado.

Para determinar su capacidad distintividad inherente, las marcas de textura no deben constituir texturas usuales o genéricas. Sobre este particular, el Tribunal de Justicia realiza en este caso una interpretación extensiva de las prohibiciones absolutas contenidas en la legislación andina relativa a las formas usuales aplicables a los empaques y envases, las formas impuestas por la naturaleza y las formas que otorguen una ventaja funcional o técnica al producto, transponiendo el concepto de "textura" por el de "forma" para incluir a las texturas como causales de irregistrabilidad[29].

En cuanto a la representación gráfica el Tribunal de Justicia, haciendo una referencia al Principio de Precisión, y siguiendo conceptos desarrollados por el Tribunal

28. TJCA. Interpretación prejudicial recaída en el Proceso 242-IP-2015 de fecha 4 de septiembre del 2015. En: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2579.pdf.

29. Indacochea Jauregui Juan Manuel. La marca táctil o de textura en el ámbito de la Comunidad Andina: A propósito de la interpretación prejudicial 242-IP-2015 del Tribunal Andino. En: EAFIT Journal of International Law. Páginas 114-129 Vol. 7, 01.

Europeo -que hemos visto anteriormente - señala que la representación gráfica de estos signos debe ser clara, precisa, completa en sí misma, inteligible, duradera y objetiva. Bajo esa premisa considera que una descripción simple de lo que se pretende reivindicar en el registro ayudará al funcionario en su evaluación y permitirá advertir de ciertas características que no necesariamente pueden ser representadas en un gráfico.

Adicionalmente, siguiendo los criterios recogidos por la OMPI[30], el referido Tribunal señala que la representación gráfica del signo puede plasmarse mediante impresión en relieve (sistema braille) sin perjuicio de que pueda además acompañarse varias representaciones de la marca, tomadas en perspectivas diferentes y según distintos métodos y modalidades.

En resumen, el Tribunal Andino estableció en la interpretación prejudicial citada que, en el caso de las marcas de textura se deberá contar con la descripción clara, precisa y completa de ésta incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía. Adicionalmente se deberá presentar una muestra física del objeto que contiene la textura y anexar una representación en código braille de la marca táctil que se solicita a registro.

Algunos ejemplos representativos de este tipo de marca lo constituyen "la textura de terciopelo que cubre la superficie de una botella de vino" del vino Khvanchkara[31], el bolso o funda violeta de la botella de Crown Royal comercializada desde 1964[32], y por supuesto la textura de apariencia craquelada de la botella Old Parr de propiedad de la compañía Diageo Brads B.V. que obtuvo protección en Colombia, proceso que ameritó precisamente la dación de la interpretación prejudicial desarrollada.

Conclusiones

- El mundo es testigo de un acelerado desarrollo tecnológico que ha determinado un cambio en las campañas comerciales de productos y servicios, así como en su forma de comercialización en dos mercados paralelos: el físico y el virtual.
- Estos cambios han traído de la mano la aparición de nuevas propuestas de marcas que antes eran impensables y cuya existencia vienen determinando la revisión de los sistemas jurídicos y la implementación de mejoras en las

30. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. Décimo Sexta Sesión. Ginebra, del 13 al 17 de noviembre de 2006. Nuevos Tipos de Marcas. SCT/16/2 p. 11.
31. U.S. Reg. 3,155,702 registrada por la USPTO el 17 de octubre de 2006 a favor de American Wholesale Wine & Spirits, Inc.
32. U.S. Reg. 3,137,914, registrada el 5 de septiembre de 2006 por la USPTO a favor de Diageo North América.

oficinas nacionales de propiedad industrial con la finalidad de asegurar que las nuevas tendencias marcarias no queden desprotegidas.

- En líneas generales las marcas han sido definidas como "signos" que tienen la "capacidad de identificar" un producto o un servicio en el mercado, en otras palabras, deben ser distintivos.
- La capacidad distintiva de un signo es independiente de la exigencia de representación gráfica que sea requerida para ser registrado como marca ante las autoridades nacionales de propiedad industrial.
- La exigencia de la "representación gráfica" se sustenta en la necesidad de que terceros -que quedarían excluidos de uso- puedan oponerse e impedir el registro y, por otro lado, en que las oficinas nacionales encargadas de evaluar las solicitudes puedan identificar correctamente lo que se pretende inscribir como marca.
- En la medida que un signo sea distintivo y cumpla con la exigencia de la representación gráfica no existe razón para no reconocer como marcas a los signos no tradicionales. De hecho, estas marcas fueron reconocidas expresamente como tales en el Tratado de Singapur sobre Derecho de Marcas, adoptado por los Estados Miembros de la OMPI el 27 de marzo de 2006.

… El gran desafío que presentan las marcas no tradicionales, debido a su novedad, está relacionado con la exigencia de su representación al momento de acceder a la protección registral …

- El gran desafío que presentan las marcas no tradicionales, debido a su novedad, está relacionado con la exigencia de su representación al momento de acceder a la protección registral y, en consecuencia, con la necesidad de determinar las formas más adecuadas para cumplir con esta exigencia.
- Para un ordenado estudio, las marcas no tradicionales han sido sub clasificadas en signos visibles y signos no visibles teniendo en cuenta el sentido por el cual son percibidas y reconociendo la importancia de estos sentidos que en definitiva determinan nuestras conductas de consumo.
- Entre las principales marcas no tradicionales que se encuentra clasificadas como visibles tenemos a las marcas de color, las marcas de posición, los

holograma, las marcas en movimiento. Por su parte, entre las marcas no tradicionales no visibles tenemos a las marcas sonoras, olfativas, gustativas y de textura.

- Con excepción de las marcas gustativas, en las otras marcas no tradicionales el carácter distintivo parece no estar en discusión, siempre que se supere la evaluación de registrabilidad de manera positiva confirmándose el carácter distintivo del signo y la no incurrencia en alguna prohibición absoluta o relativa establecida por las legislaciones de cada país.
- El mayor problema para registrar una marca no tradicional es la escogencia del mecanismo o forma que deberá utilizarse para poder representar la característica que se pretende reivindicar en la marca. Ello por cuanto es necesario garantizar a los terceros que serán excluidos del registro la posibilidad de conocer de manera oportuna y adecuada el signo que se pretende y de esta manera poder activar los mecanismos de oposición si lo consideran pertinente.
- Las marcas no tradicionales desarrolladas en el presente artículo no son una lista cerrada. Es claro que seguirán apareciendo nuevos tipos de marcas teniendo en cuenta el continuo desarrollo tecnológico que vivimos, por lo que es indispensable revisar prontamente nuestras legislaciones, así como el grado de implementación de nuestras oficinas para garantizar la protección de lo que se viene.

Bibliografía

- Indacochea Jauregui Juan Manuel. Las marcas atípicas o no Convencionales.
- Baldo Kresalja Rosello. La Registrabilidad De Las Marcas Auditivas, Olfativas Y Las Constituidas Por Color Único En La Decisión 486 De La Comunidad Andina De Naciones. Themis 42. Páginas 163-184.
- Indacochea Jauregui Juan Manuel. La marca táctil o de textura en el ámbito de la Comunidad Andina: A propósito de la interpretación prejudicial 242-IP-2015 del Tribunal Andino. En: EAFIT Journal of International Law. Paginas 114-129 Vol. 7, 01. | January - June 2016, Colombia
- Gretell Leyva Salazar. Un acercamiento a las marcas Animadas. Revista la Propiedad Inmaterial n.º 24 - julio -diciembre de 2017 - pp. 5 – 26
- Melony Ray: Compendio de Resoluciones Andinas en Materia de Marcas. Agosto 2021
- Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. Décimo Sexta Sesión. Ginebra, del 13 al 17 de noviembre de 2006. SCT/16/2. Nuevos Tipos de Marcas.
- Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. Décimo Novena Sesión. Ginebra, Del 21 al 25 de Julio de 2008. SCT/19/2. La representación y la descripción de marcas no tradicionales. Posibles ámbitos de convergencia.
- Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. Decimoctava sesión. Ginebra: OMPI, 2007. SCT/18/2. Marcas no tradicionales: enseñanzas destacadas.

La importancia estratégica de las marcas de posición en la protección de la Propiedad Intelectual

Idalla Brum
Manlio Bassino
Carmen González
Arturo Pérez Guerrero
Laura Hernández
Lorena Mersan



Idalla Brum. Socia fundadora de Msantos Propriedade Intelectual, Abogada y Agente de Propiedad Industrial en Brasil. Graduada en Derecho por la Facultad Santo Antônio de Pádua (FASAP), con especialización en Derecho Procesal Civil y Argumentación Jurídica por la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (PUCMG), y MBA en Gestión Empresarial por la Fundação Getúlio Vargas (FGV).



Manlio Bassino. Socio del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International. Profesor de Derecho Empresarial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de Aspectos Legales de Internet y Comercio Electrónico en la Pontificia Universidad Católica del Perú - Escuela de Ingeniería.



Carmen González. Directora de Estrategia y Asesoría Jurídica en PONS IP, Madrid, España. Educación: COAPI-GIC Curso especialista en mediación-práctica profesional de la mediación en el ámbito civil y mercantil. Universidad de Alicante Master's degree en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Sociedad de la Información y Master's degree en Comercio Exterior. Licenciatura en derecho de la Universidad de Alicante.



Arturo Pérez Guerrero. Socio administrador de la firma puertorriqueña Perez Guerrero LLC. Arturo obtuvo un "Bachelor of Arts" en Comunicaciones de Marquette University en Milwaukee Wisconsin en 1991, obtuvo su grado de Juris Doctor en la Universidad Interamericana de Puerto Rico en San Juan, Puerto Rico en el 1994 y obtuvo un LLM con certificación en Propiedad Intelectual de Tulane University, New Orleans, Louisiana, Estados Unidos.



Laura Hernández. Abogada asociada del estudio Alessandri Abogados - Chile, encargada del Departamento de Marcas Internacionales. Titulada como abogado por la Universidad Santa María (USM) en Caracas - Venezuela, con especialización en Propiedad Intelectual en la Universidad de Los Andes (ULA).



Lorena Mersan. Socia de Mersan Abogados, Paraguay. Abogada, 2010. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Legis Master (LL.M.), 2013. Columbia Law School (Nueva York, EE.UU.). Agente de la Propiedad Intelectual. Presidente del Comité de Marcas de ASIPI (Periodo 2024-2025), Vice-Presidente del Capítulo Paraguayo de AIPPI, Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual (APAPI) (2017 – a la actualidad). Además, es miembro del Comité de Marcas No Tradicionales de INTA.

Resumen

Las marcas de posición constituyen una herramienta estratégica para reforzar la identidad de una marca, al ofrecer protección a elementos visuales específicos ubicados en un lugar particular del producto. Estas marcas permiten a las empresas distinguir sus productos de manera única, aportando seguridad jurídica y diferenciación en el mercado. Sin embargo, para aprovechar al máximo estos beneficios, es esencial comprender y cumplir con los requisitos legales aplicables en cada jurisdicción. En países como Brasil, Paraguay, Venezuela, Chile, España, Puerto Rico, Estados Unidos y dentro de la Unión Europea, las normativas varían en cuanto a la registrabilidad de las marcas de posición, exigiendo que estos signos distintivos cumplan con criterios como la representación gráfica clara, el carácter distintivo adquirido o inherente y la no funcionalidad del elemento posicional. Además, la jurisprudencia en algunos de estos territorios ha determinado que para ser registrables, las marcas de posición no deben estar motivadas únicamente por consideraciones estéticas o técnicas, sino que deben cumplir la función de identificar el origen empresarial del producto, conforme a los principios de la ley de marcas de cada jurisdicción.

Palabras clave: Marcas de posición, marcas no tradicionales

Abstract

Position marks are a key strategic tool for strengthening a brand's identity, as they offer protection for specific visual elements placed in a particular location on a product. These marks allow companies to uniquely differentiate their products, providing legal security and market distinction. However, to fully capitalize on these benefits, it is essential to understand and comply with the legal requirements in each jurisdiction. In countries such as Brazil, Paraguay, Venezuela, Chile, Spain, Puerto Rico, the United States, and within the European Union, regulations on the registrability of position marks vary, requiring that these distinctive signs meet criteria such as clear graphic representation, acquired or inherent distinctiveness, and the non-functionality of the positional element. Additionally, in some of these territories, case law has established that for position marks to be registrable, they must not be motivated solely by aesthetic or technical considerations but must serve the purpose of identifying the commercial origin of the product, in accordance with the trademark laws of each jurisdiction.

Keywords: *Position marks, non-traditional trademarks.*

En el dinámico panorama empresarial y de propiedad intelectual, la preservación y protección de las marcas juega un papel central en el mantenimiento de la identidad y la reputación de las organizaciones. Dentro de este contexto, las marcas de posición surgen como una herramienta estratégica de creciente importancia para los propietarios de marcas, productos y servicios. En este artículo, exploramos el concepto de las marcas de posición, su relevancia estratégica y las complejidades legales asociadas con ellas.

… En lugar de proteger la totalidad del signo, una marca de posición preserva una configuración, ubicación o aspecto visual distintivo en particular…

Una marca de posición es un tipo específico de marca que va más allá de proteger un nombre o logotipo, pues abarca la disposición precisa en la que un elemento visual o gráfico se coloca en un producto, embalaje o material promocional. En lugar de proteger la totalidad del signo, una marca de posición preserva una configuración, ubicación o aspecto visual distintivo en particular.

Los puntos claves sobre la importancia estratégica de las marcas de posición incluyen:

- Diferenciación competitiva: En un mercado saturado, la diferenciación es crucial. Las marcas de posición ofrecen un enfoque único para distinguir un producto o servicio, creando una identidad visual distintiva asociada con la marca y su respectivo origen empresarial, en la mente de los consumidores.

- Protección contra imitaciones: Al salvaguardar elementos visuales específicos de una marca, las marcas de posición dificultan la replicación por parte de los competidores. Esto es particularmente relevante en sectores donde la replicación es común, como la moda, el diseño, la construcción y la tecnología.

- Fortalecimiento de la identidad de marca: Una marca fuerte es un activo invaluable para cualquier empresa. Las marcas de posición contribuyen a consolidar la identidad de la marca, estableciendo asociaciones visuales memorables en la mente de los consumidores.

- Estrategias de expansión: A medida que las empresas amplían sus líneas de productos o ingresan a nuevos mercados, mantener una identidad de marca coherente es crucial. Las marcas de posición ofrecen flexibilidad para adap-

tar y expandir la gama de productos sin comprometer la integridad de la marca.

Para obtener protección legal, es esencial registrar una marca de posición ante las autoridades competentes de propiedad intelectual. Al solicitar el registro, proporcionar una descripción detallada y precisa de la disposición visual que se desea proteger es crucial, evitando ambigüedades y asegurando una salvaguarda efectiva. Monitorear el uso de la marca y tomar medidas proactivas para protegerla contra posibles violaciones son pasos igualmente cruciales.

… Al preservar elementos visuales específicos, añaden una capa adicional de seguridad y diferenciación, permitiendo que las empresas se destaquen y prosperen. Sin embargo, para aprovechar plenamente estas ventajas, es esencial comprender y cumplir con los requisitos legales asociados con ellas en diferentes jurisdicciones…

En conclusión, las marcas de posición representan una herramienta poderosa para proteger y fortalecer la identidad de la marca en un mercado competitivo. Al preservar elementos visuales específicos, añaden una capa adicional de seguridad y diferenciación, permitiendo que las empresas se destaquen y prosperen. Sin embargo, para aprovechar plenamente estas ventajas, es esencial comprender y cumplir con los requisitos legales asociados con ellas en diferentes jurisdicciones.

En Brasil, el registro de marcas de posición fue regulado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el cual desempeña un papel fundamental en la regulación y concesión de registros de marcas, el 21 de septiembre de 2021, a través de la Ordenanza Nº 37, que entró en vigor el 1 de octubre del mismo año. Sin embargo, solo la Ordenanza INPI/PR Nº 8/2022 delimita las especificidades y criterios que rigen la protección y el registro de estas marcas. A continuación, destacamos sus puntos principales.

Según la referida Ordenanza Nº 37, una marca de posición está constituida por la aplicación de un signo en una posición singular y específica sobre un determinado soporte, siempre que dicha aplicación no tenga ningún efecto técnico o funcional. La singularidad de la posición se refiere a la peculiaridad de la ubicación del signo en el soporte, mientras que la especificidad concierne al posicionamiento y proporción del signo en relación con el soporte.

El registro de una marca de posición protege el conjunto formado por la aplicación del signo en la posición singular y específica del soporte. El registro no confiere protección a la posición del soporte por sí sola, ni al soporte en sí. Es esencial proporcionar una descripción textual clara de la marca, incluyendo detalles sobre el soporte, el signo aplicado, su posicionamiento y proporción, así como otra información relevante para delimitar la protección reclamada.

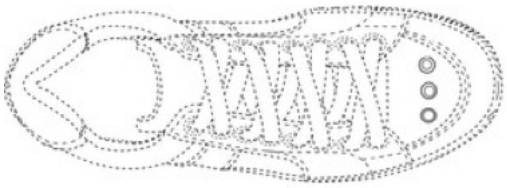
Para ser registrable, una marca de posición debe presentar un conjunto distintivo que sea percibido como una marca por el consumidor y asociado con el producto o servicio que identifica. El análisis de distintividad considera tanto la singularidad de la posición del signo como la distintividad del propio signo. Las marcas que no presentan suficiente distintividad, como aquellas percibidas como meramente ornamentales o funcionales, están sujetas a rechazo.

El análisis de colisión entre marcas de posición considera la impresión general de los conjuntos formados por el signo y su posición en el soporte, sin limitarse a los elementos individuales de las marcas. El INPI evalúa el grado de distintividad del signo y la singularidad de la posición en la que se aplica para determinar si existe un conflicto con otras marcas registradas.

En resumen, la comprensión del INPI sobre las marcas de posición proporciona directrices claras y cuidadosas para el registro y protección de estas marcas en Brasil. Cumplir con las directrices establecidas por la Oficina es esencial para garantizar la efectividad y validez del registro de una marca de posición, fortaleciendo así la protección de la propiedad intelectual de las empresas en el mercado brasileño. A continuación, se presentan algunos casos recientes y entendimientos publicados por el INPI.

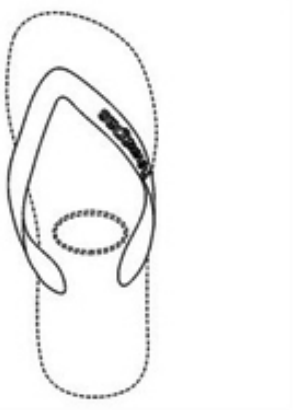
Actualmente, hay más de 300 (trescientas) solicitudes de registro de marcas de posición en el sistema de datos del INPI. Muchas de estas solicitudes no son recientes, ya que fue posible cambiar la forma de presentar las solicitudes de registro presentadas antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza si estaban pendientes de examen por el INPI y calificaban como marcas de posición. El plazo para esta solicitud fue de 90 (noventa) días después de la entrada en vigor de la Ordenanza Nº 37.

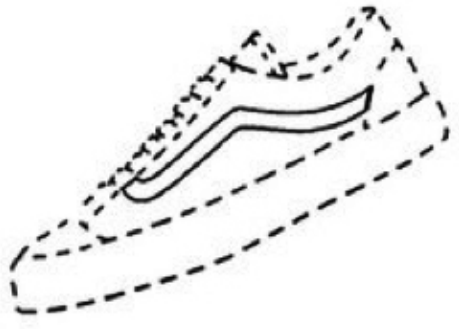
Hasta el momento, los examinadores han juzgado casos conocidos de manera diferente a las decisiones internacionales, presentando un resultado insatisfactorio para los solicitantes. Actualmente, de acuerdo con una búsqueda realizada en los datos del INPI, solo un registro de una marca de posición aparece como concedido, a saber:

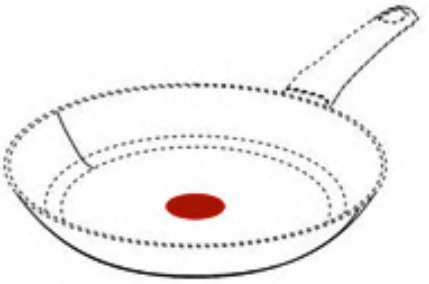
Solicitud Nº:	830621660
Marca:	
Clase:	25
Solicitante:	TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
Descripción:	sneakers
Fecha de Concesión:	30 de mayo 2023

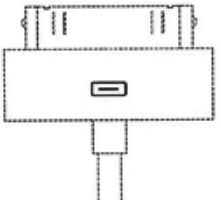
Además, varias marcas y empresas famosas recibieron denegación a sus solicitudes por parte del INPI, como por ejemplo:

Solicitud Nº:	901514225
Marca:	
Clase:	25
Solicitante:	PALOÏSE SAS
Descripción:	Zapatos de tacón alto de mujer.
Fecha de Rechazo:	30 de mayo 2023

Solicitud Nº:	906025397
Marca:	
Clase:	25
Solicitante:	ALPARGATAS S.A.
Descripción:	Calzado, en concreto sandalias o chanclas.
Fecha de Rechazo:	23 de mayo 2023

Solicitud Nº:	924559764
Marca:	
Clase:	25
Solicitante:	VANS, INC
Descripción:	Calzado, a saber: sneakers.
Fecha de Rechazo:	18 de julio 2023

Solicitud Nº:	914434519
Marca:	
Clase:	21
Solicitante:	TEFAL
Descripción:	Sartenes, sartenes de mango largo, sartenes para crepes, sartenes wok.
Fecha de Rechazo:	03 de octubre 2023

Solicitud Nº:	831299240
Marca:	
Clase:	09
Solicitante:	APPLE INC.
Descripción:	Adaptadores eléctricos, cargadores, cables, alambres y conectores, todos para usar con computadoras, periféricos de computadora, productos electrónicos de consumo, dispositivos electrónicos digitales portátiles y de bolsillo, reproductores de medios digitales, computadoras de bolsillo, computadoras portapapeles, teléfonos móviles, lectores de libros electrónicos, organizadores personales electrónicos, asistentes personales digitales, calendarios electrónicos y dispositivos de sistema de posicionamiento global (GPS).
Fecha de Rechazo:	29 de agosto de 2023

En suma, el análisis de posición de las marcas por parte de la INPI ha estado representado por un período de ajustes y adaptaciones, reflejando la complejidad del proceso de definición e interpretación de los criterios de distintividad y singularidad. Aunque algunos casos han sido rechazados por falta de carácter distintivo o de consideración de aspectos técnicos o funcionales, se espera que la maduración de los entendimientos de la INPI y la revisión de las decisiones impugnadas den lugar a precedentes más claros y favorables.

… el análisis de posición de las marcas por parte de la INPI ha estado representado por un período de ajustes y adaptaciones, reflejando la complejidad del proceso de definición e interpretación de los criterios de distintividad y singularidad…

Este proceso continuo de perfeccionamiento traerá mayor seguridad jurídica tanto para los solicitantes como para el sistema de propiedad intelectual, promoviendo así un entorno más propicio para la protección y la innovación en el mercado brasileño.

En Perú, a diferencia de Brasil, no existe una regulación, guía o criterio establecido para la evaluación de las marcas de posición. El registro de las marcas es evaluado de la misma forma que los demás tipos de marcas; es decir la Oficina de PI peruana evalúa si la marca de posición solicitada – en conjunto - es distintiva para los productos o servicios que busca distinguir; y la otorgará, siempre que no se encuentre incursa en ninguna de las prohibiciones de registro contenidas en los artículos 135 (prohibiciones absolutas) y 136 (prohibiciones relativas) de la Decisión 486.

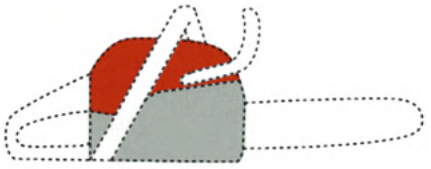
… En Perú, a diferencia de Brasil, no existe una regulación, guía o criterio establecido para la evaluación de las marcas de posición…

En los últimos años la Oficina de PI peruana ha otorgado las siguientes marcas de posición:

Marca:	
Descripción:	Suela de color rojo de un artículo de calzado, donde la línea punteada señala la posición de la marca y no forma parte de la misma.
Clase:	25
Titular:	CLERMON ET ASSOCIES
Productos:	Zapatos de tacón
Fecha de Registro:	18 de Agosto de 2022
Resolución que otorga la marca:	**020446-2022/DSD-INDECOPI**

Marca:	
Descripción:	No descripción.
Clase:	18, 25 y 35

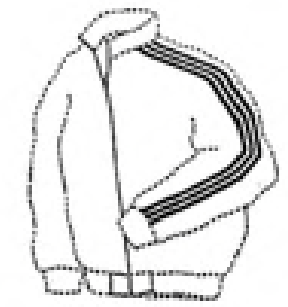
Titular:	LLOYD Shoes GmbH
Productos / Servicios	**Clase 18.** Cuero y cuero de imitación y productos de estos materiales, a saber, carteras, bolsos, sobres, monederos y billeteras; bolsos y carteras de viaje; baúles y vajillas de viajes; portafolios y maletines para documentos. **Clase 25.** Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería. **Clase 35.** Reagrupamiento para el beneficio de terceros, de productos de cuero y cuero de imitación y productos de estos materiales, a saber, carteras, bolsos, sobres, monederos y billeteras, bolsos y carteras de viaje, baúles y valijas de viaje, portafolios y maletines para documentos, prendas de vestir, calzado, y artículos de sombrerería (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia, este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo sitios web o programas de televenta, internet, correo electrónico, world wide web y otras redes de bases de datos.
Fecha de Registro:	23 de Julio de 2018
Resolución que otorga la marca:	**015602-2018/DSD-INDECOPI**

Marca:	
Descripción:	Combinación de colores anaranjado identificado como RAL 2010 y gris identificado como RAL 7035, conforme al modelo adjunto al certificado correspondiente.
Clase:	07
Titular:	Andreas Stihl AG & Co. KG
Productos:	Motosierras, incluyendo motosierras accionadas por motores de gasolina, motosierras accionadas por motores eléctricos y motosierras accionadas por baterías.
Fecha de Registro:	23 de Febrero de 2016
Resolución que otorga la marca:	**3032-2016/DSD-INDECOPI**

… En Paraguay, ocurre lo mismo que en el Perú, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) no tiene una guía ni directrices para la aceptación de marcas de posición…

En Paraguay, ocurre lo mismo que en el Perú, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) no tiene una guía ni directrices para la aceptación de marcas de posición. La Ley de Marcas de Paraguay no define de manera expresa que son las marcas de posición, pero tiene una definición amplia sobre que son marcas, al establecer *"son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir… las combinaciones y disposición de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento d ellos productos o de sus envases o envolturas…"*[1]. Por tanto, las marcas de posición pueden ser registradas en Paraguay siempre y cuando cumplan con los requisitos de registrabilidad.

En este sentido, también lo ha entendido la DINAPI al aceptar numerosos registros de las marcas de posición, tales como:

Marca:	
Clase:	25
Titular:	Adidas Ag
Productos:	Todos los artículos de la clase 25, comprendiéndose entre ellos vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas.
Registro No.:	**536958**

1. *Art. 1 de la Ley No. 1294/98 de Marcas*

Marca:	
Clase:	25
Titular:	Adidas Ag
Productos:	Todos los artículos de la clase 25, comprendiéndose entre ellos vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas.
Registro No.:	**536958**

Marca:	
Clase:	4
Titular:	Wd-40 Manufacturing Company
Productos:	Aceites lubricantes y penetrantes.
Registro No.:	**471060**

Marca:	
Clase:	25
Titular:	361 Usa, Inc.
Productos:	Calzado; calzado para hombres; calzados para las mujeres; calzado deportivo. Se reivindica la marca que consiste en el número 3 estilizado sobre el diseño de un zapato.
Registro No.:	**464208**

Marca:	
Clase:	25
Titular:	Adidas AgVans, Inc.
Productos:	Calzados
Registro No.:	**552427**

En España, el manual de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) contempla entre los tipos de marcas, las marcas de posición identificándolas como aquellos signos que consisten en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto.

> … En la actual normativa española […] se elimina el requisito de representación gráfica y sólo se exige que el signo sea susceptible de representación que deberá ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva…

En la actual normativa española, la ley 17/2001[2], tras su última modificación de fecha 21 de diciembre de 2018[3], se elimina el requisito de representación gráfica y sólo se exige que el signo sea susceptible de representación que deberá ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Esta modificación ha hecho que se contemplen las marcas de posición de forma

2. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
3. Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.

específica junto con las marcas de patrón, de movimiento, multimedia u holograma, entre otras; es decir, tipificadas como tal tras la última reforma de la Ley de Marcas y de su Reglamento de Ejecución.

Precisamente, el Reglamento para la ejecución de esta Ley[4], indica que: en el caso de una marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto (marca de posición), la marca se representará mediante la presentación de una reproducción que identifique adecuadamente la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate.

Debiendo tener en cuenta que, los elementos que no formen parte del objeto del registro deberán ser excluidos visualmente, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas pudiendo acompañar una descripción en la que se detalle la forma en que se coloca el signo sobre los productos admitiendo, desde ese momento, su presentación en determinados formatos electrónicos.

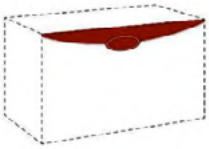
De acuerdo con la información disponible en la base de datos TM-VIEW[5] existen en la actualidad 43 marcas activas, registradas y/o en tramitación como marcas españolas, cerca del 50% para distinguir productos incluidos en la clase 25 (prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería), lo cual evidencia el sector en el que se están usando este tipo de signos de forma más intensa.

Estos son algunos ejemplos de marcas registradas[6]:

Marca Nacional:	**M4019003(X) - C**
Marca:	 (Tipo: de posición)
Solicitante/Titular	CAMPER, S.L.
Fecha de presentación solicitud otorgada:	14 de mayo de 2019 (en vigor)

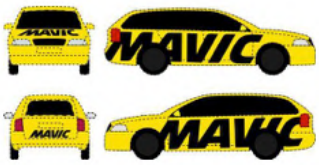
4. Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.
5. Herramienta de consulta en línea de búsqueda de marcas. Copyright 2007-2023 EUIPO. Sitio web gestionado y mantenido por: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html.
6. Información extraída de la base de datos CEO de OEPM.

Marca Nacional:	**M4162017(8)**
Marca:	
Solicitante/Titular	Felipe Domingo Martínez
Fecha de presentación solicitud otorgada:	11 de marzo de 2022 (en vigor)

Marca Nacional:	**M4137004(X)**
Marca:	
Solicitante/Titular	CUETARA, S.L.
Fecha de presentación solicitud otorgada:	07 de setiembre de 2021 (en vigor)

Un número mayor de marcas activas, solicitadas o registradas, nos encontramos en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en su mayoría de nuevo para distinguir calzado, prendas de vestir o sombrerería en la clase 25.

Estas son algunas de las marcas recientemente registradas[7]:

Marca UE No.	**018825467**
Marca:	
Solicitante/Titular	MAVIC GROUP
Fecha de presentación solicitud otorgada:	30 de diciembre de 2023

7. Base de datos research plus de EUIPO.

Marca UE No.	**018896156**
Marca:	
Solicitante/Titular	ALFA VITA, s.r.o.
Fecha de presentación solicitud otorgada:	14 de diciembre de 2023

Marca UE No.	**018822340**
Marca:	
Solicitante/Titular	adidas AG
Fecha de presentación solicitud otorgada:	10 de octubre de 2023

En cuanto a su examen tanto por parte de la Oficina de Marcas española como por parte de la Oficina de Marcas de la Unión, el análisis tanto de motivos absolutos como relativos sigue los principios generales aplicados al resto de tipos de signos distintivos; es decir, teniendo en cuenta los elementos más distintivos y dominantes dentro del conjunto y su idoneidad para distinguir los productos solicitados, considerando tanto si el consumidor identifica el signo como si la concreta colocación se aprecia como marca.

… no hay duda de que podemos proteger las marcas de posición en España ya que son un tipo de marca tipificado de forma expresa en la normativa vigente…

Por tanto, no hay duda de que podemos proteger las marcas de posición en España ya que son un tipo de marca tipificado de forma expresa en la normativa vigente al igual que en la regulación de marcas de la Unión siendo su objeto, no la forma del producto, sino su concreta colocación sobre éste, debiendo de estar muy atento a su correcta representación y descripción (en su caso), para contar con una adecuada protección; protección que aunque en ocasiones se pueda considerar complementaria de las marcas tradicionales (figurativas o denominativas) puede resultar claramente diferenciadora como es el caso de Louboutin y su marca consistente en el color rojo (código Pantone n. 18.1663TP) aplicado en la suela de un zapato, marca registrada como marca de la Unión y que sigue en vigor a día de hoy[8].

En los Estados Unidos y en Puerto Rico, la legislación marcaria no menciona ni detalla las marcas de posición como un tipo de marca específica y por tanto, no impone requisitos específicos de como presentar tales solicitudes.

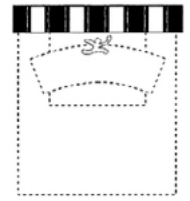
Las llamadas marcas de posición en Estados Unidos y Puerto Rico caen dentro de lo que sería "*tradedress*" que es un tipo de marca no tradicional. Es decir, se registran como tradedress. El *tradedress* o imagen comercial se refiere a la apariencia general de un producto, o del total de elementos que lo componen, y puede incluir características tales como tamaño, forma, color o combinaciones de colores, textura, gráficos, entre otros. En Estados Unidos existen miles registros de este tipo de marcas. Lo que sí es que no están tipificadas como "marcas de posición" ni se presentan como tales. Se presentan como *tradedress*.

A continuación presentamos algunos ejemplos de *tradedress* registrados en USA que pueden considerarse marcas de posición:

… En los Estados Unidos y en Puerto Rico, la legislación marcaria no menciona ni detalla las marcas de posición como un tipo de marca específica…

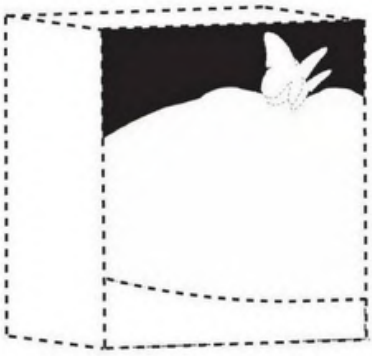
8. Marca UE nº 008845539 registrada el 10/05/2016 a nombre de CLERMON ET ASSOCIES, fuente base de datos eSearch plus de EUIPO.

Tradedress	
Solicitante/Titular	VANS, INC.
Clase:	25

Tradedress	 (Diseño de tapa de frasco de helado)
Solicitante/Titular	SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE, S.A.
Productos/Servicios	Helados

Tradedress	 (Diseño de tapa de frasco de helado que ampara helados)
Solicitante/Titular	SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE, S.A.
Productos/Servicios	Servicios de Hotel

Tradedress	 (Componentes distintivos en un diseño de botella)
Solicitante/Titular	Moët Hennessy USA, Inc.
Productos/Servicios	Bebidas alcohólicas

Tradedress	 (Diseño de material de empaque)
Solicitante/Titular	Abbott Diabetes Care Inc.
Productos/Servicios	Medidores de glucosa en sangre, aparatos e instrumentos médicos para uso en el control de la diabetes, en concreto, dispositivos médicos de control y diagnóstico de diabetes, aparatos e instrumentos médicos para controlar la glucosa, monitores de glucosa basados en sensores para fines médicos; medidores de glucosa para uso médico, sistemas de monitorización continua de glucosa compuestos por aparatos médicos para monitorización, glucosa.

… Los componentes funcionales de un *tradedress* no son registrables en Estados Unidos…

Los componentes funcionales de un *tradedress* no son registrables en Estados Unidos. La Ley no les reconoce la capacidad o posibilidad de adquirir significado secundario o distintividad. Entonces, como los gráficos de los *tradedress* en Estados Unidos y en Puerto Rico tienen que presentarse tal y como van a ser observados por el consumidor, hay que presentar el diseño completo marcando con "dotted lines" todo lo que no es reivindicable o protegible. La idea es que el "drawing page" de la solicitud muestre la posición, lugar y proporción de tamaño de los elementos registrables respecto al resto del *tradedress* o empaque.

En Chile, la regulación de las marcas de posición ha sido establecida desde el año 2022. Esta normativa se implementó a raíz del instructivo de tramitación que especifica los criterios para la representación adecuada de este tipo de marcas, tal como se establece en la Resolución Exenta N° 135 local. Esta resolución determina que las marcas de posición deben ser representadas de manera que reflejen de forma clara y precisa la ubicación específica de la marca en el producto y su tamaño o proporción en relación con el mismo.

… En Chile, la regulación de las marcas de posición ha sido establecida desde el año 2022…

De acuerdo con esta normativa, es indispensable que la imagen presentada para la solicitud de una marca de posición permita una identificación adecuada de la marca en el contexto del producto que se pretende distinguir. Esto significa que la representación gráfica debe mostrar de forma suficiente y detallada cómo la marca se posiciona y se dimensiona en comparación con el objeto de la protección.

Además, la normativa establece que para los elementos que no forman parte del objeto de la protección solicitada, es necesario presentar declaraciones de renuncia visual. Estas declaraciones deben preferentemente hacerse mediante líneas discontinuas o punteadas, de modo que se indique claramente cuáles partes no están incluidas en la protección solicitada. Esta medida busca evitar confusiones y asegurar que la marca de posición se interprete y se aplique de manera precisa.

La Resolución Exenta N° 135, junto con el instructivo correspondiente, define y detalla las especificaciones que deben cumplirse para la correcta tramitación y

registro de las marcas de posición, estableciendo un marco claro para su adecuada representación y protección en el mercado.

> *"La marca de posición, que es aquella consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto, se entenderá suficientemente representada mediante la presentación de una imagen que identifique adecuadamente la posición específica de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos que se pretendan distinguir. Los elementos que no formen parte del objeto de la protección solicitada deberán ser marcados mediante el uso de declaraciones de renuncia de tipo visual, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas."*

La legislación vigente en materia de propiedad industrial establece que únicamente los signos que sean susceptibles de una representación gráfica pueden ser registrados como marcas comerciales. Esto incluye un rango específico de tipos de marcas, tales como las marcas denominativas, que se componen de palabras; las marcas figurativas, que se caracterizan por diseños o logotipos; las marcas mixtas, que combinan elementos de palabras y diseños; y las marcas sonoras, que se representan a través de un pentagrama musical.

Este marco legal tradicionalmente ha limitado la protección de marcas a estos formatos convencionales, excluyendo así a las denominadas "marcas no tradicionales" o "nuevos tipos de marcas". Sin embargo, en la práctica comercial actual, muchos de estos signos no tradicionales cumplen una función distintiva igualmente válida y esencial para la identidad de los productos y servicios. De ahí surge la necesidad de adaptar la legislación para abarcar estos tipos emergentes de marcas, que están ganando relevancia en el mercado.

Con la modificación propuesta para la ley de propiedad industrial, se busca incluir una variedad más amplia de signos que también merecen protección, dada su capacidad para cumplir una función marcaria efectiva. Entre estos nuevos tipos de marcas se encuentran las marcas en movimiento, que se presentan a través de secuencias de imágenes animadas; los hologramas, que ofrecen una visualización tridimensional y dinámica; y las marcas de posición, que indican la ubicación específica de un diseño en un producto. También se contemplan marcas olfativas y táctiles, que utilizan estímulos sensoriales distintos para identificar y diferenciar productos en el mercado.

La inclusión de estos signos no tradicionales en el ámbito de la protección de marcas responde a la evolución de las prácticas comerciales y al reconocimiento de la diversidad de formas en que los consumidores perciben y asocian productos y servicios. Así, la modificación de la ley no solo moderniza el marco legal, sino que

también asegura que la protección de la propiedad industrial se alinee con las innovaciones y tendencias actuales del mercado.

En Venezuela, el panorama legal relacionado con las marcas de posición está en un proceso de desarrollo y evolución. A medida que el derecho de propiedad industrial se adapta a las diversas necesidades del mercado, se ha demostrado que es factible proteger y hacer valer estos signos distintivos. El sistema legal venezolano, a través de sus mecanismos y propuestas en constante actualización, busca alinearse con las tendencias globales y ofrecer una protección adecuada para los derechos de los interesados, asegurando así una adecuada salvaguarda en un entorno en constante cambio.

… En Venezuela, el panorama legal relacionado con las marcas de posición está en un proceso de desarrollo y evolución…

Actualmente, la legislación vigente en Venezuela, en particular la Ley de Propiedad Industrial de 1956, no contempla explícitamente las marcas de posición. Durante años, estas marcas han sido clasificadas erróneamente como marcas de diseño o mixtas, sin reconocer su carácter distintivo específico en términos de posición. Esta situación ha generado un vacío en la protección jurídica de estos signos que, a pesar de su importancia en el mercado, no han recibido el reconocimiento adecuado.

Es alentador y gratificante observar que en Venezuela se están considerando nuevas opciones jurídicas para abordar la protección de las marcas de posición. El país está trabajando en la modernización de su legislación para incluir estos tipos de marcas, reconociendo su valor legal y adaptándose a las necesidades actuales y futuras del mercado. Esta modernización es crucial para garantizar una protección jurídica robusta y efectiva, proporcionando así un valor añadido significativo en la protección de los derechos de los propietarios de marcas, dependiendo de su explotación y reconocimiento en el mercado.

Las marcas de diseño han tenido una presencia histórica en Venezuela, integrándose en la oferta de productos disponibles en el mercado. A medida que el país avanza hacia la vanguardia de las tendencias emergentes, es imperativo que su marco legal evolucione en paralelo para apoyar la innovación y la creación. Diversas áreas del sector empresarial venezolano están experimentando un desarrollo dinámico, reflejando el esfuerzo continuo por mantenerse al día con las tendencias globales y fomentar un entorno de creatividad y vanguardia.

… Latinoamérica, en su conjunto, ha sido un referente en cuanto a la protección de marcas no tradicionales, mostrando un compromiso con la innovación y la mejora continua…

Latinoamérica, en su conjunto, ha sido un referente en cuanto a la protección de marcas no tradicionales, mostrando un compromiso con la innovación y la mejora continua. Los países de la región han demostrado un interés en ampliar sus legislaciones para incluir nuevos tipos de marcas, convirtiendo gradualmente a las marcas no tradicionales en parte integral del paisaje comercial cotidiano. Venezuela está en camino de seguir este ejemplo, trabajando para desarrollar mecanismos legales que favorezcan la protección de las creaciones innovadoras y respondan a las necesidades cambiantes de las industrias.

… La clave para el avance y la protección efectiva en Venezuela radica en encontrar soluciones jurídicas que beneficien las nuevas formas de marcas…

La clave para el avance y la protección efectiva en Venezuela radica en encontrar soluciones jurídicas que beneficien las nuevas formas de marcas, adaptándose a las demandas de la industria para maximizar el aprovechamiento de estas innovaciones. A medida que el país continúa su evolución legal, el objetivo es asegurar que las marcas de posición y otros signos distintivos reciban el reconocimiento y la protección que merecen, promoviendo un entorno legal que respalde y fomente el desarrollo creativo y empresarial.

Conclusiones

- La marca de posición es un tipo de marca no tradicional que protege la disposición precisa en la que un elemento visual o gráfico se coloca en un producto, embalaje o material promocional. Es decir, en lugar de proteger la totalidad del signo, una marca de posición preserva una configuración, ubicación o aspecto visual distintivo en particular.

- Las ventajas de la marca de posición son principalmente: i) permitir la diferenciación competitiva en el mercado del producto que distinga; ii) brindar un mayor nivel de protección a su titular frente a imitaciones; iii) fortalecer la identidad de la marca; y iv) permitir mantener una identidad de marca coherente frente a estrategias de expansión, que no comprometa la identidad de la marca.
- Para aprovechar las ventajas de una marca de posición es crucial obtener su registro ante las autoridades competentes de propiedad intelectual; por lo que, resulta necesario conocer y cumplir con los requisitos legales asociados a ellas, en diferentes jurisdicciones.
- En Brasil, Chile y España la legislación contempla de manera específica a las marcas de posición; y, en consecuencia, se ha regulado de manera específica los requisitos de registrabilidad aplicables a las mismas. En Perú, Venezuela, Paraguay, Estados Unidos y Puerto Rico no existe una legislación, criterio o guía establecida para las marcas de posición. En Perú y Paraguay, los registros de marcas de posición deben cumplir con los mismos criterios de registrabilidad de las marcas en general, pero son concedidas como tal. Por su parte, en Estados Unidos y Puerto Rico, las marcas de posición recaen sobre lo que se denomina *"tradress"* o imagen comercial, y debe cumplir los mismos requisitos de registrabilidad de ese tipo de marca no tradicional. Finalmente, en Venezuela, las marcas de posición han sido clasificadas durante años como marcas mixtas; sin embargo, el panorama legal respecto a este tipo de marcas se encuentra en un proceso de desarrollo y evolución.
- La protección de las marcas no tradicionales es un reto constante para las legislaciones de Latinoamérica, quienes en su conjunto, han mostrado un compromiso con la innovación y mejora, lo cual nos ha convertido en un referente en el tema.

Análisis de la aptitud distintiva de los signos constituidos por denominaciones en idioma extranjero en Perú

*Giovana Palacios**

Introducción

I. Conceptualización a partir de la doctrina especializada y signos de fantasía

II. Perspectiva del Tribunal Andino de Justicia

1. Criterios de registrabilidad
2. ¿Existe alguna obligación por parte del INDECOPI de utilizar dichos criterios?

III. Perspectiva del INDECOPI

1. Análisis de la jurisprudencia nacional
   - 1.1. Expediente N° 864117-2020 de la marca ALLERGY en clase 05
   - 1.2. Expediente N° 891111-2021 de la marca ANDEAN SUPER FOODS y logotipo en clase 30
   - 1.3. Expediente N° 892063-2021 de la marca X NOTCO NOT MILK y logotipo en clase 29 24
   - 1.4. Expediente N° 665011-2016 de la marca CUENTA TRAVEL en clase 36 27
   - 1.5. Expediente N° 670433-2016 de la marca SMART SECURITY en clase 39 31



* **Giovana Palacios**. Abogada asociada en el estudio de abogados Valencia en Lima, Perú. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una Maestría en Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia por la misma universidad. Es miembro del Colegio de Abogados del Callao, de APPI y del ASIPI. Correo electrónico es gpalacios@valencialawoff.com.pe.

1.6. Expediente N° 503911-2012 de la marca HUGGIES UP & GO en clase 05 33
1.7. Expediente N° 768389-2018 de la marca FRESH UP en clase 21
1.8. Expediente N° 725043-2017 de la marca COTTAGE en clase 43
1.9. Expediente N° 799920-2019 de la marca LEITTE en clase 29
2. Los criterios y sus críticas

IV. Agenda propositiva para exámenes de registrabilidad de signos en idioma extranjero
1. Herramientas de trabajo
1.1. Estudios de mercado y similares
1.2. Estadísticas en base a informes económicos
1.3. Internet
2. Directrices de trabajo
2.1. El criterio 3
2.2. Los criterios 1 y 2
2.3. El criterio 4
3. Lineamiento de uso de criterios
3.1. *Ratio legis*
3.2. Detalle de las pautas
3.2.1. Pautas para marcas constituidas por palabras en idioma extranjero que tienen la misma estructura fonética y gráfica que palabras en español
3.2.1.1. Herramientas de trabajo involucradas en la presente pauta
3.2.2. Pautas para marcas constituidas por palabras en idioma extranjero que son frecuentemente utilizadas por los competidores en el mercado
3.2.2.1. Herramientas de trabajo involucradas en la presente pauta
3.2.3. Pautas para marcas constituidas por palabras en idioma extranjero que tienen la potencialidad de ser conocidas en el mercado peruano en el corto plazo
3.2.3.1. Herramientas de trabajo involucradas en la presente pauta

Conclusiones
Referencias bibliográficas

Resumen

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en varios fallos los criterios para determinar la registrabilidad de los signos formados por una denominación en lengua extranjera. No obstante las diferentes instancias de la oficina de marcas del Perú, INDECOPI, aplican dichos criterios de manera subjetiva, dejando de lado el principio de predictibilidad en las decisiones judiciales que es fundamental porque garantiza estabilidad y seguridad jurídica dentro del sistema legal. En este estudio la autora hace un análisis exhaustivo de casos, identifica los criterios de registrabilidad empleados por INDECOPI y propone algunas recomendaciones para asegurar mayor coherencia en las decisiones relacionadas con este tema.

Palabras clave: Marcas, criterios de registrabilidad, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, INDECOPI, predictibilidad, denominaciones en idioma extranjero, Perú.

Abstract

The Court of Justice of the Andean Community has established criteria in several rulings for determining the registrability of signs composed of a denomination in a foreign language. However, the different instances of Peru's trademark office, INDECOPI, apply these criteria subjectively, disregarding the principle of predictability in judicial decisions, which is essential as it guarantees stability and legal certainty within the legal system. In this study, the author conducts an exhaustive case analysis, identifies the registrability criteria employed by INDECOPI, and proposes recommendations to ensure greater consistency in decisions related to this matter.

Keywords: *Trademarks, registrability criteria, Andean Community Court of Justice, INDECOPI, predictability, foreign language denominations, Peru.*

Introducción

Una marca tiene como finalidad distinguir productos o servicios, así como determinar el origen empresarial de los mismos; sin embargo, consideramos que una marca adquiere plena eficacia cuando es reconocida por el público consumidor, y esto solo se adquiere a partir del uso constante de la marca por el público mismo y por el esfuerzo del empresario en lograr dicho uso constante.

La importancia de la marca radica en que es una fuente de valor económico, es decir, es un bien intangible de la empresa, digna de ser preciada por el empresario titular de la misma.

Consideramos que las principales ventajas de ostentar derechos sobre un registro de marca son (i) la seguridad de que el signo distintivo le pertenece a partir de su inscripción; (ii) la obtención de protección, dentro del territorio nacional, de sus signos distintivos registrados para los productos o servicios que señalo en su registro o aquellos que pertenezcan a sectores o mercados vinculados donde podría incursionar; (iii) la creación de una relación única con sus clientes o potenciales clientes a partir de un canal de comunicación que es su propio signo distintivo.

En Perú, los signos distintivos se ven enmarcados principalmente en la Decisión 486. En cuanto a los requisitos de la marca, el artículo 134 de la Decisión 486 identifica dos aspectos que debe tener una marca, como son la representación gráfica y la aptitud distintiva. Por un lado, el requisito de la representación gráfica se ha revelado como el elemento esencial al ser de utilidad para identificar los tipos de marca y establecer los criterios para nuevos supuestos.

Por otro lado, la aptitud distintiva de la marca es el aspecto fundamental de una marca para ser apta a ser registrada, debido a su función identificadora. De esta manera, el principio de especialidad, relacionada a los productos y servicios que una marca protege, y la aptitud distintiva se encuentran estrechamente relacionados. En ese sentido, la autoridad marcaria, en nuestro caso, el INDECOPI, deberá tomar en cuenta el principio de especialidad al momento de realizar el examen de registrabilidad marcario.

La aptitud distintiva tiene una aplicación de corte variado, ya que aunque siempre mide la función diferenciadora de una marca, esta toma ante cuenta factores como el tipo de marca, si es denominativa o mixta o figurativa, y los productos o servicios que distingue la marca. En este punto comienza a surgir la duda de cómo se analiza la aptitud distintiva de una marca que solo consiste en palabras, pero sobre todo ¿qué sucede si dichas palabras están en otro idioma diferente al español? ¿Debemos entender automáticamente que dichas marcas serán otorgadas ya que son palabras que nadie conoce?

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en diversos pronunciamientos que los signos constituidos por una denominación en idioma extranjero no pueden acceder a registro cuando la denominación sea de uso común en los países miembros de la Comunidad Andina; cuando sea comprensible para el público consumidor debido a su raíz común y por su similitud fonética; cuando la denominación haya sido adoptada por un órgano oficial o reconocido de la lengua en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por citar algunos criterios.

Ahora bien, a pesar de que los criterios establecidos por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina constituyen lineamientos para determinar la registrabilidad de este tipo de signos, las distintas instancias del INDECOPI se encuentran empleando los criterios antes citados de manera subjetiva, dejando de lado el principio de predictibilidad.

En medio de estas idas y venidas en criterios de análisis, han surgido diversos procedimientos de registro de marca que han tenido finales confusos y merecen una explicación. En ese sentido, a la luz de lo resuelto en dichos procedimientos de registro, hemos desarrollado el presente trabajo teniendo como objetivo el identificar los actuales criterios de registrabilidad que maneja el INDECOPI para los signos constituidos por una denominación en idioma extranjero y elaborar recomendaciones a partir de los mismos a fin de lograr predictibilidad en las decisiones a tomar en los procedimientos de registro de marca.

I. Conceptualización a partir de la doctrina especializada y signos de fantasía

Los signos de fantasía pueden ser definidos como "toda expresión arbitraria, caprichosa, que (...) no tome en cuenta la composición, la calidad o la utilidad del producto. Las palabras pueden ser creadas por la propia fantasía del productor, pero también pueden existir ya en el lenguaje, trátese de lenguas muertas o vivas. Para que sean fantásticas bastará que no guarden una relación necesaria con la mercancía a que se aplican o serán aplicadas" (Rangel 1960:271).

La definición propuesta desde ya realiza una diferenciación entre signo de fantasía, signo genérico y signo descriptivo, puesto que establece que, si bien los signos de fantasía pueden contener denominaciones creadas o ya existentes, estos no pueden guardar relación con los productos o servicios que se protegen.

Cabe precisar que los signos de fantasía pueden contener "términos lejanos en el tiempo o en el espacio que los consumidores no conocen y (...) se usan como marcas" (Arean 1978: 481-482), por lo que sería posible registrar una denomina-

ción ya existente como marca que no guarde relación con los productos o servicios que protege. En ese sentido, los signos constituidos por denominaciones en idioma extranjero son signos de fantasía, y cuentan con aptitud distintiva para acceder al registro marcario.

No obstante, podría señalarse que no todos los especialistas siguen esta misma línea, por ejemplo, la ex funcionaria del INDECOPI, Patricia Gamboa señala que "los signos de fantasía son aquellos signos ´creados´ o ´inventados´ para funcionar como marca. Son denominaciones, figuras o cualquier elemento que carezca de significado para el consumidor medio. En la medida que se trata de signos que antes de su adopción por el solicitante no existían, no guardan ningún tipo de vinculación con el producto o servicio para el cual se solicita, y ello lo convierte en un signo con elevada aptitud distintiva" (Gamboa 2006: 380).

Para la especialista, un signo de fantasía posee aptitud distintiva por estar compuesto por palabras inventadas por su titular, sobre lo cual no nos encontramos de acuerdo, ya que, como bien menciona la profesora Arana, "si hay un signo que carece de significado para el público pertinente, es suficientemente distintivo, pudiendo constituir marca (...) porque se trata de una expresión de fantasía sin significado" (2011: 297).

En ese sentido, podríamos señalar que mientras el público consumidor no tenga conocimiento de qué significa un término, éste aparentemente es inventado para él y, por tanto, puede constituir una marca.

De esta manera, debemos entender que, si el consumidor no entiende que significa una marca, pues no podrá relacionarla con los productos o servicios que esta protege, en ese sentido, el análisis de registrabilidad que se debe realizar sobre la distintividad de una marca solicitada será más simple, al realizarse desde la perspectiva del consumidor.

Los signos que contienen denominaciones extranjeras son signos de fantasía, pues "carecen de sentido, poseen un alto grado de distintividad; y por consiguiente será relativamente sencillo de que pasen el examen de fondo de la autoridad marcaria y al mismo tiempo, más fácil y sólida será su defensa en caso de conflictos marcarios (juicios de oposición o de nulidad)" (Schmitz 2012: 21).

Siguiendo esta línea de análisis, resulta claro que "CARNE" no puede ser considerada como marca para proteger *carnes* en la clase 29 de la C.I., no obstante, "GOVEDINA"[1] sí podría ser considerada como marca para dichos productos, toda vez que el consumidor medio peruano no la relacionaría con los productos que distingue.

1. El término "govedina" significa "carne de vacuno" en esloveno, idioma proveniente de la República de Eslovenia. También es utilizado en Italia, Austria, Hungría y Croacia, específicamente en zonas donde viven minorías de eslovenos.

El ejemplo anterior resulta extremo por el idioma escogido, pero nos ayuda a aclarar la idea que básicamente es la siguiente: si un "término es descriptivo o genérico en un idioma extranjero pero su significado es desconocido para la mayoría de los consumidores del sector pertinente en el Perú, entonces, el mismo constituye un signo de fantasía y por tanto con aptitud distintiva para acceder a registro" (Arana 2011: 301).

No es necesario que sean marcas con términos en idioma extranjero de países lejanos, ya que incluso con el idioma ingles sería válido lo antes planteado, puesto que "los signos en idioma extranjero, de no ser comunes, son considerados como de fantasía. No se aplica la traducción del signo a efectos del examen comparativo" (Chavez 2008: 70).

Es importante resaltar que no se realizan traducciones de los signos para analizar su aptitud distintiva, puesto que no es una exigencia de la norma. No obstante, podríamos señalar que esto se ha vuelto práctica usual del INDECOPI, toda vez que utiliza el internet para traducir las marcas o buscar los términos que contienen, a fin de verificar si es que se encuentran en otro idioma o si realmente son palabras inventadas.

No resulta juicioso realizar traducciones a los términos de marcas solicitadas, puesto que es evidente que, si se tiene que traducir, estos no son realmente conocidos por los profesionales del INDECOPI y seguramente tampoco por el consumidor.

Si tomamos en cuenta las traducciones o resultados del Internet, llegaríamos al extremo de considerar a los profesionales del INDECOPI y al consumidor poliglotas, que no resulta sensato.

Es importante recordar que nuestro ordenamiento jurídico ampara la protección del consumidor medio, el cual "actúa con una diligencia ordinaria y previsible para las circunstancias en que se encuentre" (Vilela 2008: 19), siendo ilógico considerar que un consumidor medio va a traducir y/o buscar los términos que constituyen las marcas del mercado en el Internet, a fin de asegurarse de qué idioma provienen.

En ese sentido, no resultaría correcto denegar "GOVEDINA" para *carnes* por significar CARNE en español, ya que nadie la va a identificar y, por tanto, no habrá confusión en el mercado, lo cual sería distinto si registramos "HAMBURGUER" para *hamburguesa de carne* puesto que es similar ortográfica, fonética y visualmente a HAMBURGUESA, y que además es un término normalmente utilizado en el sector de comida rápida que tiene gran alcance en la población.

No resulta útil ni practico realizar la traducción de los términos "desconocidos" de las marcas solicitadas para verificar si van a acceder a registro o no, toda vez que

el INDECOPI no otorga protección sobre la marca solicitada y sus variantes en otros idiomas, sino solo por la denominación que se indica en la solicitud de registro.

> … los signos constituidos por denominaciones en idioma extranjero son signos de fantasía, siempre que contengan denominaciones que no significan nada para el consumidor, dando como resultado evidente una desvinculación respecto de las prohibiciones absolutas de genericidad y descriptividad…

Por todo lo mencionado, concluimos que los signos constituidos por denominaciones en idioma extranjero son signos de fantasía, siempre que contengan denominaciones que no significan nada para el consumidor, dando como resultado evidente una desvinculación respecto de las prohibiciones absolutas de genericidad y descriptividad.

II. Perspectiva del Tribunal Andino de Justicia

1. Criterios de registrabilidad

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el más importante órgano resolutivo en lo que respecta al derecho de marcas y con competencia respecto de los países miembros de las Comunidad Andina.

Como bien señala el profesor Baldeon, "el Acuerdo de Cartagena y el Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se caracterizan por constituir el marco en el que se ha creado un ordenamiento jurídico que incide directamente en la esfera jurídica de los ciudadanos" (Baldeon 2004: 21), por lo que no solo es un Tribunal que emite Interpretaciones Prejudiciales, sino que a través de ellas realiza injerencias a nivel nacional que afecta directamente a los administrados.

El Tribunal ha señalado en la Interpretación Prejudicial N° 252-IP-2016, en el trámite de registro de la marca "*Perú Student Mark*"* en clase 16, que los signos constituidos por una denominación en idioma extranjero no pueden acceder a registro en los siguientes casos:

* PERU STUDENT MARK

- Por la proximidad fonética y semántica del idioma extranjero con el castellano. Incluye a signos conformados por términos que tienen igual significado en más de un idioma y a palabras cuya redacción difiere ligeramente.
- Por la intensidad de la enseñanza del idioma extranjero en el país miembro en que se realiza el análisis de registrabilidad.
- Cuando la palabra en idioma extranjero es utilizada por la generalidad de empresas para describir una característica del producto o servicio y/o si es utilizada en la distribución o comercialización del producto o servicio.
- Por el uso que tenga la palabra en idioma extranjero, en la estructura de otros signos distintivos.
- Por el uso de la palabra en idioma extranjero en medios de comunicación masiva y en redes sociales.
- Cuando los "extranjerismos" son de uso común por la población en general.

De acuerdo al principio de primacía de la realidad, si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden dichas denominaciones en idioma extranjero, la marca no puede acceder a registro y los criterios antes listados funcionan como verificadores.

Tomando en cuenta ello, en el supuesto que un signo constituido por una denominación en idioma extranjero no incurra en los casos antes mencionados, será considerado como una marca de fantasía y accederá a registro.

De este modo, la marca en idioma extranjero que supere los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se considerará como una marca compuesta por una denominación que no tiene ningún significado real.

2. ¿Existe alguna obligación por parte del INDECOPI de utilizar dichos criterios?

A fin de dilucidar si existe alguna obligación por parte del INDECOPI de utilizar los criterios de registrabilidad elaborados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debemos definir el alcance de las Interpretaciones Prejudiciales que los contienen.

Doctrinariamente, las Interpretaciones Prejudiciales son "un instrumento que permite garantizar que esa aplicación "difusa" o descentralizada del ordenamiento comunitario sea coherente y armónica, de manera que se pueda hablar de un verdadero sistema jurídico "común", que rige y se aplica uniformemente" (Baldeon 2004: 22).

La profesora Gálvez indica que "para lograr esta aplicación uniforme la Comunidad Andina ha optado por un sistema de cooperación y colaboración entre el TJCA y los jueces nacionales: el TJCA es el encargado en exclusiva de interpretar las normas comunitarias (es decir, declarar el alcance y sentido exacto de las normas) mientras que los jueces nacionales son los encargados de aplicar las normas comunitarias a los casos concretos, con vista a la interpretación que emita el TJCA" (Gálvez 2001: 143).

Resulta claro que el Tribunal es quien realiza la interpretación, pero el juez nacional es quien emite la sentencia, la cual contiene los criterios esgrimidos en la interpretación emitida, por lo que, si bien el Tribunal no resuelve los casos en concreto, brinda un 90% de la solución, desde nuestro punto de vista.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante su Interpretación Prejudicial del Proceso 7-IP-89, ha señalado que las interpretaciones prejudiciales actúan "como cuerpo de doctrina armónica y estable que debe servir al proceso de integración, es de aplicación general en los Países Miembros".

La emisión de Interpretaciones Prejudiciales está relacionadas a las funciones que posee la Comunidad Andina, como indica el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, como sigue:

> (…) promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.
>
> Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros.
>
> Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión. (1969: 1)

De esta manera, se debe entender que las interpretaciones prejudiciales "además de aclarar los conceptos sobre ciertas normas, sienta los principios jurídicos que van constituyendo las reglas básicas del Derecho Comunitario", como se señaló en la Sentencia del Proceso 1-AN-97.

El Perú es un país miembro de la Comunidad Andina y el INDECOPI como autoridad en temas marcarios, de patentes, de competencia y demás debe seguir la línea de razonamiento que plantea el Tribunal Andino de Justicia, a fin de reforzar la

> … las interpretaciones prejudiciales "además de aclarar los conceptos sobre ciertas normas, sienta los principios jurídicos que van constituyendo las reglas básicas del Derecho Comunitario"…

armonía jurídica y la integración regional entre los países miembros de la Comunidad Andina.

Como bien señala el profesor Baldeon, "la sentencia de interpretación goza de una autoridad general, que debe ser respetada no solo por el juez nacional consultante, sino también por los demás órganos jurisdiccionales" (2004: 33).

Si bien no existe una norma específica que obligue al INDECOPI a seguir los criterios planteados por el Tribunal Andino de Justicia, existe una norma general que señala que la finalidad de la Comunidad Andina es lograr la aplicación uniforme del derecho comunitario, por lo que la respuesta a la pregunta formulada es que sí, el INDECOPI tiene la obligación de utilizar los criterios planteados por el Tribunal.

Si nos detenemos a analizar este tema, realmente resulta ilógico que las Oficinas de Marcas y Patentes de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú apliquen el mismo cuerpo legal, la Decisión 486, pero que la interpretación de dichos artículos sea distinta de país en país, sobre todo cuando ya ha habido pronunciamientos al respecto de estos.

En ese sentido, el INDECOPI debería tomar en consideración los criterios esgrimidos sobre signos constituidos por denominaciones extranjeras no solo para los casos puntuales para los cuales está solicitando la Interpretación Prejudicial, sino para todos los casos que está tramitando relacionados a ese tema.

El empleo de criterios ya establecidos para el examen de registro de marcas fortalece la predictibilidad en sede administrativa, pero, sobre todo, logran seguridad jurídica para los administrados. "De esta forma, se contribuye a dotar de previsibilidad y de claridad a las normas comunitarias andinas, garantizando, en consecuencia, el principio de seguridad jurídica que permite a los ciudadanos confiar en la satisfacción de sus derechos emanado del Derecho Comunitario" (Baldeon 2004: 22).

"La seguridad jurídica evoca inmediatamente certeza o certidumbre del Derecho, es decir, de las reglas y técnicas o instrumentos jurídicos que lo integran, de modo que se conozca de antemano el sentido y las formas de su interpretación y aplicación" (Bermejo 2010: 75), por ello no solo basta que el administrado conozca que normas se le van a aplicar sino cómo se van a aplicar dicha normativa a su problema jurídico.

Si es que no hay una Interpretación Prejudicial de por medio, el INDECOPI no sigue los criterios de registrabilidad establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo cual deja a los administrados en una situación de incertidumbre, ya que no se tiene por sentado cómo se van a aplicar las disposiciones sobre distintividad de la Decisión 486.

III. Perspectiva del INDECOPI

1. Análisis de la jurisprudencia nacional

El INDECOPI como parte del grupo de Autoridades designadas para aplicar la normativa andina debe cumplir con los parámetros dispuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que, la línea jurisprudencia en los casos de signos en idioma extranjero que resuelve debería reflejar los mismos.

A continuación, analizaremos algunos casos resueltos por la Dirección de Signos Distintivos (DSD), la Comisión de Signos Distintivo (CSD) y por el Tribunal del INDECOPI a través de su Sala Especializada en Propiedad Intelectual (SPI).

Como se podrá apreciar, los casos están relacionados a procedimientos de registro de solicitudes de marca que derivan en denegatorias por falta de distintividad, en otorgamientos sin reivindicar palabras en idioma extranjero y también otorgamientos totales.

1.1. Expediente N° 864117-2020 de la marca ALLERGY en clase 05

Con fecha 25 de setiembre de 2020, Droguería E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C. solicitó el registro de la marca ALLERGY en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. La Comisión de Signos Distintivos resolvió denegar su registro a través de la Resolución N° 1122-2021/CSD-INDECOPI, de fecha 25 de marzo de 2021, la cual fue confirmada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante la Resolución N° 1207-2021/TPI-INDECOPI, de fecha 27 de setiembre de 2021.

> El análisis central de la Sala sobre la marca en idioma extranjero es el siguiente:
> (…) Si bien la denominación ALLERGY, se encuentra en idioma inglés, cuya traducción al español es ALERGIA debido a su similitud fonética (ALLERGY / ALERGIA) será entendida por el público consumidor para referirse a dicha afección (hipersensibilidad, reacción adversa hacia algo).
> (…) La denominación ALLERGY hace referencia a características o cualidades de algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y ve-

terinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; productos para eliminar animales dañinos), indicando que son productos destinados al tratamiento de las alergias o a su prevención.

Ahora bien, la solicitante alegó diversas marcas en su defensa, entre las cual destacan las siguientes marcas en clase 05:

Titular	Marca	Registro No.
DROGUERIA CORPORACION FARMASALUD E.I.R.L.	**BYE-ALLERGY FS**	**244831**
ALLERGY THERAPEUTICS (UK) LIMITED	Allergy Therapeutics	**192413 (Caducada)**
AUGUSTO MANUEL NAVARRETE PONCE	Allergypet HEALTH FOR PETS	**287409**

Entendemos totalmente la confusión de la solicitante, porque no queda claro porque en algunos casos las marcas con la palabra ALLERGY han sido otorgadas y en su caso, no. Analizaremos el alcance de la protección en cada caso.

En relación a la marca con Registro N° 244831, la protección ha sido total y el titular cuenta con derechos sobre cada uno de los términos, incluyendo ALLERGY. Cabe resaltar que estamos ante una marca denominativa. Interesante decisión porque si aplicamos el mismo razonamiento que la Sala, tendríamos que haber denegado la marca alegando que ALLERGY traducido al español es ALERGIA, que además las palabras tienen una estructura común, por lo que, resulta fácil entender su significado.

Ahora bien, no ha existido ningún razonamiento sobre el término BYE, que también es una palabra en inglés. Entonces, ¿cuándo debe realizarse el análisis sobre una marca en idioma extranjero? ¿Solo en caso de oposición?

En relación a las marcas con Registros N° 192413 y 287409, la protección ha sido total y los titulares cuentan con derechos sobre cada uno de los términos, incluyendo ALLERGY. En un lado, la marca está acompañada de un elemento figurativo y del elemento denominativo THERAPEUTICS, y del otro caso, también está acompañada de un elemento figurativo y del elemento denominativo PET.

Entendemos que la protección en estos casos se justifica porque las marcas ALLERGY están acompañadas de elementos adicionales que aportan a su distintividad. No obstante, ¿por qué no se realizó una limitación en el alcance de la protección de dichas marcas? ¿Por qué estos titulares también tienen derechos sobre ALLERGY? ¿El término ALLERGY no era de fácil entender para el público? ¿O fue de fácil entender únicamente para el examinador a cargo del trámite 864117-2020?

1.2. Expediente N° 891111-2021 de la marca ANDEAN SUPER FOODS y logotipo en clase 30

Con fecha 20 de marzo de 2021, BH Solutions S.A.C. solicitó el registro de la marca *"Andean"*** en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. La Comisión de Signos Distintivos resolvió otorgar su registro a través de la Resolución N° 1750-2022/CSD-INDECOPI de fecha 16 de marzo de 2022, la cual fue confirmada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante la Resolución N° 346-2023/TPI-INDECOPI, de fecha 24 de mayo de 2023, haciendo la precisión que no se reivindica protección sobre la denominación ANDEAN SUPER FOODS.

El análisis central de la Sala sobre la marca en idioma extranjero es el siguiente:

(…) La denominación ANDEAN constituye una denominación en idioma inglés que significa "andino (a)", siendo que el significado de dicha palabra será entendido por el público consumidor por su uso en el mercado10. Lo anterior explica su uso frecuente en la conformación de varias marcas registradas a favor de distintos titulares, tal como se aprecia en el Informe de Antecedentes. De otro lado, la denominación SUPER FOODS constituye una denominación en idioma inglés que significa "super alimentos", significado que será entendido por el público consumidor por su uso en el mercado.

En efecto, se ha podido verificar la siguiente información en Internet:

- ¿Qué son los superfood? (https://www.pacifico.com.pe/noticias-informativas/article/-/blogs/conoce-los-alimentos-superfood-y-sus-beneficios) Son alimentos 100% naturales que poseen altos niveles de vitaminas, minerales, antioxidantes,

** ANDEAN SUPER FOODS

omega 3 y proteínas en tan solo pequeñas porciones. Tienen la función de proporcionar los nutrientes necesarios, incluido aquellos que nuestro organismo no produce por sí solo, para un mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. (…)
Además de nutrir nuestro cuerpo, los superfood desintoxican, aumentan la energía, y refuerzan las defensas y el bienestar general. Dentro de este grupo podemos encontrar alimentos como frutas, algas, semillas, hierbas y raíces.

- Para la OMS, los alimentos que consumimos durante nuestra vida definen en gran medida la salud, el crecimiento y el desarrollo, desde el momento de la concepción hasta alcanzar la última etapa de la vida.
  Los llamados 'superalimentos', por sus condiciones, no deberían faltar nunca en la lista de productos que se deben consumir y que se encuentran en una relación establecida dentro del informe técnico de ese organismo 'Dieta, Nutrición y Prevención de enfermedades crónicas'. (https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/estos-son-los-superalimentos-mas-destacados-del-mundo-segun-la-oms/202149/)

- ¿Qué es un super alimento? (https://asana.bio/blogs/la-vida-bio/10-super-alimentos-naturales)
  Los Súper Alimentos son productos naturales, como frutas, verduras, semillas o plantas, que suponen una fuente de vitaminas y minerales. Este tipo de alimentos tienen propiedades antioxidantes y te aportan un gran valor energético, sin necesidad de ser cocinados o procesados. Su consumo ayuda a prevenir numerosas enfermedades cardiovasculares.

¿Cuáles son los alimentos naturales que debes comer?

- Jengibre, té verde, arándanos, frutos secos, semillas de chía, quinoa, cacao, calabaza, brócoli, kale, cúrcuma, ajo, limón y cebolla.
  (…) Cabe precisar que un signo conformado por la denominación ANDEAN SUPER FOODS sólo podrá acceder a registro siempre que cuente con elementos adicionales que le otorguen la distintividad suficiente para actuar en el mercado como un signo distintivo que pueda ser asociado con un origen empresarial determinado.

Ahora bien, la solicitante alegó diversas marcas en su defensa, entre las cual destacan las siguientes marcas en clase 30:

Titular	Marca	Registro No.
Colorexa S.A.C.	**ANDEAN NUTRITION**	**285907**
AUGUSTO BARRANTES TORO		**274145**
Perú Bean S.A.C.		**221415**

En relación a la marca con Registro N° 285907, la protección ha sido total y el titular cuenta con derechos sobre cada uno de los términos, incluyendo ANDEAN. Cabe resaltar que estamos ante una marca denominativa. Interesante decisión porque si aplicamos el mismo razonamiento que la Sala, tendríamos que haber denegado la marca alegando que ANDEAN traducido al español es ANDINO, que además las palabras tienen una estructura común, por lo que, resulta fácil entender su significado.

No ha existido ningún razonamiento sobre el término NUTRITION, que también es una palabra en inglés. Entonces, nuevamente, nos preguntamos ¿cuándo debe realizarse el análisis sobre una marca en idioma extranjero? ¿La marca en idioma extranjero que no ha recibido oposición merece protección automática? ¿INDECOPI hace un análisis ligero cuando no recibe oposiciones de terceros?

En relación a las marcas con Registros N° 274145 y 221415, la protección ha sido total y los titulares cuentan con derechos sobre cada uno de los términos, incluyendo ANDEAN. En ambos casos, las marcas están compuestas por el termino ANDEAN, un término denominativo adicional (también en inglés) y un elemento figurativo.

Como en el caso de análisis anterior, la protección se justifica porque las marcas ANDEAN tienen elementos adicionales que aportan a su distintividad. No obstante, ¿por qué no se realizó una limitación en el alcance de la ANDEAN de dichas marcas? ¿Por qué estos titulares también tienen derechos sobre ANDEAN? ¿El término AN-

DEAN no era de fácil entender para el público? ¿O fue de fácil entender únicamente para el examinador a cargo del trámite 891111-2021? ¿Será que solo las marcas que son objeto de oposición cuentan con limitaciones en el alcance de su protección?

La Resolución N° 346-2023/TPI-INDECOPI nos brinda mayores luces sobre las preguntas arriba planteadas gracias al voto singular de los vocales Virginia María Rosasco Dulanto y Jorge Alejandro Chávez Picasso, que señalaron lo siguiente:

> (…) Si bien la denominación ANDEAN constituye una denominación en idioma inglés que significa "andino (a)", consideramos que la generalidad del público consumidor de productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial no entenderá el significado de dicha denominación, por lo que no resulta descriptiva, siendo susceptible de acceder a registro.
>
> En efecto, existen registradas varias marcas que incluyen en su conformación la denominación ANDEAN, tales como ANDEAN NUTRITION, ANDEAN BITES y logotipo, ANDEAN CROPS y logotipo, ANDEAN PACIFIC COFFEE y logotipo, las cuales han sido otorgadas con anterioridad sin haberse restringido la protección de su elemento denominativo.
>
> Por lo anterior, consideramos que el signo solicitado ANDEAN SUPER FOODS y logotipo debe ser otorgado reivindicando todos sus elementos en conjunto.

El razonamiento planteado en el voto singular nos ayuda a comprender lo que hubiese sucedido si se hubiera tomado en cuenta los casos antes citados. La marca ANDEAN SUPER FOODS y logotipo en clase 30 hubiese sido otorgada sin ninguna limitación en su alcance de protección, brindado predictibilidad a los usuarios del sistema de registro de marcas, pues el resultado de este trámite hubiese sido acorde a los anteriores. Entonces, nos preguntamos ¿cómo es posible que no sea certero que el dato de que el público consumidor conoce/sabe sobre una palabra en idioma extranjero? ¿Es subjetivo? De ser subjetivo, ¿Cuál es el peso de las páginas web citadas por el resto de vocales en este trámite?

1.3. Expediente N° 892063-2021 de la marca X NOTCO NOT MILK y logotipo en clase 29

Con fecha 8 de abril de 2021, The Not Company SpA solicitó el registro de la marca **X NOTCO NOT MILK** en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial. La Comisión de Signos Distintivos resolvió otorgar su registro a través de la Resolución N° 408-2022/CSD-INDECOPI de fecha 20 de enero de 2020, la cual fue confirmada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante la Resolución N° 1723-2022/TPI-INDECOPI, de fecha 5 de diciembre de 2022, haciendo la precisión que no se reivindica protección sobre la denominación NOT MILK.

El análisis central de la Sala sobre la marca en idioma extranjero es el siguiente:

(…) La denominación MILK, por su uso en el mercado, es conocida por el sector pertinente del público consumidor, lo cual explica su uso frecuente en la conformación de varias marcas registradas a favor de distintos titulares, tal como se aprecia en el Informe de Antecedentes.

En ese sentido, teniendo en consideración que la denominación NOT MILK hace referencia a un producto que "no es leche", éste informará al público consumidor que los productos que pretende distinguir no contienen leche.

Cabe señalar que de la revisión del Codex Stan 206-1999 "Norma General Para el Uso de Términos Lecheros, esta Sala ha podido verificar las siguientes definiciones:

- Leche es la secreción mamaria normal de animales lecheros obtenida mediante uno o más ordeños sin ningún tipo de adición o extracción, destinada al consumo en forma de leche líquida o elaboración ulterior.

• Producto lácteo es un producto obtenido mediante cualquier elaboración de la leche, que puede contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente necesarios para la elaboración.

En atención a ello, un signo conformado por la denominación NOT MILK sólo podrá acceder a registro siempre que - además de distinguir productos que no contengan leche - cuente con elementos adicionales que le otorguen la distintividad suficiente para actuar en el mercado como un signo distintivo que pueda ser asociado con un origen empresarial determinado.

En tal sentido, a diferencia de lo señalado por la solicitante en su recurso de apelación, la denominación NOT MILK, por sí sola, sí resulta descriptiva, al encontrarse en el segundo supuesto señalado en el numeral 3.2 de la presente resolución referido a las denominaciones descriptivas en idioma extranjero, con relación a los productos antes mencionados.

Ahora bien, en su defensa, la solicitante alegó que es titular de diversas marcas, con la misma estructura, en clase 29:

Titular	Registro No.
X NOTCO NOT BUTTER	**281235**
X NOTCO NOT BURGER	**281234**
X NOTCO NOT CHICKEN	**281229**

Titular	Registro No.
	**264908**
	**264906**

En relación a la marcas denominativas con Registro N° 281235, 281234 y 281229, la protección ha sido total, sin ninguna limitación. Las marcas con grafía especial con Registro N° 264908 y 264906 están en el mismo escenario. La protección no ha sido limitada tampoco.

La solicitante no comprende por qué marcas con estructura similar han sido otorgadas sin limitación. Nos preguntamos en este caso, ¿cómo determinaron los especialistas a cargo que el termino MILK es conocido pero los términos BUTTER, BURGER, CHICKEN, YOGURT y MEAT no lo son? Y de ser este el último caso, ¿dónde vemos el sustento? Hemos verificado las resoluciones de otorgamiento de cada una de las marcas de la solicitante y ninguna tiene un análisis respecto a la distintividad de un signo con palabras en idioma extranjero.

1.4. Expediente N° 665011-2016 de la marca CUENTA TRAVEL en clase 36

Con fecha 9 de junio de 2016, Scotiabank Perú S.A.A. solicitó el registro de la marca CUENTA TRAVEL en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial. La Comisión de Signos Distintivos resolvió denegar su registro a través de la Resolución Nº 22671-2016/DSD-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 2016, la cual fue confirmada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante la Resolución N° 2521-2017/TPI-INDECOPI, de fecha 23 de agosto de 2017.

El análisis central de la Sala sobre la marca en idioma extranjero es el siguiente:

(…) El signo solicitado está conformado por los siguientes elementos:

(i) El término CUENTA, el cual, entre sus múltiples acepciones, se tiene al que hace referencia a un depósito de dinero en una entidad financiera.

(ii) El término TRAVEL, que es una palabra del idioma inglés, cuya traducción al español es VIAJAR, dicho término es conocido por el público usuario de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, toda vez que las distintas entidades financieras ofrecen servicios, programas de financiamiento y recompensas por fidelidad, en cuyos nombres se incluye la denominación TRAVEL para hacer referencia a diversas promociones relacionadas a los viajes).

En ese sentido, el signo solicitado al estar conformado por la conjunción de las palabras, CUENTA y TRAVEL, será percibida en su conjunto por el público usuario como una expresión que alude a un servicio que ofrece una determinada entidad financiera, la cual está referida a ofrecer beneficios en relación a los viajes, o direccionada a los viajeros frecuentes, por lo que constituye una frase descriptiva que por sí sola carece de capacidad distintiva para constituirse en marca.

Titular	Marca	Registro No.
American International Group, Inc.	**TRAVEL GUARD**	**2351**
Citigroup Inc.	**TRAVEL PASS**	**71649 (Caducada)**
DINERS TRAVEL (PERU) S.A.	**TravelMiles**	**65927 (Caducada)**

Ahora bien, la solicitante alegó diversas marcas en su defensa, entre las cual destacan las siguientes marcas en clase 36:

En relación a la marca con Registro N° 2351 que, en primera instancia fue denegada de oficio, podemos concluir que la protección ha sido total y el titular cuenta con derechos sobre cada uno de los términos, incluyendo TRAVEL. Interesante decisión porque si bien hubo examen comparativo, como no hubo oposición, no se realizó el análisis adicional porque el signo está compuesto por una palabra en idioma extranjero, el análisis se centró únicamente en el riesgo de ser confundible con otras marcas anteriormente registradas.

En relación a las marcas con Registros N° 71649 y 65927, la protección también ha sido total y los titulares cuentan con derechos sobre cada uno de los términos, incluyendo TRAVEL. En ambos casos, las marcas fueron otorgadas sin oposición o denegatoria de oficio.

Estos registros nos llevan a preguntarnos, ¿por qué la palabra TRAVEL es conocida para el examinador del expediente N° 670433-2016 pero no en los otros casos?

Ahora bien, en este caso, tenemos un voto en discordia en la Resolución N° 2521-2017/TPI-INDECOPI por parte de los vocales Ramiro Alberto del Carpio Bonilla y Gonzalo Ferrero Diez Canseco, que señalan lo siguiente:

> (…) Los términos CUENTA y TRAVEL -los cuales constituyen los únicos elementos denominativos que conforman el signo solicitado- pueden evocar en la mente de los consumidores y/o usuarios la idea de una cuenta de ahorros o corriente que otorga beneficios a los viajeros frecuentes o algún tipo promoción vinculada a la realización de viajes.
>
> En tal sentido, dicho término no permite al consumidor conocer de manera directa e indubitable alguna de las características de los servicios o algunos de los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado, motivo por el cual no puede ser considerado un signo descriptivo sino evocativo.
>
> Por lo tanto, siendo que CUENTA TRAVEL constituye una denominación evocativa y no descriptiva, ésta posee la distintividad necesaria para acceder al registro como parte del signo solicitado, en la medida que permite ser asociada a un origen empresarial determinado y, como tal, es susceptible de ser registrada.
>
> Asimismo, la solicitante es titular de las marcas registradas CUENTA TRAVEL y logotipo (Certificado Nº 95977) y CUENTA TRAVEL y logotipo (Certificado N° 95601) en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial; en consecuencia, el signo solicitado constituye una variación de dichas marcas registradas.

El voto en discordia aclara el panorama, tal y como el voto singular en un caso anterior, pues nos brinda mayores detalles del caso como por ejemplo, las marcas anteriores del solicitante que son CUENTA TRAVEL con logotipo, y que han sido otorgadas sin ninguna limitación. De manera que no tiene sentido alguno denegar ahora una marca con palabras que ya cuentan con protección a favor del mismo solicitante.

Así también, si bien coincide que las palabras en inglés serán entendidas por el público consumidor, avanza un paso adicional y no las considera descriptivas per se, sino evocativas pues concluyen correctamente que no están describiendo características de los servicios. Notamos un análisis más completo en cuanto a distintividad.

1.5. Expediente N° 670433-2016 de la marca SMART SECURITY en clase 39

Con fecha 22 de julio de 2016, Smart Security S.A.C. solicitó el registro de la marca SMART SECURITY en la clase 39 de la Nomenclatura Oficial. La Comisión de

Signos Distintivos resolvió denegar su registro a través de la Resolución Nº 22938-2016/DSD-INDECOPI de fecha 23 de noviembre de 2016, la cual fue confirmada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante la Resolución N° 1888-2017/TPI-INDECOPI, de fecha 15 de junio de 2017.

El análisis central de la Sala sobre la marca en idioma extranjero es el siguiente:

> (…) Se ha verificado que la denominación SMART proveniente del idioma inglés y que significa inteligente, es utilizada en el mercado para hacer referencia a un determinado tipo de productos o servicios que incluyen el uso de tecnología de vanguardia, para indicar que son más eficientes de los tradicionales.
>
> Asimismo, el término en idioma inglés SECURITY es susceptible de ser entendido por el público usuario nacional, debido a su similitud gráfico fonética con su traducción al español "seguridad".
>
> En tal sentido la expresión en inglés SMART SECURITY -la cual será entendida como "seguridad inteligente"-describe algunas de las características de los servicios de transporte de dinero y valores, transporte en coches blindados; carga y descarga de mercancías, embalaje de productos, reparto de mercancías, depósito de documentos y mercancías que se pretende distinguir, a saber, que se utilizará tecnología de última generación a efectos de proporcionar un servicio más seguro y confiable, siendo que se trata de características esperadas y deseables por parte de los usuarios de este tipo de servicios.
>
> Sin perjuicio de la anterior, cabe precisar que aun cuando la expresión SMART SECURITY sea desconocida por un sector del público usuario, en atención a la globalización de la economía y al ingreso de nuevos productos y servicios al mercado nacional, muchos de los cuales provienen de países de habla inglesa o consignan información en dicho idioma, es posible que la denominación SMART SECURITY pueda encontrarse en productos y/o servicios provenientes de países de habla inglesa con la finalidad de informar sobre los mismos.
>
> Finalmente, cabe señalar que el signo solicitado SMART SECURITY no cuenta con elementos (denominativos, gráficos y/o figurativos) adicionales, que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro, siendo que resulta incapaz de individualizar los servicios que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues ello le daría una ventaja injusta y un monopolio sobre elementos que deben ser de libre uso en el mercado.

Este análisis se basa en las siguientes fuentes de información:

- http://oxforddictionaries.com/translate/enqlish-spanish/smart_1?q=smart
- http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=security
- http://www.eset.es/productos/smart-security/
- zilicomgroup.com/smartsecurity/
- https://www.amazon.com/LG-Security-Indoor-Service-LHC5200WI/dp/B01LYGLTW
- https://www.adt.com.mx/residencial/soluciones/smart-security
- https://security.telefonica.com/smartsecuritysolution/

Nos preguntamos entonces, ¿el INDECOPI está siendo riguroso en su análisis de distintividad? Parece que cuando decide denegar una marca, busca los argumentos para ello. Viendo las fuentes citadas, ¿realmente son confiables? ¿Suficientes?

1.6. Expediente N° 503911-2012 de la marca HUGGIES UP & GO en clase 05

Con fecha 14 de agosto de 2012, Kimberly-Clark Worldwide, Inc. solicitó el registro de la marca de producto HUGGIES UP & GO en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. La Comisión de Signos Distintivos resolvió otorgar su registro a través de la Resolución Nº 1803-2017/CSD-INDECOPI de fecha 4 de julio de 2017, sin reivindicar las palabras UP & GO, la cual fue confirmada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante la Resolución N° 0873-2018/TPI-INDECOPI, de fecha 20 de abril de 2018.

El análisis central de la Sala sobre la marca en idioma extranjero es el siguiente:

> (…) La Sala advierte que la denominación proveniente del idioma inglés UP & GO que compone el signo solicitado, cuya traducción al castellano sería algo aproximado a "arriba y anda", tal como se concluyó en la Resolución Nº 1721-2013/TPI-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 2013, hace referencia a productos prácticos, de fácil consumo o uso y destinados a personas en movimiento constante.
>
> Cabe precisar que aun cuando el público consumidor desconozca el significado de la expresión UP & GO, debe tenerse en cuenta que actualmente dicha expresión es utilizada en diversos productos que se comercializan en el mercado, así como en juegos y programas. (…)
>
> Lo anterior determina que la frase UP & GO ha ingresado efectivamente al mercado y es actualmente utilizada por distintos competidores para promocionar sus productos

> o servicios, por lo que éstos están familiarizados con la misma y no puede ser considerada como creación exclusiva de un solo titular.
> (...) En atención a la globalización de la economía, y al ingreso masivo de productos extranjeros al mercado nacional, se advierte que muchos de éstos consignan información en idioma inglés en sus empaques o en sus presentaciones, así como en su publicidad, haciendo referencia a los productos y/o a las características de los mismos.
> En ese sentido, de otorgarse un derecho de exclusiva sobre la expresión UP & GO se estaría privando indebidamente a los demás competidores de emplearla en el mercado para la distinción de sus productos, por lo que dicha denominación debe permanecer libre para que otros competidores tengan la posibilidad de utilizar la misma o una expresión parecida a la solicitada.

En este caso, el análisis se basa en que dicha expresión es utilizada en diversos productos que se comercializan en el mercado, así como en juegos y programas, tales como:

Marca	Producto	Presentación
SANITARIUM	**Producto bebible con proteínas y fibra.**	
GIDDY	**Granola**	
DISNEY	**Gra Juguete**	

Marca	Producto	Presentación
THE LIGHT	**Programa de radio**	
THE WISE HERB COMPANY	**Té verde**	

Como en el caso anterior, el INDECOPI basa su examen en fuentes diversas en Internet sin verificar que sean ceñidas al Perú, por lo que, no parece existir rigurosidad en su análisis de distintividad. Viendo las fuentes citadas, ¿realmente son suficientes? Podemos afirmar que son fuentes al azar de un resultado de Google.

1.7. Expediente N° 768389-2018 de la marca FRESH UP en clase 21

Con fecha 28 de setiembre de 2018, Inversiones Umbriel S.A.C. solicitó el registro de la marca FRESH UP en la clase 21 de la Nomenclatura Oficial. La Comisión de Signos Distintivos resolvió otorgar su registro a través de la Resolución Nº 3031-2020/CSD-INDECOPI de fecha 8 de octubre de 2020 que declaró infundada la oposición formulada por Importaciones Fercar E.I.R.L. y dispuso otorgar el registro de la marca solicitada, lo cual fue declarado firme por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante la Resolución N° 0565-2021/TPI-INDECOPI, de fecha 17 de mayo de 2021.

Resulta importante precisar que debido a impases en el procedimiento, se emitieron más resoluciones que las antes mencionadas. Para los efectos de esta investigación, nos resulta pertinente el análisis de la Sala sobre la marca en idioma extranjero dispuesto en la Resolución N° 0282-2020/TPI-INDECOPI que es el siguiente:

(…) La expresión en inglés FRESH UP, traducida al español significa REFRESCAR, la cual cuenta con significados relacionados a disminuir el calor de algo, reavivar, renovar o limpiarse.
Sí bien en el ámbito de los productos de aseo bucal (cepillos e hilos dentales), la denominación FRESH UP puede aludir a que la limpieza de los dientes y encías con dichos instrumentos de higiene oral producirán una sensación de frescura.
En tal sentido, dicha denominación no indica en forma directa las características de los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 21 de la Nomenclatura Oficial, puesto que el consumidor debe realizar un esfuerzo imaginativo a fin de asociar la denominación FRESH UP con las ideas antes referidas.
Por lo anterior, la Sala considera que la denominación FRESH UP constituye una denominación evocativa, por lo que posee la distintividad necesaria para acceder al registro como parte del signo solicitado, en la medida que permite ser asociada a un origen empresarial determinado y, como tal, es susceptible de ser registrada.

Este análisis se basa en las siguientes fuentes de información:

- https://www.linguee.es/espanol-ingles/search?source=auto&query=fresh+up
- https://www.spanishdict.com/traductor/fresh%20up
- https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/freshen-up
- https://dle.rae.es/?w=refrescar
- https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/refrescar.php
- https://www.southpointdental.ca/bad-breath-freshen-up-with-these-guick-tips-from-your-dentist/
- https://lakecrestdental.com/bloglfreshen-up-your-smile-this-fall-with-tooth-bondinq-infographic/
- http://www.npfamilydental.com/blog/posUdental-procedures-thatll-freshen-up-your-smile.html

… El INDECOPI basándose en pruebas al azar algunas veces determina que una palabra es de conocimiento general, mientras que en otras oportunidades, concluye que resulta ser evocativa…

El INDECOPI basándose en pruebas al azar algunas veces determina que una palabra es de conocimiento general, mientras que en otras oportunidades, concluye que resulta ser evocativa. Entendemos que depende del tipo de palabra y los productos y/o servicios que pretende proteger tal palabra, no obstante, debemos preguntarnos nuevamente ¿el INDECOPI está siendo riguroso en su análisis de distintividad? ¿Las fuentes citadas son suficientes?

Sea un otorgamiento o denegatoria, el objetivo de este trabajo de investigación es evidenciar la falta de solidez en los análisis de distintividad de marcas que contienen palabras en idioma extranjero para poder brindar recomendaciones, desde nuestra humilde perspectiva.

1.8. Expediente N° 725043-2017 de la marca COTTAGE en clase 43

Con fecha 20 de octubre de 2017, Turismo Transtour S.A. solicitó el registro de la marca COTTAGE en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial. La Comisión de Signos Distintivos resolvió denegar su registro a través de la Resolución Nº 1109-2019/CSD-INDECOPI de fecha 5 de marzo de 2019, la cual fue confirmada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante la Resolución N° 1803-2019/TPI-INDECOPI, de fecha 04 de noviembre de 2019.

El análisis central de la Sala sobre la marca en idioma extranjero es el siguiente:

> (…) La denominación en inglés COTTAGE, traducida al español significa CABAÑA, la cual es una construcción rústica ubicada en el campo destinada al refugio o vivienda.
> En el ámbito de los servicios de alojamiento temporal, el término COTTAGE suele ser utilizado para designar un alojamiento construido con elementos naturales, orientado al descanso y al ocio, ubicada cerca de bosques y ríos o lagos, en donde los huéspedes pueden hospedarse e interactuar con la naturaleza.
> En ese sentido, dicho término resulta descriptivo, debido a que indica una de las características de los servicios de alojamiento temporal y campamento que pretende identificar el signo solicitado, a saber, el lugar (cabaña) en donde dichos servicios serán prestados.
> Cabe señalar que, en el rubro turístico y de hospedaje, es frecuente la utilización de términos en inglés, tales como LODGE, BUNGALOWS, RESSORT, etc., por lo que si bien dichas denominaciones podrían no ser conocidas por una parte del público usuario, el uso de las mismas resulta necesario en el ofrecimiento de servicios de alojamiento.
> Por lo expuesto, de otorgarse un derecho de exclusiva sobre tal expresión, se estaría privando indebidamente a los demás competidores de emplearla en relación con sus servicios, por lo que debe permanecer libre para que otros competidores tengan la

posibilidad de utilizar la misma, o una denominación similar para ofrecer y promocionar sus servicios en el mercado.

Asimismo, cabe indicar que el signo solicitado, a diferencia de la marca registrada, no cuenta con elementos adicionales (denominativos y/o gráficos) que le otorguen la fuerza distintiva para acceder a registro.

Las fuentes base de la decisión son las siguientes:

- https://dictionary.cambridqe.org/es/diccionario/ingles-espanol/cottage
- https://dle.rae.es/?id=60cFeYd
- https://cottagerental.com/ontario/all-regions/
- http://www.severncottageservices.cafcottage-rental
- https://www.booking.com/hotel/co/cozy-cottage-in-santa-elena.en-gb.html
- https://www.ruta0.com/san-rafael/finca-richmond-cottages-cabanas.htm
- https://www.hogansirishcottages.com/
- https://www.casabiescas.es/comoreservaruncottageholidayenspain/
- http://ecoturismo-rural.com/haz-turismo-rural-en-irlanda-viviendo-en-un-cottage/
- https://unmundoinfinito.com/como-reservar-alojamiento-en-escocia-sin-arruinarte/#QUE_ES_UN_COTTAGE_Y_SUS_VENTAJAS
- https://www.gmridiomas.com/es/blog/2015/12/14/gue-es-un-cottage-en-irlanda-descubrelo-aqui
- https://www.airbnb.com.pe/s/Ontario-Cottage-Rentals--Huntsville--ON/homes
- https://www.airbnb.com.pe/s/Cottages-With-Hot-Tubs--Norwich--United-Kingdom/homes
- https://www.booking.com/hotel/pe/cozy-cottage-in-pisaq.en-gb.html
- https://www.nature.house/cottages/peru

Ahora bien, en clase 43, existen marcas con el término COTTAGE incluido en su composición, a nombre de Jesús Vila Ibarra, como sigue:

Marca	Registro No.
COTTAGE FAST GOOD disfruta la vida	87041
COTTAGE	126994

Entonces, como en casos anteriores, ¿por qué en algunos casos la palabra es protegida y en otras no porque el consumidor la puede reconocer? Si fuese una marca mixta, se podría hacer una precisión y limitar la protección del signo, entonces ¿por qué INDECOPI no lo hace? Se aplican los mismos criterios de análisis pero la aplicación de los mismos es diferente y por eso podemos encontrar tantas decisiones con resultados contradictorios. La pregunta es ¿qué se puede hacer al respecto?

1.9. Expediente N° 799920-2019 de la marca LEITTE en clase 29

Con fecha 31 de mayo de 2019, Sergio Yasutomo Moromizato Yzu solicitó el registro de la marca LEITTE en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial. La Comisión de Signos Distintivos resolvió otorgar su registro a través de la Resolución N° 4180-2019/CSD-INDECOPI de fecha 11 de setiembre de 2019, la cual fue revocada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante la Resolución N° 0882-2020/TPI-INDECOPI, de fecha 21 de setiembre de 2020, puesto que deniega la marca.

En este caso, la Comisión no analizó la distintividad del signo como marca con palabra en idioma extranjero, de manera que el análisis central será únicamente el de la Sala, que señala lo siguiente:

> (…) El signo solicitado LEITTE pretende distinguir productos lácteos, jaleas, compotas, mermeladas de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
>
> Al respecto, la denominación LEITTE (único elemento que conforma al signo solicitado), aun cuando presenta una doble letra T será pronunciado por el público consumidor como LEITE, que constituye una palabra del idioma portugués que traducida al español significa "leche".

> Si bien la referida denominación pudiera no ser comprendida por el público consumidor en general, el hecho de que su uso es frecuente en el mercado mundial – incluyendo aquellos mercados de lengua castellana, como el peruano – permite determinar que se necesita de dicha expresión en la publicidad y comercialización de algunos de los productos elaborados a base de leche provenientes de países de habla portuguesa.
>
> Cabe señalar que dicho criterio ya ha sido aplicado por la Sala en la Resolución N° 2873-2013/TPI-INDECOPI de fecha 26 de agosto de 2013, recaída en el Expediente Nº 461773-201111 en la cual se señaló que de las averiguaciones realizadas en supermercados, se advertía el uso del término LEITE en distintos productos para hacer referencia a leche.
>
> (…) Considerando que el signo solicitado pretende distinguir productos lácteos12, la Sala determina que el signo solicitado LEITTE (LEITE) – el cual puede ser entendido por un sector del público consumidor como "leche" y utilizado en productos comercializados en nuestro país-, alude directamente a dichos productos13; por lo que dicho término resulta genérico respecto a los mismos.

Cabe precisar que la Resolución N° 2873-2013/TPI-INDECOPI de fecha 26 de agosto de 2013, emitida en el Expediente Nº 461773-201111, establece como un argumento para su análisis las averiguaciones realizadas por la Sala en Supermercados Wong el 8 de agosto de 2013. Es la primera vez que podemos verificar que efectivamente el INDECOPI está basando su análisis en información real del mercado nacional, aun cuando es acotada.

Estas averiguaciones en Supermercados Wong, que cuenta con tiendas en Lima, no representa el conocimiento real de una palabra asociada a un producto y/o servicio a nivel nacional pero puede brindarle luces al examinador encargado para emitir un pronunciamiento basado en lo que realmente pasa en el mercado nacional y no en todo el mundo, porque el internet te abre las puertas al mundo y sin ningún filtro, es posible acceder a todo tipo de fuentes y siempre concluiremos que el consumidor conoce las palabras.

A través de estos expedientes podemos evidenciar que el INDECOPI puede emitir decisiones en base a averiguaciones en el mercado. Ahora bien, ¿por qué en el caso de la palabra LEITTE se realizó tal verificación? ¿Por qué las averiguaciones en el mercado peruano no son obligatorias al momento de emitir decisiones?

Finalmente, con el ánimo de evidenciar, como en los casos anteriores, la falta de consistencia, citaremos algunas marcas registradas del mismo solicitante Sergio Yasutomo Moromizato Yzu que contiene la palabra LEITE, como sigue:

Marca	Registro No.
 *Sin reivindicar "manjar leite"	**116835**
	**121672**
	**1570**

Las preguntas sobran pero, en este momento, ya tenemos claro cuáles son los criterios del INDECOPI para analizar los signos que incluyen palabras en idioma extranjero, lo cual nos ayudará a sentar las bases para afinar el análisis marcario.

2. Los criterios y sus críticas

Luego de haber analizado varias resoluciones del INDECOPI, podemos resumir los criterios actualmente utilizados para términos en idioma extranjero, así como algunos de los inconvenientes de estos. Realmente esperamos que este resumen ayude a los examinadores del INDECOPI y a los usuarios para que encuentren la lógica, en medio de las incongruencias.

El primer paso para analizar un término en idioma extranjero no es el signo en sí mismo sino el examinador que tiene asignado tu expediente de registro. Entonces, tenemos dos escenarios, un examinador que es un ciudadano del mundo, o un examinador que no lo es.

Los examinadores que no son ciudadanos del mundo se encuentran casi extintos aunque, en caso se te asignara uno, debemos señalar que la marca solicitada pasaría a ser otorgada sin dificultades, como vimos en los registros de **ALLERGY THERAPEUTICS** & logotipo en clase 05 (con Registro N° 192413) y **X NOTCO NOT BUTTER** en clase 29 (con Registro N° 281235).

En caso sea asignado un examinador, que es un ciudadano del mundo, debemos tener en cuenta que un examinador que ya conoce que el significado de un término en su idioma original es descriptivo o genérico de los productos/servicios que distingue, va a denegarlo. Por ello, el primer paso en su análisis es traducir el signo al español, y dejarlo en evidencia en la resolución.

Es evidente que el consumidor medio no traduce todas las palabras que ve en el comercio, pero como ya habrá sido posible notar, este análisis no se realiza desde la perspectiva del consumidor, sino del examinador asignado para el caso, lo cual desde ya es un inconveniente.

Al contar con la traducción y confirmar lo que el examinador ya sabía, se realizaran las búsquedas en Internet pertinentes para sustentar una denegatoria de registro de marca. Las denegatorias de registro de marca intentaran calzar en los siguientes supuestos señalados por la SPI del INDECOPI:

1. Palabras que han ingresado al lenguaje común del país para describir un determinado producto, servicio o actividad.

2. Palabras que no han ingresado al idioma nacional, pero se entienden por su semejanza fonética y gráfica con su respectiva traducción al idioma castellano.

3. Palabras que tienen un carácter descriptivo en su país de origen y, por el intercambio comercial frecuente con el país de donde proviene su uso, están llegando al Perú productos en los que se utiliza con ese carácter. A través de un uso frecuente el sector pertinente del público puede llegar a entender su significado. Estimamos que esa posibilidad de uso debe ser objetivamente concreta y el análisis del caso debe ser riguroso, requiriéndose de información sobre las transacciones comerciales que el país lleva con el país de donde proviene la denominación en cuestión.

Consideramos que el primer criterio incluiría los criterios andinos referidos a que cuando la palabra en idioma extranjero es utilizada por la generalidad de empresas, en medios de comunicación nacional y cuando estas ya forman parte del lenguaje de la población.

Por su parte, el segundo criterio es idéntico al criterio andino, que habla sobre la proximidad entre la palabra en idioma extranjero y en nuestro idioma, lo cual hace evidente su significado.

Siguiendo con el análisis, el tercer criterio establecido por el INDECOPI nos muestra dos criterios a la vez: (1) palabras con carácter descriptivo en su país de origen y que son necesarias en el comercio, y (2) la potencialidad de un término en idioma extranjero de ser conocido/usado/necesitado en el mercado. Es así que el criterio de potencialidad aparece como el cuarto de la lista.

Los criterios andinos referidos al uso de la palabra en idioma extranjero en el registro o en medios de comunicación de otros países o en redes sociales, así como el nivel de enseñanza del idioma extranjero en el país donde se realiza el análisis de registrabilidad podrían ser ejemplos del cuarto criterio del INDECOPI acerca de su potencialidad, pues hablan del consumidor en el futuro, lo que puede afectar la percepción en sus conocimientos.

En cuanto al análisis del INDECOPI y la aplicación de su cuarto criterio, tenemos varios comentarios, pues es la base de las incongruencias en los casos. El Buscador de Google no tiene parámetros de utilización, por lo que los examinadores siempre encontrarán evidencia de que un término en idioma extranjero tiene un significado (literal o coloquial) que es descriptivo o genérico respecto de los productos/servicios que distingue. Los resultados de una búsqueda en Internet, sin parámetros, representan fuentes de información ilimitadas.

El INDECOPI realiza búsquedas en páginas web de todo el mundo, lo cual no es correcto. Consideramos que, si bien el Internet nos puede ayudar a determinar cuán conocido es un signo en el mercado, es necesario establecer parámetros de búsqueda.

Estos parámetros de búsqueda serían limitativos con la finalidad que el INDECOPI solo cite páginas web de Perú, las cuales deberán ceñirse al sector del mercado al que va dirigido el signo a fin de analizar la registrabilidad del mismo desde la perspectiva del consumidor, para así tener resultados reales sobre el alcance de un término en nuestro país.

Además de los resultados de Google, la SPI estableció un parámetro adicional para determinar cuándo una palabra ha ingresado al lenguaje común para describir un determinado producto/servicio, que es que el término debe encontrarse registrado por otros competidores en el mercado para los mismos productos/servicios.

A diferencia del Internet, el segundo parámetro empleado por el INDECOPI para determinar cuándo un término es conocido en el mercado es atinado y fiel a lo que está ocurriendo en el mercado, por ello, consideramos que parámetros como

este o basarse en censos o demás fuentes oficiales deben ser usados de manera obligatoria para este tipo de casos. El criterio andino sobre el alcance de la enseñanza del idioma extranjero en el país donde se realizará el análisis sigue esta misma línea.

Entendemos la intención del INDECOPI de proteger a los competidores y ser cuidadosos de no otorgar exclusividad sobre signos que son descriptivos/genéricos en su idioma oficial. Sin embargo, ello no es suficiente para denegar un registro de marca basándose en criterios/evidencia arbitraria, ya que ni la Decisión 486 ni las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina le ha dado la potestad al INDECOPI para ello.

En nuestra opinión, los criterios del INDECOPI tienen razonabilidad en sí mismos, sin embargo, no son desarrollados correctamente al basarse en evidencia arbitraria, por ello, es necesario que realicen una reforma y replanteen los mismos.

El examinador no debe comenzar su análisis traduciendo un término al español, ya que el consumidor no hará lo mismo que él. El examinador debe analizar un signo en idioma extranjero como si no lo conociera, desde la perspectiva de un consumidor medio, y verificar en base a evidencia real si es conocido/entendido/usado en el mercado o efectivamente, tiene la potencialidad de ser conocido/entendido/usado en el mercado.

Esa buena práctica debe ser replicada por todas las instancias del INDECOPI, desde la DSD hasta la SPI, para así dejar de lado lo poliglota y mantener el compromiso con los empresarios y los consumidores al momento de otorgar o denegar registros de marca en base a argumentos válidos y no arbitrarios.

Finalmente, en cuanto a la comparación de los criterios andinos y los actualmente utilizados por el INDECOPI, podemos afirmar que si bien no recoge exactamente los criterios andinos, si los nombra en su mayoría e intenta afinar los mismos, los cuales en suma serán de gran practicidad en cuanto el INDECOPI sincere la evidencia que usa para sustentar su posición.

IV. Agenda propositiva para exámenes de registrabilidad de signos en idioma extranjero

1. Herramientas de trabajo

En el apartado anterior analizamos los criterios empleados por el INDECOPI y concluimos que, si bien ellos podrían lograr ser atinados para examinar la registrabilidad de signos en idioma extranjero, los criterios carecen de suficiente sustento para poder demostrar un resultado veraz.

Siguiendo esa línea, consideramos que los criterios requieren de herramientas de trabajo que los soporten como podrían ser estudios de mercado, encuestas, *focus group*, estadísticas sobre los resultados económicos del país, y el Internet –limitado -, por lo que en los siguientes apartados hablaremos sobre ellos a fin de establecer su uso en los criterios.

1.1. Estudios de mercado y similares

Los estudios de mercado, encuestas y *focus group* pueden ser definidos como procesos sistemáticos que proveen información para la toma de decisiones, relacionada con los diversos mercados que el hombre genera y en los cuales participa. De esta manera, resultan herramientas de trabajo eficaces para demostrar el comportamiento real del mercado y de los conocimientos de los consumidores.

En este contexto, INDECOPI cuenta con una Oficina de Estudios Económicos que puede proveerle estudios de mercado, encuestas o *focus group* al ser la gerencia encargada de apoyo técnico e información sectorial a las áreas del INDECOPI que lo requieran.

Sobre el particular, es importante mencionar la Oficina de Estudios Económicos, de acuerdo al artículo 65 del Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI, ejerce las siguientes funciones:

- Elaborar informes económicos solicitados por las unidades de organización en materia de competencia del INDECOPI.
- Formular e implementar estudios de investigación sociales y económicos sobre las características o situación de los sectores económicos o mercados, requeridas por las unidades de organización del INDECOPI.
- Formular, desarrollar y difundir investigaciones, estudios y otros en la materia de su competencia.
- Coordinar actividades relacionadas a proyectos de investigación o actividades a ejecutarse en el marco de convenios de cooperación interinstitucional con entidades nacionales y extranjeras o foros internacionales de conformidad con la legislación vigente.

La Oficina de Estudios Económicos tiene a su cargo otras funciones, no obstante, resulta relevante citar únicamente las arriba descritas, al estar ligadas con la finalidad de identificar cómo está el mercado y hacia donde va.

Ahora bien, es posible que la Dirección de Signos Distintivos solicite a la Oficina de Estudios Económicos que realice un estudio de mercado o un similar para

determinar si una palabra o frase en idioma extranjero solicitado como marca es conocido en el sector del mercado pertinente, no obstante, ello alargaría el tiempo del procedimiento.

Desde la implementación del Decreto Legislativo Nº 1309 acerca de la simplificación administrativa, el INDECOPI tiene como objetivo reducir el procedimiento de registro de marcas a alrededor de unos 3 meses aproximadamente, por lo que un requerimiento de documentación económica a la Oficina de Estudios Económicos podría no ser muy bien recibida.

En ese sentido, proponemos que, en lugar de solicitar un estudio de mercado o un similar para cada solicitud de registro de marca, se realice cada cuatro meses del año un estudio de mercado, de manera tal que el examinador tenga un dato certero – aunque general – sobre cuantos consumidores adquieren ciertos productos y cuáles son los países de los cuales provienen dichos productos, lo cual podría ayudar a definir de manera más clara el alcance de un idioma extranjero en nuestro país.

1.2. Estadísticas en base a informes económicos

De acuerdo con lo señalado por el profesor Pagano, el método científico está relacionado a la estadística, puesto que se fundamenta en una evaluación objetiva basada en datos, lo cual hace irrelevante los sesgos del investigador. El dato estadístico obliga al investigador a obtener una conclusión acorde con la realidad (1999: 05).

Por ello, consideramos que las estadísticas son herramientas de trabajo idóneas para el INDECOPI para determinar si un sector del mercado está actualmente relacionado a un idioma extranjero y también para medir dicha potencialidad en un plazo cercano.

Si bien podríamos utilizar para la obtención de estadísticas a la Oficina de Estudios Económicos, consideramos que resulta más provechoso consultar la información de trabajo de la página web del Banco Central de Reserva – BCR, la cual nos muestra información de cómo está el mercado peruano, así como de las importaciones y exportaciones.

Consideramos pertinente en este apartado mencionar que la Ley Orgánica del BCR establece en su artículo 2 que "la finalidad del Banco es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la cantidad de dinero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar sobre las finanzas nacionales".

Tal y como señala su ley orgánica, el BCR tiene como función informar sobre las finanzas nacionales y es por ello que en su página web se pueden ver diversas estadísticas.

En la mayoría de los reportes aparecen los indicadores sobre importaciones según uso o destino económico, los cuales evidencian con data reciente el porcentaje de mercado que ocupan ciertos productos en el mercado.

Como bien sabemos, la importación es una "operación de comercio exterior muy usual en la cual se permite a las personas de un país adquirir bienes que no se producen en su país (…) suministradores por productores extranjeros" (Aldea 2009: 76).

En ese sentido, las estadísticas podrían ayudarnos a evidenciar que sector del mercado está teniendo mayor presencia de productos extranjeros y, por tanto, los consumidores están sintiéndose más familiarizados con el idioma del país de donde provienen dichos productos extranjeros.

Si bien es información general y no se encuentran detallados todos los sectores del mercado y sus productos, consideramos que sería recomendable emplear dichas estadísticas para signos del sector comercio – venta -, agrícola, pesquero, manufactura, minería e hidrocarburos, como, por ejemplo.

1.3. Internet

En el capítulo anterior hemos hablado sobre los problemas de utilizar el Internet sin establecer parámetros en las búsquedas de la información o en las traducciones que se realizan sin contexto; no obstante, consideramos que no puede dejar de usarse el Internet por parte del INDECOPI.

De acuerdo con las resoluciones del INDECOPI estudiadas en la presente investigación, podemos establecer que Google Search es el buscador predeterminado para los exámenes de registrabilidad de signos en idioma extranjero.

Ante esta situación, recomendamos utilizar el Google Search Peru, el cual es posible activar fácilmente desde el interfaz de Google.com cambiando la configuración de región a un país específico. De esta manera, los resultados estarán un poco más limitados.

Además de dicho filtro, al momento de realizar la búsqueda consideramos que deberían ser ingresadas solo las palabras clave, como, por ejemplo:

- Marca solicitada + Traducción al español + Perú
- Marca solicitada + Perú

Incluso podríamos incluir en el mencionado listado las palabras principales de la lista de productos o servicios que la marca pretende proteger a fin de verificar si aparece algún rasgo de similitud.

Habiendo establecido algunos parámetros principales para búsquedas, es importante discutir sobre las traducciones que se realizan sobre los términos en idio-

ma extranjero. Es muy probable que las traducciones de las marcas sean hechas por los mismos examinadores a través de diccionarios bilingües o sitios web, sin embargo, ello no es para nada certero, puesto que una traducción involucra más que eso.

Como señala la profesora Catalina Jiménez, traducción es "una realización en la que predominan los elementos comunicativamente equivalentes sobre los elementos heterovalentes" (2015: 153), y ello se debe a que, al traducir sin mayor formación en dicha materia, puede llegar a cambiarse el sentido de la palabra inicial cambiando todo el mensaje al destinario.

Siguiendo dicho razonamiento, consideramos que los examinadores del INDECOPI no deberían realizar trabajos de traducción de manera tan libre y por ello, contar con apoyo de un profesional especializado en la materia, sobre todo para frases o términos coloquiales, ya que implicaran un expertise mayor.

En conclusión, nuestra recomendación para la realización de traducciones es contar con una persona especializada en la materia para casos atípicos de frases o términos coloquiales en idioma extranjero que podrían generar inconvenientes.

2. Directrices de trabajo

2.1. El criterio 3

Antes de mencionar las directrices de trabajo para este criterio, debemos mencionar que el orden de los criterios ha sido alterado, puesto que, ante un signo en idioma extranjero, el examinador podría detectar con mayor facilidad el criterio 3, que el 1 y el 2, y es por ello, que será el primero en ser explicado.

El tercer criterio está relacionado a establecer si las palabras de idioma extranjero y en español que son semejantes fonética y gráficamente, para lo cual no serán necesarias todas las herramientas de trabajo antes mencionadas.

Para este caso en particular, vamos a seguir los siguientes pasos:

- Al recibir la solicitud de registro de marca en idioma distinto al español, esta será remitida al personal especializado en realizar traducciones. En base a sus comentarios, se podrá establecer el significado de la marca y de que idioma se trata.
- Luego de averiguar ello, el examinador encargado del expediente deberá analizar de manera exhaustiva un análisis comparativo entre las palabras resultado de la traducción realizada, como si fuese un análisis comparativo entre marcas.
- Si luego de dicho análisis, es verificado que la marca es similar a su equivalente en idioma español, se procederá a denegarla.

Como se puede observar, los principales protagonistas en el análisis de este criterio serán el traductor y el examinador encargado del expediente de registro.

2.2. Los criterios 1 y 2

Como habíamos mencionado previa y brevemente, el criterio 3 es el más fácil en detectar, por lo que el examinador deberá trabajar primero con el, y luego de ello ya pasar a los criterios 1 y 2, y sucesivamente.

El primer criterio está relacionado a que ciertas palabras, frases, etc. ya son parte del lenguaje común del consumidor, por lo que no pueden ser de uso exclusivo por ningún competidor. Mientras que el segundo criterio está relacionado a las palabras que son frecuentemente utilizadas por los competidores en el mercado.

A razón de ello, consideramos que para establecer que estamos ante dicho criterio, debemos emplear las herramientas de trabajo antes señaladas, siguiendo estos pasos:

- Al recibir la solicitud de registro de marca en idioma distinto al español, esta será remitida al personal especializado en realizar traducciones. En base a sus comentarios, se podrá establecer el significado de la marca y de que idioma se trata.
- Luego de averiguar ello, procederemos a identificar el sector del mercado relevante, el cual podría ser comercio, moda, comida, etc.
- Tan pronto tengamos identificado el sector del mercado, usaremos las herramientas de trabajo disponible en el orden siguiente: estudios de mercado por la Oficina de Estudios Económicos, e Internet.
- Si luego de dicho análisis, es verificado que la marca es parte del lenguaje común o frecuentemente utilizada en el comercio, se procederá a denegarla.

De esta manera, el examinador podrá explayarse como se debe en la exposición de motivos de la resolución que emita por la solicitud de registro de marca en idioma extranjero.

2.3. El criterio 4

Como último criterio, tenemos el de potencialidad, el cual está relacionado al alcance que podría tener una palabra o frase en idioma extranjero para ser conocido en el mercado peruano en el corto plazo.

El análisis de este criterio deberá ser estricto, puesto que juega bastante la discrecionalidad del examinador designado para el caso, por lo que este sería uno de los criterios más difíciles de identificar, desde nuestro punto de vista.

Los pasos para seguir ante casos donde se aplicaría este criterio serían los mismos que hemos utilizado para los criterios 1 y 2, con la salvedad que añadiremos como herramienta de trabajo las estadísticas elaboradas por el BCR, ya que permiten medir la evolución de nuestra economía de mercado.

Por lo antes mencionado, consideramos que en caso el examinador considere que un signo cumple con el criterio de potencialidad deberá explicarlo exhaustivamente y deberá demostrarlo necesariamente con estadísticas con fines económicos.

3. Lineamiento de uso de criterios

En el presente apartado, se propone una serie de lineamientos para establecer el orden de utilización de criterios de análisis para el examen de registrabilidad de signos constituidos por denominaciones en idioma extranjero, así como de las herramientas de trabajo para desarrollarlos.

3.1. *Ratio legis*

Uno de los principios que rigen la tramitación de todo procedimiento administrativo es el de predictibilidad, según el cual la autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que, a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá.

De este modo, con el fin de simplificar los trámites administrativos y brindar un mejor servicio a los administrados, otorgándoles mayor certeza en los procedimientos de registro de marca constituidos por denominaciones en extranjero, se ha considerado pertinente definir la forma en que los criterios de registrabilidad empleados ante signos constituidos por denominaciones en idioma extranjero deben ser aplicados por los órganos resolutivos del INDECOPI y, a su vez, determinar las herramientas de trabajo para desarrollar los criterios de registrabilidad planteados en el presente lineamiento.

En ese sentido, las disposiciones contenidas en el presente lineamiento procuran, en primer lugar, establecer un orden de utilización de criterios de análisis dependiendo del signo ante el cual estemos, así como de identificar las herramientas de búsqueda y la relevancia de cada una para la utilización de estos criterios de análisis. En segundo lugar, las reglas en cuestión buscan garantizar a los administrados resultados objetivos en los exámenes de registrabilidad por parte de los órganos resolutivos.

3.2. Detalle de las pautas

3.2.1. Pautas para marcas constituidas por palabras en idioma extranjero que tienen la misma estructura fonética y gráfica que palabras en español

Para este caso en particular, debemos seguir los siguientes pasos:

- Al recibir la solicitud de registro de marca en idioma distinto al español, esta será remitida al personal especializado en realizar traducciones. En base a sus comentarios, se podrá establecer el significado de la marca y de que idioma se trata.
- Luego de averiguar ello, el examinador encargado del expediente deberá analizar de manera exhaustiva un análisis comparativo entre las palabras resultado de la traducción realizada, como si fuese un análisis comparativo entre marcas.
- Si luego de dicho análisis, es verificado que la marca es similar a su equivalente en idioma español, se procederá a denegarla.

3.2.1.1. Herramientas de trabajo involucradas en la presente pauta

En este caso, vamos a requerir de la intervención de un profesional especializado en realización de traducciones de español a otros idiomas extranjeros. Asimismo, vamos a necesitar acceso limitado al Internet para complementar la traducción realizada por el profesional especializado, con la finalidad de identificar diversos significados y traducciones de la marca en cuestión.

Finalmente, será indispensable la intervención del examinador encargado del caso para la elaboración de la resolución relacionada a la marca solicitada, para lo cual necesitará incluir la información provista por el profesional especializado en traducciones y los resultados limitados del Internet.

3.2.2. Pautas para marcas constituidas por palabras en idioma extranjero que son frecuentemente utilizadas por los competidores en el mercado

Para este caso en particular, debemos seguir los siguientes pasos:

- Al recibir la solicitud de registro de marca en idioma distinto al español, esta será remitida al personal especializado en realizar traducciones. En base a sus comentarios, se podrá establecer el significado de la marca y de que idioma se trata.

- Luego de averiguar ello, procederemos a identificar el sector del mercado relevante, el cual podría ser comercio, moda, comida, etc.
- Tan pronto tengamos identificado el sector del mercado, usaremos las herramientas de trabajo disponible en el orden siguiente: estudios de mercado por la Oficina de Estudios Económicos, e Internet.
- Si luego de dicho análisis, es verificado que la marca es parte del lenguaje común o frecuentemente utilizada en el comercio, se procederá a denegarla.

Tomar nota que el examinador tiene la obligación de citar la evidencia de uso encontrada y de consignarla en la exposición de motivos de la resolución que emita por la solicitud de registro de marca en idioma extranjero.

3.2.2.1. Herramientas de trabajo involucradas en la presente pauta

En este caso, vamos a requerir de la intervención de un profesional especializado en realización de traducciones de español a otros idiomas extranjeros. Así también, vamos a solicitar la intervención del personal de la Oficina de Estudios Económicos del INDECOPI para que provean un estudio de mercado en el sector económico que se le indique para determinar si es que la marca constituida por palabras en idioma extranjero es frecuentemente utilizada en el mercado.

Luego de ello, vamos a requerir acceso limitado al Internet para complementar la traducción realizada por el profesional especializado y por la Oficina de Estudios Económicos del INDECOPI, con la finalidad de identificar diversos significados y traducciones de la marca en cuestión.

Finalmente, será necesaria la intervención del examinador encargado del caso para la elaboración de la resolución relacionada a la marca solicitada, para lo cual necesitará incluir la información provista por el profesional especializado en traducciones, por la Oficina de Estudios Económicos y los resultados limitados del Internet.

3.2.3. Pautas para marcas constituidas por palabras en idioma extranjero que tienen la potencialidad de ser conocidas en el mercado peruano en el corto plazo

Para este caso en particular, debemos seguir los siguientes pasos:

- Al recibir la solicitud de registro de marca en idioma distinto al español, esta será remitida al personal especializado en realizar traducciones. En base a sus comentarios, se podrá establecer el significado de la marca y de que idioma se trata.

- Luego de averiguar ello, procederemos a identificar el sector del mercado relevante, el cual podría ser comercio, moda, comida, etc.
- Tan pronto tengamos identificado el sector del mercado, usaremos las herramientas de trabajo disponibles en el orden siguiente: estudios de mercado por la Oficina de Estudios Económicos, las estadísticas elaboradas por el BCR relacionadas a la evolución de nuestra economía de mercado, e Internet.
- Si luego de dicho análisis, es verificado que la marca es parte del lenguaje común o frecuentemente utilizada en el comercio, se procederá a denegarla.

El análisis de esta situación deberá ser estricto y deberá ser exhaustivamente demostrado con estadísticas con fines económicos, al ser este el criterio más difícil de identificar.

Como en el supuesto anterior, el examinador tiene la obligación de citar la evidencia de uso encontrada y de consignarla en la exposición de motivos de la resolución que emita por la solicitud de registro de marca en idioma extranjero.

3.2.3.1. Herramientas de trabajo involucradas en la presente pauta

Para este caso, vamos a requerir de la intervención de un profesional especializado en realización de traducciones de español a otros idiomas extranjeros. Así también, vamos a solicitar la intervención del personal de la Oficina de Estudios Económicos del INDECOPI para que provean un estudio de mercado en el sector económico que se le indique para determinar si es que la marca constituida por palabras en idioma extranjero es frecuentemente utilizada en el mercado.

De acuerdo con los resultados que arroje el estudio de mercado, el examinador encargado del caso deberá ingresar a la página oficial del BCR para identificar y analizar de manera concisa las estadísticas relacionadas a la evolución de nuestra economía en el sector del mercado pertinente, con la finalidad de tener un alcance mayor del negocio del titular y de sus marcas comerciales.

Luego de ello, vamos a requerir acceso limitado al Internet para complementar la traducción realizada por el profesional especializado, por la Oficina de Estudios Económicos del INDECOPI y por las estadísticas del BCR para identificar diversos significados y traducciones de la marca en cuestión.

Finalmente, será necesaria la intervención del examinador encargado del caso para la elaboración de la resolución relacionada a la marca solicitada, para lo cual necesitará incluir la información provista por el profesional especializado en traducciones, por la Oficina de Estudios Económicos, por las estadísticas del BCR y los resultados limitados del Internet.

Conclusiones

El análisis marcario debe ser objetivo y en base a información fidedigna del mercado peruano, a fin de que el consumidor acceda a una mayor variedad de ofertas y no se vea limitado a las mismas, como viene sucediendo.

De esta manera, resulta relevante tomar en consideración la perspectiva del consumidor en los exámenes de registrabilidad, toda vez que las marcas son la información con la que cuenta el consumidor para realizar la compra de un producto y la contratación de un servicio en el mercado.

La perspectiva del consumidor habilita al INDECOPI a realizar un examen de registrabilidad de marcas promercado, sin caer en denegatorias sin sentido, que solo traen perjuicios al público consumidor, ya que reciben menor oferta de productos/servicios.

> … Los órganos resolutivos del INDECOPI estarían actuando de manera arbitraria al momento de realizar los exámenes de registrabilidad de signos distintivos que contienen denominaciones en idioma extranjero por utilizar diferentes criterios en casos similares…

Los órganos resolutivos del INDECOPI estarían actuando de manera arbitraria al momento de realizar los exámenes de registrabilidad de signos distintivos que contienen denominaciones en idioma extranjero por utilizar diferentes criterios en casos similares. Por tanto, el INDECOPI debería estar obligado a resolver de manera similar cuando esta ante casos similares, aun si no existe un precedente de observancia obligatoria.

En ese sentido, el INDECOPI debería tomar en consideración los criterios esgrimidos sobre signos constituidos por denominaciones extranjeras no solo para los casos puntuales para los cuales está solicitando la Interpretación Prejudicial, sino para todos los casos que está tramitando relacionados a ese tema.

Los criterios empleados por el INDECOPI para los exámenes de registrabilidad de signos constituidos por denominaciones extranjeras tienen razonabilidad en sí mismos, sin embargo, no son desarrollados correctamente al basarse en evidencia arbitraria, por ello, es necesario que se replanteen las herramientas de trabajo que se van a utilizar para el análisis registral de este tipo de marcas.

> … Los criterios empleados por el INDECOPI para los exámenes de registrabilidad de signos constituidos por denominaciones extranjeras tienen razonabilidad en sí mismos, sin embargo, no son desarrollados correctamente al basarse en evidencia arbitraria…

Las herramientas de trabajo que recomendamos son estudios de mercado, los cuales serían elaborados por el mismo INDECOPI a través de la Oficina de Estudios Económicos, los informes estadísticos emitidos por el BCR, así como el Internet, pero no considerando este último como la única fuente información.

Asimismo, resulta importante la contratación de personal administrativo que realice traducciones, con un enfoque especial en el idioma inglés, al ser el de uso más común en marcas comerciales.

Recomendamos seguir lineamientos de trabajo para establecer el orden de utilización de criterios de análisis para el examen de registrabilidad de signos constituidos por denominaciones en idioma extranjero, así como de las herramientas de trabajo para desarrollarlos.

Referencias bibliográficas

- Aldea Correa, Vládik, 2009. "Manual práctico de Importación y Exportación TLC Perú - EE.UU.". *Ediciones Caballero Bustamante,* Lima, pp. 328
- Arana Courrejolles, María del Carmen, 2011. "Carencia de distintividad". *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. Lima, número 7, pp. 293-306.
- Arean Lalin, Manuel, 1978. ¨La aptitud de una denominación para convertirse en marca¨. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor.* Madrid, Tomo V, pp. 471-488.
- Baldeon Herrera, Gonzalo, 2004. "La competencia de interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina". *Ius inter gentes.* Lima, año 1, número 1, pp. 21-34.
- Chavez Picasso, Jorge, 2008. "El régimen común de derecho marcario y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina". *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*. Lima, años 04, número 7, pp. 5-176.
- Comunidad Andina de Naciones, 1969. Acuerdo de Libre Comercio. Cartagena, 26 de mayo.
- Galvez Kruger, María Antonieta, 2001. "Comentarios sobre la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina". *Thémis*, Lima, época 2, número 42, pp. 131-144.
- Gamboa Vilela, Patricia, 2006. "La aptitud distintiva como requisito de registrabilidad de las marcas y su regulación en la Decisión 486". *Revista de Derecho Administrativo.* Lima, año 1, número 1, pp. 365-384.
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI
- 2017. *Expediente 670433-2016.* Resolución Nº 1888-2017/TPI-INDECOPI: 15 de junio de 2017.
- 2017. *Expediente 665011-2016.* Resolución Nº 2521-2017/TPI-INDECOPI: 23 de agosto de 2017.
- 2018. *Expediente 503911-2012.* Resolución Nº 0873-2018/TPI-INDECOPI: 20 de abril de 2018.
- 2019. *Expediente 725043-2017.* Resolución Nº 1803-2019/TPI-INDECOPI: 04 de noviembre de 2019.
- 2020. *Expediente 768389-2018.* Resolución Nº 0282-2020/TPI-INDECOPI: 17 de febrero de 2020.

- 2020. *Expediente 799920-2019.* Resolución Nº 0882-2020/TPI-INDECOPI: 21 de setiembre de 2020.
- 2021. *Expediente 864117-2020.* Resolución Nº 1207-2021/TPI-INDECOPI: 27 de setiembre de 2021.
- 2022. *Expediente 892063-2021.* Resolución Nº 1723-2022/TPI-INDECOPI: 5 de diciembre de 2022.
- 2023. *Expediente 891111-2021.* Resolución Nº 346-2023/TPI-INDECOPI: 24 de mayo de 2023.
- Jiménez Hurtado, Catalina, 2015 "La traducción como comunicación interlingüística transcultural mediada". *Selección de artículos de Gerd Wotjak, Peter Lang*, Frankfurt, págs. 283
- Pagano, Robert R., 1999. "Estadística para las ciencias del comportamiento". *Thomson*, México, Séptima edición, pp. 564.
- Schmitz Vaccaro, Christian, 2012 "Distintividad y uso de las marcas comerciales". Revista Chilena de Derecho. Santiago de Chile, volumen 39, No. 1, pp. 9-31.
- Rangel Medina, David, 1960 T*ratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México.* México, D.F.: Libros de México.
- Vilela, Jorge, 2008. *La protección al consumidor en la jurisprudencia del INDECOPI*. Lima: Grijley.


60
ASIPI
ANIVERSARIO

A proteção das indicações geográficas no Brasil: os desafios da possível adesão do país ao sistema de Lisboa

Matheus Bria da Silva Tavares *

Introdução

I. Indicações geográficas: desenvolvimento histórico

1. Precedentes históricos internacionais
2. Indicações geográficas no Brasil
3. Sistema Internacional para a Proteção das Indicações Geográficas
   a. Acordo de Lisboa relativo à Proteção das Denominações de Origem e seu Registro Internacional
   b. Ato de Genebra do Acordo de Lisboa
   c. Sistema de Lisboa

II. Possíveis desafios do Brasil para aderir ao Sistema de Lisboa

1. Indicações geográficas de serviço
2. Degeneração das indicações geográficas
3. Uso de expressões retificadoras
4. Princípio da especialidade no registro de marcas

Considerações finais

Referências



* **Matheus Bria da Silva Tavares**. Advogado graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência em questões relacionadas a falsificação, direitos autorais e marcas. Atualmente é advogado associado na Gruenbaum, Possinhas & Teixeira, uma firma especializada no Brasil. E-mail: mtavares@gruenbaum.com.br / Brasil

Resumo

O presente trabalho foi desenvolvido em conclusão ao Curso *"Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen"*, no âmbito da **ASIPI** – *Associación Interamericana de la Propriedad Intelectual* –. Tendo como inspiração os temas tratados em aula, seu objetivo foi entender os desafios a serem enfrentados pelo Brasil em possível adesão ao Sistema de Lisboa, analisando as normas internacionais, bem como o regramento nacional pertinente às indicações geográficas. Para isso, o estudo focou em analisar o desenvolvimento do tema no âmbito nacional e estrangeiro, por meio de reflexões acerca do Acordo de Lisboa e Ato de Genebra ao Acordo de Lisboa, principais tratados internacionais consoantes ao tema. A partir disso, buscou compreender os pontos convergentes e divergentes, bem como analisar possíveis benefícios e problemáticas envolvendo a adesão do Brasil ao Sistema de Lisboa.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Indicação Geográfica. Denominação de Origem. Tratado de Lisboa. Ato de Genebra.

Introdução

A indicação geográfica representa a consolidação do prestígio alcançado por determinada área geográfica com relação ao bem desenvolvido em seu limite territorial que, por se dar naquela localidade específica, possui características, ornamentos e singularidades que a diferencia das demais.

No conceito das indicações geográficas, o território acaba adotando relevante importância. É preciso que características inerentes a ele, seja por meio de fatores naturais ou culturais, influenciem diretamente na elaboração de determinado produto ou na forma como certo serviço é prestado. Tamanha é a importância desse elemento para o conceito, que o reconhecimento do território precisa ser anterior ao da indicação geográfica, servindo como a pedra angular desse ativo.

Nesse sentido, os trabalhos de Ortega e Estrada (2015) ensinam que:

> A busca por uma Indicação Geográfica deve, em última instância, conferir singularidade ao produto, referenciá-lo ao local de produção, ao território. Dessa forma, conforme aponta Karpik (2007), a obtenção da IG possibilita incorporar uma possível qualidade ao produto que não, necessariamente, está associada às suas características de produção, mas, sim, aos atributos de valores reconhecidos pelos consumidores e garantidos pelo um selo de qualidade que liga o produto a um determinado território.

Apesar de o tema ser objeto de normatização específica recente no Brasil, em 1996, por meio da publicação da atual Lei da Propriedade Industrial, esse ativo já é protegido há séculos, com indicações que remontam, inclusive, ao período bíblico, sendo também amplamente reconhecido no velho continente.

Na Europa, continente com maior número de indicações geográficas reconhecidas, o tema é normatizado desde o século XVIII, o que reflete na configuração atual dos seus sistemas de proteção desenvolvidos, possuindo países expoentes nas primeiras, e mais importantes, articulações para proteção do tema em um sistema global.

Parece haver, então, uma distância normativa, de centenas de anos, na proteção que esse ativo adquiriu em alguns países, quando comparada aos 28 anos de normatização no Brasil, o que faz gerar a seguinte indagação: como isso pode refletir no nível de proteção nacional?

Nesse sentido, o presente ensaio buscou compreender o contexto histórico das indicações geográficas, analisando em que medida a recente disposição normativa no país influencia no potencial protetivo da legislação pátria em lidar com reconhe-

cidas indicações estrangeiras, objetivando, assim, traçar possíveis desafios a serem enfrentados em possível adesão do país ao Sistema de Lisboa.

I. Indicações Geográficas: desenvolvimento histórico

De modo a entender e contextualizar a forma como o tema vem sendo tratado atualmente, tanto no âmbito do Brasil, quanto no cenário internacional, é essencial entender as especificidades existentes nos processos históricos de construção, analisando suas conceituações e especificidades. Para isso, o presente trabalho buscou entender os precedentes históricos internacionais e nacionais pertinentes às indicações geográficas.

1. Precedentes históricos internacionais

As indicações geográficas são um dos institutos de propriedade intelectual mais antigos, com precedentes que remontam ao século V, com relação ao vinho da ilha grega de Cós, o qual era reconhecido por seu nome e procedência.

Desde a antiguidade alguns produtos eram identificados por seu lugar de origem, tendo, inclusive, referências que remontam ao período bíblico[1]: vinhos de En-Gedi, *"Como um ramalhete de hena nas vinhas de En-Gedi, é para mim o meu amado"* (Cânticos, I, 14) e o cedro do Líbano, *"Dá ordem, pois, agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme a tudo o que disseres; porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios"* (Reis, V, 6).

As primeiras regulamentações, contudo, do uso de nomes de origem, ainda que embrionárias, para designar produtos, datam da Idade Média, podendo citar como exemplo, no século XI, a Porcelana de Jingdezhen, cidade da província de Jiangxi, tendo sido instituída como as porcelanas oficiais da corte chinesa, pelo imperador Zhenzong, o terceiro da dinastia Song (960-1279) (Gerritsen, 2020). Até os dias atuais, a porcelana da região é uma das mais valorizadas no mundo, sendo altamente apreciada por especialistas e colecionadores.

Contudo, o marco mais emblemático para proteção desse ativo de propriedade intelectual ocorreu no século XVIII, por meio de Marquês de Pombal, primeiro ministro do rei José I, quando Portugal se converteu no primeiro país a regular sua produção de vinho, posteriormente reconhecido como "Vinho do Porto", que era exportado a diversos pontos da Europa. Foram criadas diversas leis que de-

1. Biblia. (2023). *Bíblia Sagrada* (Tradução de Fernando, 3ª ed.). São Paulo, SP: Editora NVI.

veriam ser cumpridas pelos produtores e, dessa maneira, assegurar a qualidade do produto.

Há, no entanto, autores que sustentam que o marco efetivo da proteção jurídica das denominações de origem ocorreu na França, em 1905, após uma crise no setor vitivinícolo europeu, em decorrência da praga provocada pela Filoxera, no final do século XIX, que impulsionou o governo francês a criar uma lei específica de combate às falsificações e às crescentes fraudes nas vendas de produtos alimentícios e agrícolas.

Essa mesma legislação foi revista em 1908, passando a incorporar a delimitação da área de produção, garantindo aos produtores a concessão do título de *appelations de provenance* (denominação de origem). A concessão do título era realizada pelo governo de forma administrativa, tendo como base os usos locais, legais e constantes. Champagne, em 1908, e o Cognac, em 1909, são exemplos de nomes notórios mantidos, ainda hoje, graças à legislação francesa em comento. (Marie-Vivien, 2010).

Devido ao seu pioneirismo e características próprias de produção, a França é o país europeu com maior tradição em termo de IG, representando a maior parte dos produtos agrícolas e gêneros alimentícios, protegidos pela União Europeia, como denominação de origem. A experiência francesa na regulamentação do tema foi forte influenciadora em legislações internacionais pertinentes, como o Sistema de Lisboa.

Percebe-se, portanto, que o reconhecimento e desenvolvimento de mecanismos de proteção relativos aos nomes de origem vem sendo colocado em foco há séculos, alcançando sucesso na Europa e tendo diversos exemplos que permanecem, até os dias atuais, como altamente reconhecidos e aptos a identificar um produto como proveniente de uma região específica, agregando valor e qualidade ao bem produzido.

2. Indicações geográficas no Brasil

O conceito de indicação geográfica (IG), à luz da legislação brasileira, consiste em um ativo de propriedade intelectual, disciplinado nos artigos 176 a 182, da Lei da Propriedade Industrial (LPI). Na conceituação adotada, a indicação geográfica é gênero, que possui como espécies a indicação de procedência e denominação de origem.

Indicação de procedência é o *"nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado*

serviço", ao passo que a denominação de origem é o *"nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos"*.

Percebe-se, portanto, a peculiaridade da legislação brasileira ao trazer, dentro do escopo das indicações geográficas, duas diferentes conceituações, a indicação de procedência e a denominação de origem, que possuem como principal diferença o fato de a primeira designar a reputação obtida por um determinado território na produção de produto ou prestação de serviço e a segunda exigir que a reputação se deva principalmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos. Sendo assim, a indicação de procedência é um nome geográfico que se tornou conhecido e denominação de origem é aquela na qual ocorre influência do meio geográfico nas qualidades ou características do produto ou serviço.

Nesse sentido, Mafra (2018) disserta sobre as diferenças e exigências relativas à IP e DO:

> Para a IP, as exigências são menos rigorosas e é preciso que seja comprovada a reputação da região na produção de algum bem e que, **pelo menos alguma etapa do processo de produção seja realizada na região de origem** (...) No caso do registro da DO, é preciso que seja comprovada a influência da região na qualidade do produto, seja por pessoas/comunidades ou por influência geográfica (clima, solo, etc.), **além de todo o processo de produção ter que ser realizado na região demarcada.** (grifos nossos)

Outro ponto a ser destacado, no exemplo brasileiro, é o fato de a indicação geográfica não se restringir somente à designação de produtos, mas podendo ser também utilizada com relação a serviços, que sejam reconhecidos e associados como provenientes de um determinado território.

O marco inicial da proteção legal desse ativo se deu somente com a publicação da atual Lei da Propriedade Industrial, em 1996, com a primeira IG reconhecida no ano de 2002, Vale dos Vinhedos, para vinhos, o que evidencia ser um tema relativamente novo, sendo anteriormente tratado somente no campo da concorrência desleal, sem proteção específica.

Apesar disso, o país conta atualmente com 123 indicações geográficas reconhecidas, possuindo, contudo, apenas 9 estrangeiras: Região dos Vinhos Verdes e Porto, em Portugal; Cognac, Champagne e Roquefort, na França; Napa Valley, nos Estados Unidos; Franciacorta e San Daniele, na Itália e; Tequila, no México.

3. Sistema Internacional de Proteção das Indicações Geográficas

Com a globalização e fronteiras mercadológicas cada vez mais fluidas, as grandes potências começaram a se alinhar, de modo a conseguirem alcançar sistemas regionais e globais de proteção às indicações geográficas, já que muitos desses bens, protegido sob denominação de origem em seus países de origem, alcançaram notoriedade internacional.

Nesse sentido, por mais que a Convenção da União de Paris (CUP), de 1893, Acordo de Madri relativo à Repressão às Falsas Indicações de Procedência, de 1891, e Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS), de 1994, tenham trazido definições pertinentes, o Sistema de Lisboa, formado pelo Acordo de Lisboa e Ato de Genebra, foi o pioneiro, e mais eficaz, em tratar das indicações geográficas, trazendo as delimitações para um sistema internacional de registro.

a. Acordo de Lisboa relativo à proteção das denominações de origem e ao seu registo internacional

O Acordo de Lisboa, de 1958[2], inaugurou um importante sistema internacional de registro e proteção para as denominações de origem que, segundo o conceito francês, seriam aqueles ativos em que a qualidade e a característica do produto se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos (OMPI, 2015):

> Article 2
> Definition of Notions of Appellation of Origin and Country of Origin (1) **In this Agreement, "appellation of origin" means the geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.** (grifos nossos)
> (2) The country of origin is the country whose name, or the country in which is situated the region or locality whose name, constitutes the appellation of origin which has given the product its reputation.

O texto do Acordo não traz referência de proteção às indicações de procedência, de modo que pode ser concluído que a proteção é restrita às denominações de origem, o que certamente traz problemáticas quando comparado à lei brasileira, que

2. World Intellectual Property Organization. (1958). *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration.* https://wipolex.wipo.int/en/text/285856. Acesso em: abril 2024.

traz a proteção da indicação geográfica, gênero, dividida nas espécies indicação de procedência e denominação de origem.

Como avanço, o Acordo de Lisboa criou um escritório internacional de registro de denominações de origem, além de ampliar o escopo de proteção para alcançar, especificamente, os nomes de origem, ainda que exclusivamente na modalidade denominações de origem, diferenciando-se, assim, de outros acordos, com conteúdos generalistas e sem grande impacto no tocante aos nomes geográficos. Importante mencionar que, por mais que tenham tido diversas discussões internas, o Brasil não é signatário do Acordo de Lisboa.

b. Ato de Genebra ao Acordo de Lisboa

O Ato de Genebra[3] trouxe maiores flexibilidades ao Acordo de Lisboa, alargando seu âmbito de proteção que, conforme demonstrado, era restrito às denominações de origem, dispondo agora sobre indicações geográficas e permitindo também a entrada no sistema das organizações internacionais, desde que correlatas a temas de propriedade industrial, tendo como principal exemplo a União Europeia.

Quanto à ampliação do conceito de denominação de origem, sua definição passa a ser feita da seguinte forma:

> Article 2
> Subject-Matter
> (1) [Appellations of Origin and Geographical Indications] This Act applies in respect of: (i) **any denomination protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another denomination known as referring to such area, which serves to designate a good as originating in that geographical area, where the quality or characteristics of the good are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors, and which has given the good its reputation;** as well as (ii) a**ny indication protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another indication known as referring to such area, which identifies a good as originating in that geographical area, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.** (grifos nossos)

3. World Intellectual Property Organization. (2015). *Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications.* https://wipolex.wipo.int/en/text/370297. Acesso em: abril 2024.

(2) [Possible Geographical Areas of Origin] A geographical area of origin as described in paragraph (1) may consist of the entire territory of the Contracting Party of Origin or a region, locality or place in the Contracting Party of Origin. This does not exclude the application of this Act in respect of a geographical area of origin, as described in paragraph (1), consisting of a trans-border geographical area, or a part thereof.

Essa ampliação conceitual, ao permitir que os países mantenham suas nomenclaturas, sem exigir distinção entre IG e DO, foi importante para estimular e facilitar a adesão de outros países que possuem diferentes conceituações com relação aos nomes de origem, a exemplo do Brasil, que tem as denominações de origem como espécie do gênero indicações geográficas.

Também são trazidas importantes disposições a respeito da proteção desses ativos contra produtos da mesma espécie e até mesmo de segmentos mercadológicos distintos, desde que tal uso indique ou sugira uma conexão entre os produtos/serviços e os beneficiários da denominação de origem ou indicação geográfica, capazes de prejudicas seus interesses e reputação, sendo também combatida qualquer outra prática suscetível de induzir os consumidores em erro quanto à verdadeira origem, proveniência ou natureza dos produtos.

As partes também se comprometem a proteger as denominações de origem e indicações geográficas registradas no seu território contra a usurpação e imitação, incluindo quando a verdadeira origem do produto for indicada ou a IG for utilizada por meio de expressões retificadoras, como "classe", "tipo", "estilo", dentre outras.

Além disso, importante disposição é levantada a respeito da impossibilidade de as partes contratantes permitirem que as denominações de origem e indicações geográficas registradas sejam consideradas genéricas, de modo a proteger a tradição, reconhecimento e reputação de importantes nomes geográficos.

Nesse sentido, considerando as flexibilidades realizadas, que permitem a adequação de países as suas conceituações e definições, é possível que o Brasil seja signatário do Ato de Genebra, de modo a integrar o Sistema de Lisboa.

c. Sistema de Lisboa

O Sistema de Lisboa, formado pelo Acordo de Lisboa e Ato de Genebra, é um sistema internacional de registro de denominações de origem e indicações geográficas, de modo a facilitar a proteção internacional desses ativos nos países contratantes, sem as dificuldades e custos envolvidos no depósito e gestão de registros múltiplos em diferentes jurisdições.

Dessa forma, por meio de um procedimento de registro único junto à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em língua única e com conjunto de taxas numa moeda pré-determinada, o Sistema de Lisboa concede proteção aos nomes geográficos registrados em vários países com base em um único registro internacional.

Para serem beneficiadas da proteção internacional do Sistema de Lisboa, as denominações de origem e as indicações geográficas devem já ser protegidas enquanto tal no país contratante de origem, através de disposições legislativas ou administrativas, de decisões judiciais ou de qualquer forma de registro.

Quanto aos seus procedimentos, é realizada, primeiramente, uma análise formal do pedido internacional, pela OMPI, que notifica as outras partes contratantes do Acordo de Lisboa ou do Ato de Genebra, dos novos registros recebidos. Após isso, cada país contratantes pode decidir proteger ou recusar a proteção de determinada denominação de origem/indicação geográfica no seu território. As recusas podem ser emitidas por qualquer motivo substantivo existente e devem ser notificadas à OMPI no prazo de um ano a contar da notificação do novo registro. Como a proteção é feita por um registro único, isso também alivia os custos e torna a proteção no estrangeiro mais eficaz às indicações geográficas protegidas. Considerando que o Brasil ainda não é parte assinante do Ato de Genebra, torna-se necessária uma reflexão acerca dos possíveis desafios a serem enfrentados pelo país em eventual adesão ao referido tratado.

II. Possíveis desafios do Brasil em adesão ao Sistema de Lisboa

Conforme visto, o Sistema de Lisboa traz importantes disposições acerca das Indicações Geográficas, trazendo inúmeras vantagens, como a proteção, em diversos países, por meio de um único registro nacional, a economia com relação a honorários e taxas oficiais e uma maior facilidade no tocante à caracterização e diferenciação dos bens importados, protegidos sob este sinal diferenciador.

No entanto, considerando a atual legislação brasileira, é importante que alguns pontos sejam cuidadosamente observados, em razão da necessidade de compatibilização de algumas matérias às disposições trazidas no Ato de Genebra, uma vez que, conforme anteriormente comentado, oferece regramentos mais compatíveis de serem assinados pelo Brasil, em razão das flexibilidades apresentadas, sendo o caminho mais lógico para integrar o Sistema de Lisboa.

O grande problema atual reside na deficiência de proteção das indicações geográficas estrangeiras, em função da legislação pátria apresentar diversos pontos,

conforme será demonstrado, que relativizam a proteção alcançada por diversos nomes de origem internacionais, apresentando fortes incongruências no tocante à própria definição do conceito de indicações geográficas.

1. Indicações geográficas de serviço

O texto do Acordo de Lisboa e Ato de Genebra trazem restrições quanto à definição dos nomes de origem que, de acordo com as referidas normas, estão relacionados somente a produtos de determinada área geográfica.

Ocorre que, na legislação brasileira, as indicações geográficas também podem referir-se a serviços, tendo atualmente uma importante indicação geográfica reconhecida, na espécie indicação de procedência, que é a indicação de Porto Digital (número de registro no Brasil IG201103).

O nome de origem assinala serviços de tecnologia de informação e comunicação através de desenvolvimento, manutenção e suporte, ofertados pelas empresas do Parque Tecnológico Porto Digital, em Recife, no estado de Pernambuco.

Nesse sentido, uma dúvida que fica é se será possível e, principalmente, de que forma, essa importante indicação geográfica será tratada por meio do Sistema de Lisboa.

2. Degeneração de indicações geográficas

A degeneração, muito estudada no campo marcário, traz a ideia de um ativo de propriedade industrial que, por ter se tornado comum na designação de um produto ou serviço, acaba sendo confundido com o próprio bem inicialmente distinguido, de modo que outros concorrentes, que comercializam produtos/serviços similares, podem fazer uso dos sinais identificadores do titular original, sem necessariamente caracterizar alguma infração ou ato de concorrência desleal. Nesse sentido, a Lei da Propriedade Industrial traz, em seu artigo 180, uma das mais problemáticas disposições a respeito da proteção de indicações geográficas no país:

> Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.

Essa disposição vai em sentido completamente contrário ao trazido no Ato de Genebra:

> Article 12
> Protection Against Becoming Generic
> Subject to the provisions of this Act, registered appellations of origin and registered

> geographical indications cannot be considered to have become generic in a Contracting Party.

Em outras palavras, o legislador brasileiro definiu que aqueles nomes geográficos, seculares e populares, que designam determinados produtos, produzidos no respectivo território e dotados de notoriedade, não serão consideradas indicações geográficas no Brasil, quando os produtos derivados da região já tiverem se tornado intrinsecamente associados à própria área geográfica.

Ora, é um grande paradoxo da razão de ser desse instituto de propriedade industrial, que traz como premissa basilar a notoriedade de determinada área geográfica, como produtora de um produto ou serviço específico da região. A finalidade de qualquer indicação geográfica, assim como qualquer ativo de propriedade industrial, é justamente tornar-se conhecida nos mais variados segmentos, o que evidentemente irá refletir na força desse ativo e, principalmente, em seu valor econômico.

Nesse sentido, as indicações estrangeiras, que já possuem tradição e reconhecimento seculares, possivelmente serão as mais afetadas, o que gera verdadeira assimetria com a alta proteção que já adquiriram em seus sistemas de proteção nacionais e regionais.

O legislador brasileiro não poderia ter trazido a previsão de perda de direitos por esses ativos adquirirem popularidade, que revela seu mais alto grau quando a região se torna, em verdadeira metonímia, diretamente associada ao produto ou serviço desenvolvido.

3. Uso de expressões retificadoras

A Lei da Propriedade Industrial, em seu capítulo V, referente aos crimes contra indicações geográficas e demais indicações, traz a seguinte disposição em seu artigo 192:

> Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, **não ressalvando a verdadeira procedência do produto.** (grifos nossos) Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Percebe-se, portanto, que a norma nacional vai contra aquela trazida no texto do Acordo de Lisboa, mantido pelo Ato de Genebra, a respeito do uso de expressões retificadoras:

> (2) [Content of Protection in Respect of Certain Uses] Paragraph (1)(a) shall also apply to use of the appellation of origin or geographical indication amounting to its imitation, even if the true origin of the goods is indicated, or if the appellation of origin or the geographical indication is used in translated form **or is accompanied by terms such as "style", "kind", "type", "make", "imitation", "method", "as produced in", "like", "similar" or the like.** (grifos nossos)

Quando o tipo penal traz a limitação de que o uso de expressões retificadoras representa infração apenas quando foram usadas desacompanhadas da indicação da verdadeira origem do produto, o legislador brasileiro adotou um posicionamento mais permissivo que o requerido no Ato de Genebra, trazendo uma possibilidade de conduta não compatível com o texto do tratado.

Sendo assim, seguindo a lógica do dispositivo, um comerciante nacional poderia fazer uso de indicações geográficas protegidas, para assinalar seus produtos, desde que fizesse menção expressa de que o produto é originário do Brasil, de modo que tal uso não seria considerado um ilícito penal.

Isso cria uma problemática de ordem prática, vez que na ausência de uma norma protetiva integral, seja no campo cível ou penal, a imitação acaba sendo estimulada. De modo a ilustrar melhor essa afirmação, esse mesmo produtor brasileiro poderia vir a cobrar preço semelhante ao do produto protegido pela IG original, ainda que agregando um valor falso ao produto.

Ora, a ausência de proteção e a consequente utilização indevida, em larga escala, do nome geográfico, certamente poderá causar o fenômeno da degeneração da indicação, de modo que a problemática, já destrinchada anteriormente, poderá ser ainda mais fomentada, sendo um ponto que deveria ter sido tratado de uma maneira mais eficaz pelo legislador nacional, ainda que não no campo penal.

Sendo assim, é evidente que o cenário atual impacta no nível de proteção de importantes indicações geográficas estrangeiras, que poderão ver suas denominações caracterizadores serem utilizadas e, pior, sem ter um dispositivo legal específico e apropriado para sustentar o embate, precisando adentrar ao campo generalista da concorrência desleal, o que certamente não é o ideal.

4. Princípio da especialidade no registro de marcas

Outro ponto interessante, válido de ser destacado, é a questão do princípio da especialidade, de modo que para a indicação geográfica ser considerada obstáculo ao registro de uma marca, é necessário que fique evidenciada a possibilidade de causar confusão, conforme pode ser visto no artigo 181 da Lei da Propriedade Industrial:

> Art. 181 - O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

Dessa forma, é possível o registro como marca de nomes geográficos que constituam nome de localidade, cidade, região ou país, desde que não induzam a uma falsa indicação geográfica. Como exemplo citado pelo próprio Manual de Marcas do INPI está a possibilidade de registro da marca "PARIS", para assinalar sorvete, vez que não há qualquer relação do referido produto com o nome de origem "PARIS".

O Ato de Genebra, por sua vez, apresenta uma proteção mais alargada, dispondo a respeito da proteção dos nomes geográficos, ainda que não haja relação entre os produtos indicados pela indicação geográfica e aqueles assinalados pelo pedido de registro de marca, ou outro ativo de propriedade industrial, conforme pode ser interpretado no artigo 11:

> Article 11 - Protection in Respect of Registered Appellations of Origin and Geographical Indications
>
> Subject to the provisions of this Act, in respect of a registered appellation of origin or a registered geographical indication, each Contracting Party shall provide the legal means to prevent:
>
> (a) use of the appellation of origin or the geographical indication
>
> (i) in respect of goods of the same kind as those to which the appellation of origin or the geographical indication applies, not originating in the geographical area of origin or not complying with any other applicable requirements for using the appellation of origin or the geographical indication;
>
> **(ii) in respect of goods that are not of the same kind as those to which the appellation of origin or geographical indication applies or services, if such use would indicate or suggest a connection between those goods or services and the beneficiaries of the appellation of origin or the geographical indication, and would be likely to damage their interests, or, where applicable, because of the reputation of the appellation of origin or geographical indication in the Contracting Party concerned, such use would be likely to impair or dilute in an unfair manner, or take unfair advantage of, that reputation;**
>
> **(b) any other practice liable to mislead consumers as to the true origin, provenance or nature of the goods.** (grifos nossos)

Dessa forma, teríamos duas posições diferentes, a depender do parâmetro utilizado para resolver conflito entre marca e indicação geográfica: *(i)* pela legislação na-

cional, a adoção do princípio da especialidade, de modo que uma marca composta por termo de indicação geográfica poderia ser registrável, desde que seus produtos não tenham afinidade mercadológica com o nome geográfico e; *(ii)* pelo texto do tratado internacional, a associação, ainda que fora do âmbito da especialidade, deveria ser combatida, tornando a marca, portanto, irregistrável.

A posição do tratado internacional parece mais acertada, vez que, embora os produtos possam ser diferentes, inseridos em segmentos mercadológicos que não se confundem, é possível que um signo esteja se aproveitando, de forma indevida, da indicação geográfica, ocorrendo verdadeiro aproveitamento parasitário, apto a afetar a reputação do nome geográfico.

Dessa forma, seria necessária também uma revisão com relação a esse ponto, a fim de resolver a falta de isonomia entre as indicações geográficas nacionais e aquelas que adentrariam ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Ato de Genebra, já que teriam escopos protetivos distintos, a depender do parâmetro a ser utilizado.

Considerações Finais

Frente ao exposto, fica claro que os nomes geográficos são uma importante e valiosa ferramenta para desenvolvimento e impulsionamento de bens, fomentados em tradição e notoriedade atreladas à determinada área geográfica.

Nesse sentido, o processo de construção histórica revela que, apesar de a proteção internacional dos nomes geográficos já ocorrer há séculos, o Brasil iniciou sua proteção legislativa, de forma específica, somente em 1996, o que se reflete no escopo de proteção desses ativos no país, principalmente ao comparar-se com a forma como o tema vem sendo tratado em um cenário global.

Por mais que diversas conquistas já tenham sido alcançadas, ainda existem obstáculos legislativos a serem superados para tornar a proteção, tanto das indicações nacionais, quanto estrangeiras, mais eficaz e direcionada.

Com isso, é preciso haver alterações na lei para que seja possível uma compatibilização do Brasil ao Sistema de Lisboa, cuja adesão irá trazer inúmeros benefícios aos produtores locais, principalmente ao considerar a extensão territorial, biodiversidade e tradição inerentes ao território brasileiro, o que evidentemente se reflete na notoriedade de importantes indicações geográficas nacionais e, mais que isso, com o devido estímulo e proteção, muitas outras poderão ser trazidas à luz.

Aumentar o nível de proteção das indicações geográficas estrangeiras, adequando-se ao regramento do Sistema de Lisboa, será essencial para que a legislação brasileira esteja consoante à internacional que regula o tema e, principalmente, que os

registros nacionais, pelo princípio da reciprocidade, adquiram igual força em outros países, facilitando os custos dos produtores que, na maioria das vezes, não dispõem dos recursos ou conhecimentos necessários para realizarem os procedimentos necessários à proteção internacional. Somente assim, o Brasil poderá fazer efetivo uso de todo o seu potencial para ocupar uma posição de protagonismo no cenário global das indicações geográficas.

Referências

- Biblia. (2023). *Bíblia Sagrada* (Tradução de Fernando, 3ª ed.). São Paulo, SP: Editora NVI.
- Gerritsen, A. (2020). *The city of blue and white: Chinese porcelain and the early modern world.* Cambridge University Press.
- Hoff, D. N., Jesus, C. M., & Ortega, A. C. (2015). Denominações de origem no Brasil e na Espanha: Análise de casos selecionados sob a noção de terroir. In A. C. Ortega & E. Moyano
- Estrada (Orgs.), *Desenvolvimento em territórios rurais: Estudos comparados de Brasil e Espanha* (Vol. 1). Editora Alínea.
- Mafra, L. A. S. (2008). *Indicação geográfica e construção do mercado: A valorização da origem no cerrado mineiro* (Tese de doutorado, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro).
- Manual de Indicações Geográficas. (n.d.). INPI. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual-de-indicacoes-geograficas/wiki. Acesso em: 20 de abril de 2024.
- Marie-Vivien, D. (2010). *Le droit des indications géographiques en Inde: Un pays de l'ancien monde face aux droits français, communautaire et international* (Thèse de doctorat, EHESS).
- World Intellectual Property Organization. (2015). *Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications.* https://wipolex.wipo.int/en/text/370297. Acesso em: abril 2024.
- World Intellectual Property Organization. (1958). *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration.* https://wipolex.wipo.int/en/text/285856. Acesso em: abril 2024.


ASIPI
ANIVERSARIO

Protección de las indicaciones geográficas en Brasil: desafíos por la posible adhesión del país al sistema de Lisboa

Matheus Bria da Silva Tavares *

Introducción

I. Indicaciones geográficas: desarrollo histórico

1. Precedentes históricos internacionales
2. Indicaciones geográficas en Brasil
3. Sistema Internacional para la Protección de Indicaciones Geográficas
   a. Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional
   b. Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa
   c. Sistema de Lisboa

II. Los posibles desafíos de Brasil para unirse al Sistema de Lisboa

1. Indicaciones geográficas de servicios
2. Degeneración de las indicaciones geográficas
3. Uso de expresiones rectificadoras
4. Principio de especialidad en el registro de marcas

Consideraciones finales

Referencias



* **Matheus Bria da Silva Tavares**. Abogado graduado de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tiene experiencia en temas de falsificación, derechos de autor y marcas. Actualmente es abogado asociado de Gruenbaum, Possinhas & Teixeira, firma especializada en Brasil. Correo electrónico: mtavares@gruenbaum.com.br / Brasil

Resumen

Este trabajo se desarrolló como conclusión del curso "Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen" dictado por **ASIPI** en el primer semestre de 2024. Su objetivo es analizar los desafíos que Brasil podría enfrentar si decide adherirse al Sistema de Lisboa. Para ello, se examinan las normas internacionales y el marco normativo nacional relacionado con las indicaciones geográficas. El estudio se centra en el análisis del Acuerdo de Lisboa y el Acta de Ginebra, dos tratados clave en este ámbito, y cómo estos se relacionan con el desarrollo de las indicaciones geográficas tanto en Brasil como en otros países. A lo largo de la investigación, se identifican los puntos de convergencia y divergencia entre la legislación nacional y las disposiciones del Sistema de Lisboa. Además, se evalúan los beneficios potenciales de la adhesión, tales como la mejora en la protección de productos con características específicas y su fortalecimiento en el comercio internacional. Al mismo tiempo, se consideran los desafíos que podrían surgir, como la necesidad de adaptar la legislación brasileña y los recursos requeridos para implementar el sistema. En definitiva, este trabajo destaca la importancia de las indicaciones geográficas para la identidad cultural y económica de Brasil, sugiriendo que la adhesión al Sistema de Lisboa podría ofrecer una plataforma sólida para la promoción y protección de estos productos en el mercado global.

Palabras clave: Propiedad intelectual, indicación geográfica, denominación de origen, Tratado de Lisboa, Acta de Ginebra.

Abstract

This paper was developed as a conclusion to the course "Geographical Indications and Designations of Origin" taught by XXX in the first semester of 2024. Its objective is to analyze the challenges that Brazil could face if it decides to adhere to the Lisbon System. To achieve this, the study examines international norms and the national regulatory framework related to geographical indications. The focus is on analyzing the Lisbon Agreement and the Geneva Act, two key treaties in this field, and how they relate to the development of geographical indications both in Brazil and in other countries. Throughout the research, the paper identifies the points of convergence and divergence between national legislation and the provisions of the Lisbon System. Additionally, it evaluates the potential benefits of adhesion, such as improving the protection of products with specific characteristics and enhancing their position in international trade. At the same time, the study considers the challenges that may arise, including the need to adapt Brazilian legislation and the resources required for implementing the system. Ultimately, this work highlights the importance of geographical indications for Brazil's cultural and economic identity, suggesting that adherence to the Lisbon System could provide a solid platform for promoting and protecting these products in the global market.

Keywords: *Intellectual property, geographical indication, appellation of origin, Lisbon Agreement, Geneva Act.*

Introducción

Una indicación geográfica refleja el prestigio de una zona geográfica específica por un bien producido dentro de sus límites, que se distingue por sus características únicas. En este contexto, el territorio juega un papel crucial. Es esencial que sus características naturales o culturales influyan directamente en la producción de un bien o en la prestación de un servicio. La importancia del territorio es tal que debe ser reconocido antes de otorgar la indicación geográfica, ya que constituye la base fundamental de este activo. En este sentido, los trabajos de Ortega y Estrada (2015) enseñan que:

> La búsqueda de una Indicación Geográfica debe, en definitiva, dar singularidad al producto, referenciarlo al lugar de producción, al territorio. Así, como señala Karpik (2007), la obtención de la IG permite incorporar al producto una posible calidad que no necesariamente está asociada a sus características de producción, sino a atributos de valores reconocidos por los consumidores y garantizados por un Sello de calidad que vincula el producto a un territorio determinado.

Aunque Brasil implementó una regulación específica sobre este tema recientemente con la Ley de Propiedad Industrial de 1996, este tipo de bien ha estado protegido durante siglos, con referencias que se remontan al período bíblico y un amplio reconocimiento en Europa. Este continente cuenta con el mayor número de indicaciones geográficas reconocidas y ha estandarizado el tema desde el siglo XVIII. Esto se refleja en sus avanzados sistemas de protección, con países que han sido pioneros en las primeras y más importantes articulaciones para la protección de estos bienes a nivel global.

Parece haber una brecha normativa de siglos en la protección de este activo entre algunos países y Brasil, que solo cuenta con 28 años de regulación. Esto plantea la pregunta: ¿cómo se refleja esta diferencia en el nivel de protección nacional?

Este ensayo busca entender el contexto histórico de las indicaciones geográficas y analizar cómo la reciente normativa en Brasil influye en la capacidad de la legislación nacional para proteger indicaciones extranjeras reconocidas. Además, analizaremos los posibles desafíos que Brasil podría enfrentar de adherirse al Sistema de Lisboa.

I. Indicaciones geográficas: desarrollo histórico

Para entender cómo se maneja el tema en Brasil y a nivel internacional, es crucial examinar los antecedentes históricos y las particularidades que han influido en su

desarrollo. Este trabajo se enfocó en investigar los precedentes históricos, tanto nacionales como internacionales, que son clave para las indicaciones geográficas.

1. Precedentes históricos internacionales

Las indicaciones geográficas son uno de los institutos de propiedad intelectual más antiguos, con precedentes que se remontan al siglo V, en relación con el vino de la isla griega de Kos, que era reconocido por su nombre y origen.

Desde la antigüedad, algunos productos han sido identificados por su lugar de origen, incluidas referencias que se remontan al período bíblico[1]: Los vinos de Engadi, "Racimo de copher en las viñas de Engadi Es para mí mi amado" (Cantares, I, 14) y el cedro del Líbano: "Manda, pues, ahora, que me corten cedros del Líbano; y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres; porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios" (Reyes, V, 6).

Las primeras normas, sin embargo, sobre el uso de nombres de origen, aunque sean embrionarios para designar productos, se remontan a la Edad Media, y podemos citar como ejemplo, en el siglo XI, la porcelana de Jingdezhen, ciudad de la provincia de Jiangxi, habiendo sido establecidas como las porcelanas oficiales de la corte china, por el emperador Zhenzong, tercero de la dinastía Song (960-1279) (Gerritsen, 2020). A día de hoy la porcelana de la región es una de las más valoradas del mundo, siendo muy apreciada por expertos y coleccionistas.

Sin embargo el hito más emblemático para la protección de este activo de propiedad intelectual se produjo en el siglo XVIII, a través del Marquês de Pombal, primer ministro del rey José I, cuando Portugal se convirtió en el primer país en regular su producción de vino, posteriormente reconocido como "Vino de Oporto", que fue exportado a varias partes de Europa. Se crearon varias leyes que debían ser cumplidas por los productores y, de esta forma, asegurar la calidad del producto.

Hay, sin embargo, autores que sostienen que el marco efectivo para la protección jurídica de las denominaciones de origen se produjo en Francia, en 1905, tras una crisis en el sector vitivinícola europeo, a consecuencia de la plaga provocada por la filoxera, a finales del siglo XIX. Esto llevó al gobierno francés a crear una ley específica para combatir las falsificaciones y el creciente fraude en la venta de productos alimentarios y agrícolas.

Esta misma legislación fue revisada en 1908, comenzando a incorporar la delimitación de la zona de producción, garantizando a los productores el otorgamiento

1. Biblia. (2023). *Eclesiastés. En Santa Biblia* (3ª ed., traducción de Fernando). Editora NVI.

del título de *appelations de provenance* (denominación de origen). El otorgamiento del título lo realizaba el gobierno de manera administrativa, basándose en los usos locales, legales y constantes. Champagne, en 1908, y Cognac, en 1909, son ejemplos de nombres notorios que se mantienen, aún hoy, gracias a la legislación francesa en cuestión. (Marie-Vivien, 2010).

Por su espíritu pionero y sus características productivas específicas, Francia es el país europeo con mayor tradición en términos de IG, representando la mayoría de productos agrícolas y alimenticios protegidos por la Unión Europea como denominación de origen. La experiencia francesa en la regulación del tema tuvo una fuerte influencia en la legislación internacional relevante, como el Sistema de Lisboa.

Se concluye que la protección de los nombres de origen ha sido una preocupación durante siglos, con destacados logros en Europa. Ejemplos de este tipo de protección aún son muy reconocidos y tienen la capacidad de identificar productos como provenientes de regiones específicas, lo que añade valor y calidad a lo que se produce.

2. Indicaciones geográficas en Brasil

El concepto de indicación geográfica (IG), a la luz de la legislación brasileña, consiste en un activo de propiedad intelectual que se encuentra regulado en los artículos 176 a 182, de la Ley de Propiedad Industrial (LPI). En la conceptualización adoptada, la indicación geográfica es un género, que tiene como especie indicación de procedencia (indicação de procedência) y denominación de origen.

Indicación de procedencia es el *"nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que se haya hecho conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio"*, mientras que la denominación de origen es el *" nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos".*

Por lo tanto, la peculiaridad de la legislación brasileña puede verse en traer, dentro del ámbito de las indicaciones geográficas, dos conceptos diferentes, la indicación de procedencia y la denominación de origen, cuya principal diferencia es el hecho de que el primero designa la reputación obtenida por un determinado territorio en la producción de un producto o prestación de un servicio, y el segundo exige que la reputación se deba principalmente al entorno geográfico,

incluidos factores naturales y humanos. Por tanto, la indicación de procedencia es un nombre geográfico que se ha dado a conocer y la denominación de origen es aquella en la que el entorno geográfico influye en las cualidades o características del producto o servicio.

Sobre este tema Mafra (2018) desarrolla el tema de las diferencias y requisitos relacionados con IP y DO así:

> Para el IP, los requisitos son menos rigurosos y se debe acreditar la reputación de la región de producir algún bien y **al menos alguna etapa del proceso productivo debe realizarse en la región de origen** (...) En el caso del registro de la DO , se debe acreditar la influencia de la región en la calidad del producto, ya sea por personas/comunidades o por influencia geográfica (clima, suelo, etc.), **además de que todo el proceso productivo debe realizarse en la región demarcada.** (énfasis añadido)

Otro punto a destacar, en el ejemplo brasileño, es el hecho de que la indicación geográfica no se limita sólo a la designación de productos, sino que también puede utilizarse en relación con servicios reconocidos y asociados como provenientes de un determinado territorio.

El hito inicial en la protección jurídica de este activo se produjo recién con la publicación de la actual Ley de Propiedad Industrial, en 1996, con la primera IG reconocida en 2002, *Vale dos Vinhedos*, para vinos, lo que demuestra que se trata de un tema relativamente nuevo. Anteriormente eran tratados únicamente en el ámbito de la competencia desleal, sin protección específica. Pese a ello, el país cuenta actualmente con 123 indicaciones geográficas reconocidas, de las cuáles solo 9 son extranjeras: Región de Vinhos Verdes y Oporto en Portugal; Cognac, Champagne y Roquefort en Francia; el Valle de Napa en Estados Unidos; Franciacorta y San Daniele en Italia y Tequila, en México.

3. Sistema Internacional para la Protección de Indicaciones Geográficas

Con la globalización y la creciente fluidez de las fronteras del mercado, las principales potencias comenzaron a colaborar para establecer sistemas regionales y globales de protección para las indicaciones geográficas. En este sentido, tanto como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1893, el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos de 1891, y el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de 1994, trajo definiciones pertinentes. El Sistema de Lisboa, formado por el Arreglo de Lisboa

y el Acta de Ginebra, fue el pionero, y el más eficaz, en el tratamiento de indicaciones geográficas.

a. Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las denominaciones de origen y su registro internacional

El Arreglo de Lisboa de 1958[2] inauguró un importante sistema internacional de registro y protección de las denominaciones de origen que, según el concepto francés, serían aquellos bienes en los que la calidad y características del producto se deben exclusiva o esencialmente al entorno geográfico, incluidos los factores naturales y humanos (OMPI, 2015):

> Artículo 2 [Definición de las nociones de denominación de origen y de país de origen]
>
> 1) **Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.** (énfasis añadido)
>
> 2) El país de origen es aquél cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad.

El texto del Acuerdo no menciona la protección de las indicaciones geográficas, por lo que se puede concluir que la protección se restringe a las denominaciones de origen, lo que ciertamente trae problemas en comparación con la ley brasileña, que prevé protección para las indicaciones geográficas, de género, divididas en dos especies: indicación de procedencia y denominación de origen.

Como avance importante, el Arreglo de Lisboa creó una oficina internacional para el registro de denominaciones de origen, además de ampliar el alcance de la protección para alcanzar específicamente las denominaciones de origen, aunque sea exclusivamente en la modalidad de denominaciones de origen, diferenciándose así de otras acuerdos, de contenido generalista y sin mayor impacto en materia de denominaciones geográficas.

Es importante mencionar que, a pesar de varias discusiones internas, Brasil no es signatario del Acuerdo de Lisboa.

2. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1958). *Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.* https://wipolex.wipo.int/en/text/285856. Consultado en abril de 2024.

b. Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa

El Acta de Ginebra[3] aportó mayor flexibilidad al Arreglo de Lisboa, ampliando su ámbito de protección que, como se demostró, se restringía a las denominaciones de origen, previendo ahora indicaciones geográficas y permitiendo también la entrada en el sistema de organizaciones internacionales, siempre que estén relacionadas a temas de propiedad industrial, con la Unión Europea como principal ejemplo.

En cuanto a la ampliación del concepto de denominación de origen, su definición pasa a ser la siguiente:

> Artículo 2
> Materia
> 1) [Denominaciones de origen e indicaciones geográficas] La presente Acta se aplica a: i) **toda denominación protegida en la Parte contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a dicha zona, que sirva para identificar un producto como originario de dicha zona geográfica, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que hayan dado al producto su reputación;** así como a ii) **toda indicación protegida en la Parte contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a dicha zona, que identifique un producto como originario de esa zona geográfica, cuando determinada calidad, reputación u otra característica determinada del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.** (énfasis añadido)
> 2) [Posibles zonas geográficas de origen] Una zona geográfica de origen, en la forma descrita en el párrafo 1, puede consistir en la totalidad del territorio de la Parte contratante de origen o en una región, localidad o lugar en la Parte contratante de origen. Eso no excluye la aplicación de la presente Acta respecto de una zona geográfica de origen, según se describe en el párrafo 1, que consista en una zona geográfica transfronteriza, o en una parte de la misma.

Esta ampliación conceptual, al permitir a los países mantener sus nomenclaturas sin requerir distinción entre IG y DO, fue importante para alentar y facilitar la

3. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2015). *Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.* https://wipolex.wipo.int/en/text/370297. Consultado en abril de 2024.

adhesión de otros países que tienen conceptos diferentes en cuanto a nombres de origen, como Brasil, que tiene denominaciones de origen como especies del género indicaciones geográficas.

También se introducen importantes disposiciones en materia de protección de estos activos frente a productos del mismo tipo e incluso de diferentes segmentos de mercado, siempre que dicho uso indique o sugiera una conexión entre los productos/servicios y los beneficiarios de la denominación de origen o indicación geográfica, que puedan perjudicar sus intereses y su reputación, así como cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen, procedencia o naturaleza de los productos.

Las partes también se comprometen a proteger contra la usurpación y la imitación de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas en su territorio, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la IG mediante expresiones rectificativas, como "clase", "tipo", "estilo", entre otros.

Además, se plantea una disposición importante relativa a la imposibilidad de que las partes contratantes permitan que las denominaciones de origen registradas y las indicaciones geográficas se consideren genéricas, a fin de proteger la tradición, el reconocimiento y la reputación de nombres geográficos importantes.

En este sentido, considerando las flexibilidades realizadas, que permiten a los países adaptarse a sus conceptos y definiciones, es posible que Brasil sea signatario del Acta de Ginebra, para integrar el Sistema de Lisboa.

c. Sistema de Lisboa

El Sistema de Lisboa, formado por el Arreglo de Lisboa y el Acta de Ginebra, es un sistema internacional de registro de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, con el fin de facilitar la protección internacional de estos activos en los países contratantes, sin las dificultades y costes que implica su depósito y gestión. Así, a través de un único procedimiento de registro ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en un único idioma y con un conjunto de tasas en una moneda predeterminada, el Sistema de Lisboa otorga protección a los nombres geográficos registrados en varios países con base en un registro único internacional.

Para beneficiarse de la protección internacional del Sistema de Lisboa, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas deben estar ya protegidas como tales en el país contratante de origen, mediante disposiciones legislativas o administrativas, decisiones judiciales o cualquier forma de registro.

En cuanto a sus procedimientos, en primer lugar, la OMPI lleva a cabo un análisis formal de la solicitud internacional, que notifica a las demás partes contratantes

del Arreglo de Lisboa o del Acta de Ginebra los nuevos registros recibidos. Posteriormente, cada país contratante puede decidir proteger o negarse a proteger una determinada denominación de origen/indicación geográfica en su territorio. Las denegaciones pueden emitirse por cualquier motivo sustancial existente y deben notificarse a la OMPI dentro del año siguiente a la notificación del nuevo registro.

Como la protección la proporciona un registro único, esto también alivia los costos y hace que la protección en el extranjero de las indicaciones geográficas protegidas sea más eficaz.

Considerando que Brasil aún no es parte signataria del Acta de Ginebra, es necesario reflexionar sobre los posibles desafíos que enfrentará el país en la eventual adhesión al citado tratado.

II. Los posibles desafíos de Brasil para unirse al Sistema de Lisboa

El Sistema de Lisboa ofrece importantes ventajas para las indicaciones geográficas, incluyendo protección en varios países mediante un registro nacional único, reducción de costos en tasas y tarifas oficiales, y mayor facilidad para la caracterización y diferenciación de mercancías importadas bajo este distintivo.

Sin embargo, en el contexto de la legislación brasileña actual, es crucial revisar ciertos aspectos para asegurar que se alineen con las disposiciones del Acta de Ginebra. Esta acta proporciona reglas más flexibles que podrían facilitar la integración de Brasil al Sistema de Lisboa, haciendo de ella una opción más lógica para el país.

El gran problema actual radica en la falta de protección de las indicaciones geográficas extranjeras, debido a que la legislación nacional presenta varios puntos, como se demostrará, que relativizan la protección lograda por distintas denominaciones de origen internacional, presentando fuertes inconsistencias en cuanto a la propia definición de la concepto de indicaciones geográficas.

1. Indicaciones geográficas de servicios

El texto del Arreglo de Lisboa y el Acta de Ginebra traen restricciones en cuanto a la definición de denominaciones de origen que, según las normas citadas, sólo se refieren a productos procedentes de una determinada zona geográfica.

Resulta que, en la legislación brasileña, las indicaciones geográficas también pueden referirse a servicios, teniendo actualmente una importante indicación geográfica reconocida, en la forma de indicación de procedencia, que es la indicación de Porto Digital (número de registro en Brasil IG201103). El nombre original indica servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, a través del de-

sarrollo, mantenimiento y soporte, ofrecidos por empresas del Parque Tecnológico Porto Digital, en Recife, en el estado de Pernambuco.

En este sentido, una pregunta que queda es cómo será tratada esta importante indicación geográfica a través del Sistema de Lisboa.

2. Degeneración de las indicaciones geográficas

La degeneración, muy estudiada en el ámbito de las marcas, trae la idea de un activo de propiedad industrial que, por haberse vuelto común en la designación de un producto o servicio, acaba confundiéndose con el activo inicialmente distinguido, de modo que otros competidores, que comercializan productos/servicios similares, podrán hacer uso de los signos identificativos del titular original, sin que necesariamente caractericen ninguna infracción o acto de competencia desleal.

En este sentido, la Ley de Propiedad Industrial contiene, en su artículo 180, una de las disposiciones más problemáticas en materia de protección de indicaciones geográficas en el país:

> Art. 180. Cuando el nombre geográfico se haya convertido en un nombre de uso común, designando producto o servicio, no será considerado indicación geográfica.

Esta disposición es completamente contraria a lo establecido en el Acta de Ginebra:

> Artículo 12. Protección destinada a evitar la adquisición de carácter genérico
> A reserva de lo dispuesto en la presente Acta, no podrá considerarse que las denominaciones de origen registradas y las indicaciones geográficas registradas se hayan convertido en genéricas en una Parte contratante.

En otras palabras, el legislador brasileño dispuso que aquellos nombres geográficos, seculares y populares, que designan ciertos productos, producidos en el territorio respectivo y dotados de notoriedad, no serán considerados indicaciones geográficas en Brasil, cuando los productos derivados de la región ya se hayan convertido intrínsecamente asociados a la propia zona geográfica.

Esto resulta paradójico, ya que las indicaciones geográficas se basan en la reputación de una región para aumentar su valor económico. Las indicaciones extranjeras con larga tradición podrían verse más afectadas, creando una desventaja frente a la protección robusta que ya tienen en sus sistemas nacionales y regionales.

El legislador brasileño no anticipó que la popularidad creciente de estos activos podría llevar a la pérdida de derechos, especialmente cuando la región está estrechamente asociada con el producto o servicio.

3. Uso de expresiones rectificadoras

La Ley de Propiedad Industrial, en su capítulo V, referente a los delitos contra las indicaciones geográficas y otras indicaciones, contiene en su artículo 192 la siguiente disposición:

> Art. 193. Usar, en un producto, recipiente, envoltorio, faja, rótulo, factura, circular, cartel o en otro medio de divulgación o propaganda, términos rectificativos, tales como "tipo", "especie", "género", "sistema", "semejante", "sucedáneo", "idéntico" o equivalente, **no resguardando la verdadera procedencia del producto.** (énfasis añadido) Pena - detención, de 1 (uno) a 3 (tres) meses, o multa.

Se puede observar, por tanto, que la norma nacional va en contra de la contenida en el texto del Arreglo de Lisboa, mantenido por el Acta de Ginebra, en cuanto al uso de expresiones rectificativas:

> (2) [Contenido de la protección respecto de determinados usos] El párrafo 1.a) también será aplicable al uso de la denominación de origen o de la indicación geográfica que constituya imitación, incluso si figura indicado el verdadero origen del producto, o si la denominación de origen o la indicación geográfica se utiliza traducida **o va acompañada de expresiones tales como «estilo», «clase», «tipo», «manera», «imitación», «método», «como se produce en», «parecido a», «similar a» o equivalentes.** (énfasis añadido)

Cuando el tipo penal trae la limitación de que el uso de expresiones rectificativas representa una infracción sólo cuando fueron utilizadas sin indicar el verdadero origen del producto, el legislador brasileño adoptó una posición más permisiva que la requerida en el Acta de Ginebra, trayendo una posibilidad de conducta no compatible con el texto del tratado. Por lo tanto, siguiendo la lógica del dispositivo, un comerciante nacional podría utilizar indicaciones geográficas protegidas para marcar sus productos, siempre que mencionen expresamente que el producto es originario de Brasil, por lo que tal uso no sería considerado un delito.

Esto crea un problema práctico, ya que al no existir una norma protectora integral en el ámbito civil o penal se acaba fomentando la imitación. Para ilustrar mejor esta afirmación, este mismo productor brasileño podría cobrar un precio similar al del producto protegido por la IG original, aunque añadiendo un valor falso al producto.

Ahora bien, la falta de protección y el consiguiente mal uso, a gran escala, del nombre geográfico, ciertamente puede provocar el fenómeno de degeneración de la indicación, por lo que el problema, ya explicado anteriormente, puede fomentarse aún más, siendo un punto que el legislador nacional debería haber abordado más eficazmente estos problemas, aunque no en el ámbito penal.

Por tanto, es claro que el escenario actual impacta el nivel de protección de importantes indicaciones geográficas extranjeras, que pueden ver utilizadas sus denominaciones características y, peor aún, sin contar con un dispositivo jurídico específico y adecuado para sostener el conflicto, necesitando entrar en el terreno generalista de competencia desleal, lo que ciertamente no es ideal.

4. Principio de especialidad en el registro de marcas

Otro punto interesante, a destacar, es la cuestión del principio de especialidad, por lo que para que la indicación geográfica sea considerada un obstáculo para el registro de una marca, se debe resaltar la posibilidad de que cause confusión, como se puede ver en el artículo 181 de la Ley de Propiedad Industrial:

> Art. 181 - El nombre geográfico que no constituya una indicación de procedencia o denominación de origen podrá constituirse en elemento característico de marca para producto o servicio, siempre que no induzca a falsa procedencia.

De esta forma, es posible registrar como marca nombres geográficos que constituyan el nombre de un lugar, ciudad, región o país, siempre que no conduzcan a una indicación geográfica falsa. Como ejemplo citado en el propio Manual de Marcas del INPI está la posibilidad de registrar la marca "PARIS", para marcar helados, ya que no existe relación entre dicho producto y el nombre original "PARIS".

El Acta de Ginebra, a su vez, presenta una protección más amplia, previendo la protección de los nombres geográficos, incluso si no existe relación entre los productos indicados por la indicación geográfica y los indicados por la solicitud de registro de una marca, u otro activo de interés industrial:

> Artículo 11 Protección respecto de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas
>
> 1) [Contenido de la protección] A reserva de lo dispuesto en la presente Acta, respecto de una denominación de origen registrada o una indicación geográfica registrada, las Partes contratantes proporcionarán los medios legales para impedir:
>
> **a)** el uso de la denominación de origen o de la indicación geográfica
>
> i) respecto de productos del mismo género que aquellos a los que se aplique la denominación de origen o la indicación geográfica, que no sean originarios de la zona geográfica de origen o no satisfagan otros requisitos aplicables para utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica;
>
> ii) **respecto de productos que no sean del mismo género que aquellos a los que se aplique la denominación de origen o la indicación geográfica, o servicios, si tal uso pudiera indicar o inducir a pensar que existe**

> **un vínculo entre dichos productos o servicios y los beneficiarios de la denominación de origen o indicación geográfica, y pudiera dañar los intereses de los beneficiarios, o, cuando proceda, debido a la reputación de la denominación de origen o la indicación geográfica en la Parte contratante en cuestión, si tal uso pudiera menoscabar o diluir de manera desleal esa reputación, o suponer un aprovechamiento indebido de esa reputación;**
>
> **b) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen, procedencia o naturaleza de los productos.** (énfasis añadido)

De esta manera, tendríamos dos posiciones diferentes, dependiendo del parámetro utilizado para resolver el conflicto entre marca e indicación geográfica: *(i)* por la legislación nacional, la adopción del principio de especialidad, de modo que una marca compuesta por un término de indicación geográfica podrán ser registrables, siempre y cuando sus productos no tengan afinidad comercial con el nombre geográfico y; *(ii)* según el texto del tratado internacional, la asociación, incluso fuera del ámbito de la especialidad, debe ser combatida, haciendo que la marca, por tanto, no sea registrable.

La posición del tratado internacional parece más acertada porque aunque los productos sean diferentes y se encuentren insertos en segmentos de mercado donde no se confunden, es posible que un signo esté aprovechándose indebidamente de la indicación geográfica, resultando en una verdadera explotación parasitaria, apta que afecte a la reputación del nombre geográfico.

Por lo tanto, también sería necesaria una revisión en relación a este punto, para resolver la falta de igualdad entre las indicaciones geográficas nacionales y aquellas que ingresarían al ordenamiento jurídico brasileño a través del Acta de Ginebra, ya que tendrían diferentes alcances de protección, dependiendo de sobre el parámetro a utilizar.

Consideraciones finales

Los nombres geográficos juegan un papel crucial en el desarrollo y promoción de productos, al estar vinculados a la tradición y prestigio de una región específica. Aunque la protección internacional de estas denominaciones ha existido durante siglos, Brasil comenzó a regularlas en 1996. Esta diferencia temporal limita el alcance de la protección en comparación con estándares globales.

A pesar de los avances logrados en Brasil, aún persisten desafíos legislativos que deben ser abordados para mejorar la protección de indicaciones geográficas, tanto nacionales como extranjeras. Para superar estos obstáculos, es esencial actualizar la legislación brasileña y alinearla con el Sistema de Lisboa. Esta adaptación ofrecerá beneficios significativos a los productores locales, considerando la vasta extensión territorial, la biodiversidad y la rica tradición de Brasil. La notoriedad de las indicaciones geográficas brasileñas es considerable, y con el estímulo y la protección adecuados, muchas más podrían llegar a ser reconocidas internacionalmente.

Incrementar la protección de las indicaciones geográficas extranjeras y ajustar la legislación brasileña a las normas del Sistema de Lisboa permitirá que los registros nacionales sean más efectivos a nivel internacional. Esto no solo aligera los costos para los productores, que a menudo carecen de los recursos o conocimientos necesarios para la protección internacional, sino que también posicionará a Brasil para liderar en el ámbito global de indicaciones geográficas.

Referencias

- Biblia. (2023). *Santa Biblia.* Traducción de Fernando (3ª ed.). São Paulo, SP: Editora NVI.
- Gerritsen, A. (2020). *La ciudad del azul y el blanco: La porcelana china y el mundo moderno temprano.* Cambridge University Press.
- Hoff, D. N., Jesús, C. M., & Ortega, A. C. (Eds.). (2015). *Desarrollo en territorios rurales: Estudios comparados de Brasil y España* (Vol. 1). Editora Alínea.
- Mafra, L. A. S. (2008). *Indicación geográfica y construcción de mercado: Valoración del origen en el cerrado de Minas Gerais* (Tesis doctoral). Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Río de Janeiro.
- Manual de indicaciones geográficas. (2024). INPI. https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual-de-indicacoes-geograficas/wiki
- Marie-Vivien, D. (2010). *Le droit des indications géographiques en Inde: Un pays de l'ancien monde face aux droits français, communautaire et international* (Thèse doctoral en Droit et Sciences Sociales). EHESS.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2015). *Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.* https://wipolex.wipo.int/en/text/370297
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1958). *Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.* https://wipolex.wipo.int/en/text/285856


ASIPI
ANIVERSARIO

Dupla proteção patentária: análise comparativa entre a prática brasileira e a prática dos escritórios do IP5

*Tarso Mesquita Machado**
*Rafael Augusto Marques da Costa***

Introdução
I. Arcabouço legal sobre Dupla Proteção de Patentes no Brasil
II. Práticas dos Escritórios do IP5 na Análise de Dupla Proteção
III. Das decisões exaradas pelo INPI sobre dupla proteção
IV. Comparação e Análise Crítica
Conclusão.



* **Tarso Mesquita Machado**. Sócio de Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual. Doutorado em Inovação e Propriedade Intelectual pelo INPI (em andamento – 2024); Mestrado em Engenharia Eletrônica, linha de Sistemas Inteligentes e Automação pela UERJ (2017); Graduação em Engenharia Elétrica pela UERJ (2012). Membro da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI; membro da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI; membro da Fédération Internationale des Conseils en Proprieté Industrielle – FICPI.



** **Rafael Augusto Marques da Costa:** Especialista Técnico de Patentes em Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual. Mestrado em Engenharia Eletrônica - Linha de Pesquisa: Sinais e Sistemas de Comunicações, Tema de Dissertação: Roteamento, modulação e alocação de espectro em redes ópticas elásticas pela UERJ (em andamento – 2024); Graduação em Engenharia Elétrica com ênfase em Telecomunicações pela UERJ (2022).

Resumo

O presente artigo trata da análise de dupla proteção de pedidos divididos realizada pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Aborda-se o arcabouço legal e regulatório que rege a divisão de pedidos de patentes no Brasil e exemplos de decisões exaradas pela Segunda Instância Administrativa do INPI. Além disso, apresenta-se a interpretação dos escritórios do IP5 sobre o tema para realizar uma análise comparada entre a prática brasileira com a prática dos escritórios do IP5.

Palavras-chave: Pedidos Divididos, Dupla Proteção, INPI, IP5

Abstract

This article deals with the analysis of double patenting of divisional applications carried out by the Brazilian Patent and Trademark Office (BPTO). It addresses the legal and regulatory framework governing the division of patent applications in Brazil and provides examples of decisions issued by the BPTO Bords of Appeal. In addition, it presents the interpretation of the IP5 offices on this matter in order to carry out a comparative analysis between Brazilian practice and the IP5 practice.

Keywords: *Divisional Applications, Doble Patenting, BPTO, IP5*

Introdução

A proteção de invenções através de patentes é um pilar essencial para o incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. A Lei 9279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI)[1] é responsável por regular os direitos e obrigações da propriedade industrial, incluindo a função social das patentes que garante aos seus titulares o direito de excluir terceiros da exploração de uma invenção patenteada durante um período limitado, em troca da divulgação pública daquele invento. Além disso, após o término da vigência da patente, aquela invenção se torna de domínio público[2].

Para que esta troca entre sociedade e titulares de patentes seja justa, apenas uma única patente deve ser concedida a uma invenção. Em primeira instância, o critério de novidade estabelecido nos Artigos 8º e 11 da LPI[3] garante que este requisito seja cumprido, impedindo que titulares realizem novos pedidos para as invenções já patenteadas a fim de estender indevidamente o prazo de proteção desses inventos.

Contudo, o critério de novidade não cobre o caso de pedidos que possuem a mesma data efetiva (data de prioridade ou de depósito, o que vier antes), como os casos de pedidos divididos. Nota-se que a matéria de um pedido original pode ser dividida em um ou mais pedidos divididos até o final do exame do pedido original, sendo vedada a inclusão de matéria não presente no pedido original[4].

Nestes casos, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) vem aplicando uma interpretação do Artigo 6º da LPI[5] para indeferir pedidos divididos que reivin-

1. Brasil. (1996). Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm (Acesso em 15/08/2024).
2. Cesários, K. P. F., Bueno, N., Carneiro, T., & Lagassi, V. (2023). Comentários à lei de propriedade industrial - 1ª Edição. Editora Revista dos Tribunais.
3. Artigo 8º da LPI: É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
   Artigo 11 da LPI: A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.
4. Barbosa, D. B. (2002). Do pedido de patente de invenção: procedimento e conseqüências.
5. Artigo 6º da LPI: Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

diquem a mesma invenção que o pedido original, conforme detalhados nos itens 3.140[6] e 3.141[7] da Resolução 124/2013[8].

Pouco tem se avançado atualmente na literatura sobre a discussão de dupla proteção no Brasil. Por exemplo, trabalhos que discutem interpretações da LPI como IDS, 2013[9] e, mais recentemente, Cesários, Bueno, Carneiro & Lagassi, 2023[10] não abordam especificamente a relação estabelecida pelo INPI entre o Artigo 6º da LPI e a dupla proteção para o caso de pedidos divididos. O ilustre Denis Barbosa[11] aborda que haveria dupla proteção em duas situações: quando os objetos reivindicados são os mesmos em duas patentes e quando não há atividade inventiva na comparação de uma matéria com a outra.

Já Abrantes[12] possui uma interpretação bem restrita do que seria entendido como dupla proteção. O Examinador do INPI aborda que haveria dupla proteção quando identificadas zonas de intercessão entre o escopo de proteção da patente original e do pedido dividido.

Além disso, as resoluções do INPI são vagas sobre o tema e dão margem a interpretações distintas do que seria dupla proteção e que tipo de reivindicações poderia ser incorporado em um pedido dividido sem implicar em dupla proteção. Por exemplo, há dúvidas se reivindicações dependentes[13] e o uso de termos abertos[14] deveriam ser considerados durante a análise de dupla proteção em vista do Artigo 6º da LPI.

6. Item 3.140 da Resolução 124/2013: A Instrução Normativa vigente estabelece que a divisão de pedidos não poderá implicar em dupla proteção da invenção ou modelo de utilidade. O artigo 6º da LPI estabelece que ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade. Para fins do entendimento deste artigo, para uma mesma invenção ou modelo de utilidade, não podem ser concedidas duas patentes.
7. Item 3.141 da Resolução 124/2013: A análise da existência de dupla proteção em um pedido dividido deve ser realizada por meio da comparação de seu quadro reivindicatório com o quadro do pedido original e com os quadros dos demais pedidos divididos, se existirem. Neste caso, o pedido dividido deve ser indeferido por não atender ao disposto no artigo 6º da LPI.
8. INPI. (2013). Resolução nº 124, de 4 de dezembro de 2013. Institui as diretrizes de exame de pedidos de patente – Bloco I. Recuperado de https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/centrais-de-conteudo/legislacao/Resoluo1242013.pdf (Acesso em 15/08/2024).
9. Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. (2013). Comentários à lei de propriedade industrial - 3ª Edição. IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Editora Renovar.
10. Cesários, K. P. F., Bueno, N., Carneiro, T., & Lagassi, V. (2023). Comentários à lei de propriedade industrial - 1ª Edição. Editora Revista dos Tribunais.
11. Barbosa, D. B. (2011). Da questão do duplo patenteamento.
12. Abrantes, A. C. S. (2017). Fundamentos do Exame de Patente - 1ª Edição. Editora Lumen Juris.
13. Reivindicações dependentes restringem o escopo das reivindicações independentes a que se referem, acrescentando características ou limitações específicas.
14. Termos abertos permitem que elementos adicionais não listados na reivindicação passam fazer parte da matéria pleiteada.

No Brasil, é facultado ao depositante apresentar pedidos divididos até o final de exame, e é uma estratégia comum que depositantes realizem depósitos de dividido para capturar diferentes aspectos de sua invenção, ou ainda como uma estratégia para obter novas oportunidades de discutir a patenteabilidade de sua invenção. No entanto, observa-se que a opinião dos examinadores tem sido contraditória e muitas vezes excessivamente restritiva sobre este tópico, sem que haja um arcabouço regulatório que justifique tamanha rigorosidade na análise de dupla proteção. Ademais, a divisão de pedidos de patentes no Brasil apresenta um custo elevado e as incertezas regulatórias trazem uma situação de insegurança, considerando que as chances de um indeferimento podem ser altas.

Este artigo examina o tratamento de dupla proteção em pedidos divididos entre os escritórios do IP5 (China, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Europa) e o INPI. Ao comparar essas práticas, o artigo discute o papel das reivindicações dependentes e o impacto da redação das reivindicações, como o uso de termos "compreende" e "consiste em", na determinação de dupla proteção.

I. Arcabouço legal sobre Dupla Proteção de Patentes no Brasil

O Artigo 6º da LPI assegura ao autor de invenção ou modelo de utilidade o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade[15]. Com base neste dispositivo legal, o INPI entende que para uma mesma invenção ou modelo de utilidade não poderão ser concedidas duas patentes.

A Resolução 124/2013 aponta que a análise da existência de dupla proteção em um pedido dividido deve ser realizada pela comparação de seu quadro reivindicatório com o quadro do pedido original e com os quadros dos demais pedidos divididos, se existirem (item 3.141). Ainda de acordo com a mesma resolução, um pedido dividido que reivindica uma matéria mais específica que o pedido original configura dupla proteção, pois a matéria mais ampla do pedido original já abrange o detalhamento reivindicado no dividido, e que uma implementação alternativa da invenção poderia ser incorporada ao pedido dividido, não configurando dupla proteção (itens 3.142 e 3.143)[16].

Um importante ponto negativo da Resolução 124/2013 é a ausência de mais exemplos do que poderia caracterizar dupla proteção, fazendo com que esta avalia-

15. Brasil. (1996). Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm (Acesso em 15/08/2024).
16. INPI. (2013). Resolução nº 124, de 4 de dezembro de 2013. Institui as diretrizes de exame de pedidos de patente – Bloco I. Recuperado de https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/centrais-de-conteudo/legislacao/Resoluo1242013.pdf (Acesso em 15/08/2024).

ção fique muito dependente da opinião de cada examinador. Por exemplo, as diretrizes de exame do INPI não especificam se reivindicações dependentes e a presença de termos abertos[17] deveriam ser considerados na análise de dupla proteção.

II. Práticas dos Escritórios do IP5 na Análise de Dupla Proteção

Para fins comparativos, a seguir apresentaremos a prática de análise de dupla proteção de pedidos divididos em cada escritório de patente do IP5 (China, Estados Unidos, Japão, Europa e Coreia do Sul).

1. ***United States Patent and Trademark Office*** (USPTO): Dentre as possíveis formas de buscar proteção a partir da matéria em um primeiro depósito[18], as objeções de dupla proteção são emitidas apenas nos *continuation applications*, mas também podem ser emitidas nos EUA para novos pedidos de patentes que reivindicam a mesma data de prioridade ou até mesmo de famílias diferentes, mas com pelo menos um mesmo inventor, requerente, proprietário ou cessionário em comum[19].

   Existem dois tipos de caso de dupla proteção possíveis nos EUA. O primeiro é chamado de "*statutory*", que proíbe um mesmo inventor de obter duas patentes para a exata mesma (ou essencialmente a mesma) reivindicação. O segundo tipo é chamado de *"obviousness-type"* que veda um inventor de obter uma patente para uma reivindicação que é óbvia frente a reivindicação de uma patente anterior deste mesmo inventor. Dessa forma, caso o depositante queira buscar proteção para uma concretização não reivindicada em sua primeira patente, esta concretização precisaria atender ao requisito de não-obviedade em relação à primeira patente.

   Esta segunda forma de objeção de dupla proteção pode ser superada a partir de emendas, submissão de argumentos ou apresentação pelo titular

17. Item 3.49 da Resolução 124/2013: os termos "compreender", "conter", "englobar" e "incluir", bem como seus derivados, são considerados termos abertos de definição da invenção, ou seja, a forma "caracterizada por compreender os componentes A, B e C" não se limita a apenas estes elementos.
18. Há três modalidades de continuidade de pedidos de patentes nos EUA: *continuation applications, divisional applications e continuation-in-part applications. Divisional application e continuation applications* tratam da mesma matéria do pedido que os originou, e não é permitida adição de matérias nestas modalidades e elas se diferenciam no sentido que divisional applications são aplicáveis quando um pedido original possui mais de uma invenção e continuation applications são aplicáveis para a proteção de reivindicações que representam o mesmo conceito inventivo, mas com escopos de proteção pleiteados diferentes. Por outro lado, os *continuation-in-part applications* permitem adição de matéria à matéria originalmente depositada. O mecanismo do *continuation-in-part* normalmente serve para a proteção de pequenos desenvolvimentos em uma invenção já depositada.
19. Porter, H. W. (2016). An intro to double patenting. Intellectual Property Update, Fall/Winter.

dos dois pedidos conflitantes de um *"terminal disclaimer"*, onde o depositante concorda que o pedido de patente mais recente conflitante terá um prazo de vigência igual à patente anterior conflitada[20].

2. ***European Patent Office*** (EPO): No EPO é permitido um certo grau de sobreposição de escopo. Se há a concessão de reivindicações a uma matéria restrita em um pedido original, é muito provável que o EPO permita um escopo de proteção mais amplo que abranja a matéria do primeiro pedido em um pedido dividido (e vice-versa)[21]. Objeções apontando dupla proteção são normalmente emitidas somente quando não há praticamente nenhuma diferenciação entre o escopo de proteção das reivindicações (mesmo que escritas de forma diferente)[22].

   Além disso, conforme item 1.6 das Diretrizes de Exame do EPO, um pedido pode reivindicar sua matéria em combinação com a matéria do outro pedido. Em outras palavras, se os pedidos original e dividido reivindicam elementos distintos, que funcionam em combinação, é permitido que um dos dois pedidos possua uma reivindicação que inclua todos esses elementos[23,24].

   Não obstante, a decisão T2907/19 confirmada pelas Câmeras de Recurso *(Boards of Appeal)* do EPO afirma que não há proibição de dupla proteção se a reivindicação 1 de um pedido dividido corresponder à reivindicação dependente 2 do pedido original concedido. As Câmeras de Recurso consideraram que o fato da reivindicação 1 do dividido ser igual à dependente do pedido original não impedia o fato de que as reivindicações independentes de ambos os pedidos apresentavam matérias diferentes[25]. Em outras palavras, reivindicações dependentes não são consideradas para a análise de "mesmo escopo de proteção" sob o EPO.

20. Destaca-se ainda que o "terminal disclaimer" só pode ser apresentado pelo depositante se ambos os pedidos (conflitante e conflitado) possuem o mesmo titular e se o pedido anterior ainda estiver vigente.
21. Por exemplo, um pedido original pode conter uma reivindicação especificando cobre, e um pedido dividido pode conter uma reivindicação mais ampla especificando qualquer metal.
22. Clark, A., Milton, C., & Roberts, M. (2023). Double Patenting in the EPO. Recuperado de https://jakemp.com/en/briefings/double-patenting-in-the-epo/ (Acesso em 21/08/2024).
23. Por exemplo, se os pedidos pai e dividido reivindicarem elementos separados e distintos – A e B, respectivamente – que funcionam em combinação, um dos dois pedidos também pode incluir uma reivindicação para A mais B (EPO, 2024).
24. European Patent Office. (2024). Guidelines for Examination in the European Patent Office. Recuperado de https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/c_ix_1_6.html (Acesso em 23/08/2024).
25. European Patent Office. (2023). Decisão T 2907/19. Recuperado de https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t192907eu1 (Acesso em 23/08/2024).

3. ***China National Intellectual Property Administration*** (CNIPA): O entendimento do CNIPA sobre dupla proteção é similar ao entendimento do EPO. É vedado a um mesmo titular obter duas patentes para uma mesma invenção no sentido que as reivindicações de um primeiro pedido não podem ser completamente idênticas às reivindicações de um segundo pedido. É possível haver ainda a incidência de uma dupla proteção parcial, onde um conjunto de reivindicações não pleiteia matéria idêntica a um primeiro pedido e outro conjunto de reivindicações apresenta a mesma matéria e seria provavelmente objetado[26,27] .

4. ***Japan Patent Office (JPO) e Korean Intellectual Property Office*** (KIPO): As práticas de análise de dupla proteção dos escritórios japonês e sul-coreano guardam similaridades no sentido de considerarem o estado da técnica. Ambos os escritórios não concederão uma segunda patente (dividido) se as reivindicações contiverem matéria substancialmente idêntica ao das reivindicações originais concedidas. Isso inclui quando as diferenças são consideradas como apenas a adição, exclusão ou substituição de elementos bem conhecidos ou comumente usados no estado da técnica. No JPO, explicitamente não seria aceita a simples mudança na categoria de reivindicação (por exemplo, produto por método)[28,29].

III. Das decisões exaradas pelo INPI sobre dupla proteção

Anualmente, o INPI divulga uma coletânea de decisões em segunda instância de patentes que pode servir de base para entendermos a opinião dos examinadores mais experiências da autarquia sobre o tema. Dessa forma, foi realizado um estudo de todas as decisões de segunda instância publicadas pelo INPI, com o objetivo de traçar em mais detalhes o que poderia ser enquadrado pelo instituto como dupla

26. Linda Liu & Partners Law Office. (2016). Applicants Need to Avoid Self-Conflicting Applications in China. Recuperado de https://www.lindapatent.com/en/info/insights_patent/2022/0222/1495.html (Acesso em 21/08/2024).
27. Xu, J. (2021). Summary of a few particular aspects of China patent filing procedures. Recuperado de https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/summary-few-particular-aspects-china-patent-filing-procedures-2021-07-20_en (Acesso em 21/08/2024).
28. Kim & Chang Intellectual Property. (2017). Double Patenting Between Genus and Species Claims in Chemical Inventions in Korea. Recuperado de https://www.kimchang.com/newsletter/2018newsletter/ip/eng/html/newsletter_ip_en_winter2018_article03.html (Acesso em 21/08/2024).
29. Kita-Aoyama International Patent Bureau. (2022). Patent System Q&A - Divisional Applications. Recuperado de https://www.kipb-jp.com/faq/5/divisional-applications (Acesso em 21/08/2024).

proteção. A seguir, serão discutidas algumas decisões da sexta edição da coletânea publicada em agosto de 2023[30].

Na decisão TBR1174/22, a única diferença entre as reivindicações do pedido dividido e original eram características do preâmbulo. Neste caso o examinador decidiu por suspender a objeção de dupla proteção em vista da diferença no preâmbulo[31].

Por outro lado, a decisão TBR323/22 mostra um caso que o examinador argumenta que a diferenciação de preâmbulo não é suficiente para afastar a duplicidade de escopo[32], em conflito com a decisão TBR1174/22. Em particular, o pedido original e o dividido pleiteiam o mesmo composto, mas o pedido dividido compreende uma característica adicional não presente no original[33].

Na decisão de segunda instância TBR941/22[34], o examinador concluiu que haveria uma dupla proteção entre o pedido dividido e o original pelo uso do termo "compreende" nas reivindicações de ambos os pedidos. No entanto, nenhum trecho das Resoluções 124/2013 e 169/2016 aborda a análise de dupla proteção considerando características não pleiteadas através do uso de termos abertos.

Por fim, na decisão TBR381/22, o examinador alega que o objeto protegido pela reivindicação independente 1 da patente do primeiro dividido limitada pela sua dependente 4 define exatamente o objeto cuja proteção é pleiteada na reivindicação independente 1 do segundo pedido dividido. Nenhum trecho das Resoluções 124/2013 e 169/2016 aborda a consideração das reivindicações dependentes na

30. INPI. (2023). Decisões de 2ª instância em patentes. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade. Coordenação Técnica de Recursos Administrativos de Nulidade de Patentes. [V. 6, ago. 2023]. Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
31. TBR1174/22: o pedido original pleiteando um método para produção de uma composição *de matriz extracelular (ECM) [...],* e o pedido dividido pleiteia um método de produção de composição *para reparo e/ou regeneração de células [...]* conforme dispõe o item 3.05 das Diretrizes de Exame, módulo 1, o escopo da reivindicação é determinado pelo somatório das características contidas no preâmbulo e na parte caracterizante (Res. 124/13). O raciocínio é o mesmo que seria aplicado caso ambas reivindicações compusessem o mesmo quadro reivindicatório. A redação de modo diferente com aparente efeito similar é uma opção do depositante (ver item 3.23 da Res.124/13)
32. TBR323/22: "Expressões contidas no preâmbulo ou nas características técnicas de reivindicações de composto que apenas detalham uma nova finalidade terapêutica são características que apenas descrevem uma propriedade intrínseca do referido composto, não sendo consideradas características distintivas capazes de distingui-lo fisicamente de outro já protegido em uma patente".
33. TBR323/22: *"para a fabricação de medicamento para o tratamento de doenças mediadas pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), incluindo a AIDS ou o ARC (Complexo Relacionado à AIDS)"*
34. TBR941/22: em resposta à decisão de indeferimento, o titular alegou que o pedido original compreendia as características "SEQ ID NO: 5 e SEQ ID NO: 7 da região variável da cadeia pesada do anticorpo" que não eram presentes no pedido dividido, que se referia ainda à sequência de aminoácidos de GFTFSSYGMS e à sequência de aminoácidos de GDY. No entanto, na decisão de manutenção de indeferimento, foi argumentado que "o termo "compreende" utilizado na redação da matéria reivindicada, tanto no pedido dividido, quanto no pedido original, é considerado um termo aberto de definição da invenção, ou seja, esta não se limita aos elementos recitados na reivindicação", concluindo que haveria uma dupla proteção entre o pedido dividido e o original.

análise de dupla proteção. Ainda assim, decisões considerando reivindicações dependentes na análise de dupla proteção são recorrentes, como é possível verificar em TBR312/22, TBR377/22, TBR663/22, TBR949/22 e TBR1032/22.

IV. Comparação e Análise Crítica

Nota-se claramente que o entendimento de alguns examinadores do INPI sobre dupla proteção é mais rigoroso do que os escritórios do IP5. À exceção do USPTO, todos os outros escritórios essencialmente vedam somente quando dois ou mais pedidos de um mesmo titular possui uma matéria substancialmente idêntica. Mesmo no USPTO, há o artifício de *"terminal disclaimer"* que permite os depositantes contornarem esta objeção sem modificações no escopo do pedido.

De acordo com o entendimento do EPO, JPO, CNIPA e KIPO, mesmo que parte do escopo entre o pedido original e o dividido seja colidente, se há características diferentes entre as reivindicações independentes analisadas, conclui-se que não há dupla proteção. No Brasil, as diretrizes apontam um único exemplo de dupla proteção, que é o caso quando o escopo de proteção do pedido dividido ou original é uma mera restrição do outro, caso este que não é entendido por estes outros escritórios do IP5, tal como EPO, como colidência de escopo.

Além disso, em nenhum escritório do IP5 são consideradas reivindicações dependentes ou o uso de termos abertos/fechados para a análise da dupla proteção, como feito por alguns examinadores do Brasil nas decisões de 2ª instância citadas[35].

Para facilitar a discussão e reflexões sobre a dupla proteção, foi elaborado um exemplo que mostra a reivindicação independente do pedido original e de seu pedido dividido, onde há uma diferença entre a matéria definida.

Tabela 1: exemplo de reivindicações com termo aberto.

Pedido 1 - Original	**Pedido 2 - Dividido**
Motor de carro caracterizado por compreender:	Motor de carro caracterizado por compreender:
um sistema de injeção de combustível;	um sistema de injeção de combustível;
um turbocompressor;	um turbocompressor;
um mecanismo de comando de válvulas variável; e	**um supercompressor;** e
um sistema de recirculação de gases de escape (EGR).	um sistema de recirculação de gases de escape (EGR).

35. Decisões TBR312/22, TBR377/22, TBR663/22, TBR949/22, TBR1032/22 e TBR941/22.

Neste caso, nota-se que o quadro do dividido não seria uma mera restrição da independente do pedido original, pela ausência da característica de mecanismo de comando de válvulas variável. Assim, em princípio não haveria dupla proteção conforme as diretrizes do INPI, e em alinhamento ao entendimento dos escritórios do IP5.

A Resolução 124/2013 é clara ao afirmar que uma reivindicação do dividido que é uma implementação alternativa à reivindicação original não configura dupla proteção (item 3.143). Neste caso, o pedido original é implementado com o mecanismo de comando de válvulas variável e o pedido dividido é implementado com um supercompressor.

No entanto, observa-se decisões do INPI[36] que concluem pela dupla proteção em vista da utilização do termo aberto "compreende" nas reivindicações, que possibilitam a sobreposição de escopos quando elementos adicionais são adicionados à matéria da reivindicação independente. Tais decisões levariam ao entendimento que existe dupla proteção entre as reivindicações da Tabela 1 acima.

Visto isso, cabe um paralelo com a análise de novidade e com o princípio do Art. 6. Suponha-se que um primeiro titular realize o depósito do pedido 1 da Tabela 1 e um segundo titular realize o depósito do pedido 2, ambos na mesma data. Neste caso, não há o que se falar de dupla proteção na forma do Artigo 6, por serem inventores distintos e que não possuíam conhecimento do outro depósito[37].

Agora, consideremos uma segunda hipótese onde o pedido 2 foi depositado em uma data posterior ao pedido 1, mas durante o período de sigilo do último. Nesse caso, seria aplicado o princípio de análise do Artigo 8º combinado com o Artigo 11, e seria atestada a novidade do pedido 2 em vista do pedido 1 caso o pedido 1 não revele explicitamente todas as características do pedido 2.

Portanto, o mesmo entendimento a respeito de diferentes invenções e o princípio da novidade devem ser aplicados a pedidos divididos e de pedidos independentes de titulares diferentes. Não deve existir uma diferença no tratamento de coexistência de invenções diferentes realizadas pelo mesmo depositante e por depositantes diferentes, uma vez que vai além do entendimento do artigo 6 da LPI.

Por fim, é de suma importância lembrar que este entendimento não é completamente institucionalizado no INPI brasileiro. Outros Examinadores vêm aplicando o entendimento, ao nosso ver correto, de que há somente dupla proteção nos casos em que há completa sobreposição de escopos de proteção, ou ainda quando o pedido dividido é uma mera restrição do pedido original[38].

36. Decisões TBR312/22, TBR377/22, TBR663/22, TBR949/22, TBR1032/22 e TBR941/22.
37. Abrantes, A. C. S. (2017). Fundamentos do Exame de Patente - 1ª Edição. Editora Lumen Juris.
38. Decisões: TBR1174/22, TBR283/22 e TBR1065/22.

Conclusão

A falta de direcionamento claro do INPI sobre aspectos de sobreposição de escopo, como a consideração de reivindicações dependentes e termos abertos, leva a uma situação de incerteza e decisões conflitantes pelos examinadores. Além disso, a incerteza do que exatamente seria considerado pela autarquia como colidência de escopo, pode levar depositantes a desistirem do depósito de divididos no Brasil, considerando o elevado custo desses pedidos.

Comparando-se o entendimento de dupla proteção do INPI e dos escritórios do IP5, sugere-se que uma possível revisão ou clarificação da aplicação do Artigo 6º da LPI poderia alinhar o Brasil com práticas mais flexíveis, como as do EPO, e assim promover maior segurança jurídica para os depositantes. Propõe-se, portanto, um equilíbrio a partir de um alinhamento mais próximo às práticas internacionais, sem comprometer a proteção adequada dos direitos de propriedade intelectual estabelecida pela LPI.

Doble protección de patentes: análisis comparativo entre la práctica brasileña y la práctica de las oficinas IP5

*Tarso Mesquita Machado**
*Rafael Augusto Marques da Costa***

Introducción
I. Marco legal sobre doble protección de patentes en Brasil
II. Prácticas de oficina IP5 en el análisis de doble protección
III. Decisiones tomadas por el INPI sobre doble protección
IV. Comparación y análisis crítico
Conclusión



* **Tarso Mesquita Machado**. Socio de Kasznar Leonardos Propiedad Intelectual. Doctor en Innovación y Propiedad Intelectual por el INPI (en curso – 2024); Máster en Ingeniería Electrónica, Sistemas Inteligentes y Línea de Automatización en UERJ (2017); Grado en Ingeniería Eléctrica en UERJ (2012). Miembro de la Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual – ABPI; miembro de la Asociación Brasileña de Agentes de la Propiedad Industrial – ABAPI; miembro de la Fédération Internationale des Conseils en Proprieté Industrielle – FICPI.



** **Rafael Augusto Marques da Costa:** Especialista Técnico en Patentes de Kasznar Leonardos Propiedad Intelectual. Máster en Ingeniería Electrónica - Línea de Investigación: Sistemas de Señales y Comunicaciones, Tema de Trabajo: Enrutamiento, modulación y asignación de espectro en redes ópticas elásticas por UERJ (en curso – 2024); Grado en Ingeniería Eléctrica con énfasis en Telecomunicaciones por UERJ (2022).

Resumen

Este artículo examina el análisis de la doble protección de las solicitudes divisionales realizado por el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI). Se revisa el marco legal y regulatorio que rige la división de solicitudes de patentes en Brasil, así como ejemplos de decisiones emitidas por la Segunda Instancia Administrativa del INPI. Además, se presenta la interpretación de las oficinas del IP5 sobre el tema, lo que permite realizar un análisis comparativo entre la práctica brasileña y la de tales oficinas.

Palabras clave: Aplicaciones divididas, Doble protección, INPI, IP5

Abstract

This article deals with the analysis of double patenting of divisional applications carried out by the Brazilian Patent and Trademark Office (BPTO). It addresses the legal and regulatory framework governing the division of patent applications in Brazil and provides examples of decisions issued by the BPTO Bords of Appeal. In addition, it presents the interpretation of the IP5 offices on this matter in order to carry out a comparative analysis between Brazilian practice and the IP5 practice.

Keywords: *Divisional Applications, Doble Patenting, BPTO, IP5*

Introducción

La protección de las invenciones a través de patentes es un pilar esencial para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico. La Ley 9279/1996 (Ley de Propiedad Industrial – LPI)[1] de Brasil se encarga de regular los derechos y obligaciones de la propiedad industrial, incluida la función social de las patentes, que garantiza a sus titulares el derecho a excluir a terceros de la explotación de una invención patentada durante un período limitado, a cambio de la divulgación pública de esa invención. Además, después de la expiración del plazo de la patente, esa invención pasa a ser de dominio público[2].

Para que este intercambio entre la sociedad y los titulares de patentes sea justo, solo se debe otorgar una sola patente a una invención. En primera instancia, el criterio de novedad establecido en los artículos 8 y 11 de la LPI[3] garantiza el cumplimiento de este requisito, evitando que sus titulares presenten nuevas solicitudes de invenciones ya patentadas con el fin de extender indebidamente el plazo de protección de dichas invenciones.

Sin embargo, el criterio de novedad no cubre el caso de órdenes que tengan la misma fecha de efectividad (prioridad o fecha de presentación, lo que ocurra primero), como los casos de órdenes divididas. Tenga en cuenta que el asunto de una solicitud original puede dividirse en una o más solicitudes divididas hasta el final del examen de la solicitud original, y está prohibida la inclusión de asunto que no esté presente en la solicitud original[4].

En estos casos, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Brasil viene aplicando una interpretación del artículo 6 de la LPI[5] para rechazar las solicitudes

1. Brasil (1996). Ley N ° 9279, de 14 de mayo de 1996. Regula los derechos y obligaciones relacionados con la propiedad industrial. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm (Consultado el 15/08/2024).
2. Cesários, K. P. F., Bueno, N., Carneiro, T., & Lagassi, V. (2023). Comentários à lei de propriedade industrial - 1ª Edición. Editora Revista dos Tribunais.
3. Artículo 8 de la BIPL: Es patentable una invención que cumpla con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
   Artículo 11 de la BIPL: La invención y el modelo de utilidad se consideran nuevos cuando no se entienden en el estado de la técnica.
4. Barbosa, D. B. (2002). Do pedido de patente de invenção: procedimento e conseqüências.
5. Artículo 6 de la LPI: Al autor de una invención o modelo de utilidad se le garantizará el derecho a obtener una patente que garantice la propiedad, en las condiciones establecidas en esta Ley.

divisionales que reivindican la misma invención que la solicitud original, tal y como se detalla en los puntos 3.140[6] y 3.141[7] de la Resolución 124/2013[8].

Actualmente se ha avanzado poco en la literatura sobre la discusión de la doble protección en Brasil. Por ejemplo, trabajos que discuten interpretaciones de la LPI como IDS, 2013[9] y, más recientemente, Cesários, Bueno, Carneiro & Lagassi, 2023[10] no abordan específicamente la relación que establece el INPI entre el artículo 6 de la LPI y la doble protección en la ley. caso de solicitudes divididas. El ilustre Denis Barbosa[11] aborda que habría doble protección en dos situaciones: cuando los objetos reivindicados son los mismos en dos patentes y cuando no hay actividad inventiva en la comparación de una materia con la otra.

Abrantes, en cambio[12], tiene una interpretación muy restringida de lo que se entendería como doble protección. El Examinador del INPI afirma que habría doble protección cuando se identifiquen áreas de intersección entre el alcance de protección de la patente original y la solicitud dividida.

Además, las resoluciones del INPI son vagas sobre el tema y dan lugar a diferentes interpretaciones sobre qué constituye doble protección y qué tipo de reclamaciones podrían incorporarse a una solicitud dividida sin que implique doble protección. Por ejemplo, existen dudas sobre si las reivindicaciones dependientes[13] y el uso de términos abiertos[14] deben considerarse durante el análisis de doble protección a la vista del artículo 6 de la LPI.

6. Punto 3.140 de la Resolución 124/2013: La Instrucción Normativa vigente establece que la división de aplicaciones no puede implicar doble protección de la invención o modelo de utilidad. El artículo 6 de la LPI garantiza al autor de una invención o modelo de utilidad el derecho a obtener una patente que garantice la propiedad. A los efectos de la comprensión de este artículo, para la misma invención o modelo de utilidad, no se pueden otorgar dos patentes.
7. Punto 3.141 de la Resolución 124/2013: El análisis de la existencia de doble protección en una solicitud dividida debe realizarse comparando su cuadro de reclamaciones con el cuadro de la solicitud original y con los cuadros de las demás solicitudes divididas, si las hubiere. En este caso, la solicitud divisional debe ser rechazada porque no cumple con lo establecido en el artículo 6 de la LPI.
8. INPI. (2013). Resolución N ° 124, de 4 de diciembre de 2013. Establece las directrices para el examen de las solicitudes de patentes – Bloque I. Recuperado de https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/centrais-de-conteudo/legislacao/Resoluo1242013.pdf (Consultado el 15/08/2024).
9. Instituto Dannemann Siemsen de Estudios Jurídicos y Técnicos. (2013). Comentários à lei de propriedade industrial - 3ª Edición. IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Editora Renovar
10. Cesários, K. P. F., Bueno, N., Carneiro, T., & Lagassi, V. (2023). Comentários à lei de propriedade industrial - 1ª Edición. Editora Revista dos Tribunais.
11. Barbosa, D. B. (2011). Da questão do duplo patenteamento.
12. Abrantes, ACS (2017). Fundamentos do Exame de Patente - 1ª Edição. Editora Lumen Juris.
13. Las reivindicaciones dependientes restringen el alcance de las reivindicaciones independientes a las que se refieren añadiendo características o limitaciones específicas.
14. Los términos abiertos permiten que elementos adicionales no enumerados en la reivindicación pasen a formar parte del objeto reivindicado.

… las resoluciones del INPI son vagas sobre el tema y dan lugar a diferentes interpretaciones sobre qué constituye doble protección y qué tipo de reclamaciones podrían incorporarse a una solicitud dividida sin que implique doble protección…

En Brasil, los solicitantes pueden presentar solicitudes divididas hasta el final del examen, y es una estrategia común que los solicitantes realicen presentaciones divididas para capturar diferentes aspectos de su invención, o incluso como estrategia para obtener nuevas oportunidades para discutir la patentabilidad de su invención. Sin embargo, se observa que la opinión de los examinadores ha sido contradictoria y muchas veces excesivamente restrictiva en este tema, sin que exista un marco regulatorio que justifique tal rigor en el análisis de la doble protección. Además, la división de las solicitudes de patentes en Brasil presenta un alto costo y las incertidumbres regulatorias crean una situación de inseguridad, considerando que las posibilidades de rechazo pueden ser altas.

… Este artículo examina el tratamiento de la doble protección en las solicitudes divididas entre las oficinas IP5 (China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Europa) y el INPI…

Este artículo examina el tratamiento de la doble protección en las solicitudes divididas entre las oficinas IP5 (China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Europa) y el INPI. Al comparar estas prácticas, el artículo analiza el papel de las reclamaciones dependientes y el impacto de la redacción de las reclamaciones, como el uso de los términos "comprende" y "consiste en", para determinar la protección dual.

I. Marco jurídico sobre la doble protección de patentes en Brasil

El artículo 6 de la LPI garantiza al autor de una invención o modelo de utilidad el derecho a obtener una patente que garantice la propiedad[15]. Con base en esta dis-

15. Brasil (1996). Ley N ° 9279, de 14 de mayo de 1996. Regula los derechos y obligaciones relacionados con la propiedad industrial. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm (Consultado el 15/08/2024).

posición legal, el INPI entiende que para la misma invención o modelo de utilidad, no se pueden otorgar dos patentes.

La Resolución 124/2013 señala que el análisis de la existencia de doble protección en una solicitud dividida debe realizarse comparando su cuadro de reclamaciones con el cuadro de la solicitud original y con los cuadros de las demás solicitudes divididas, si las hubiere (ítem 3.141). Aún según la misma resolución, una solicitud dividida que reivindica un asunto más específico que la solicitud original constituye una doble protección, ya que la materia más amplia de la solicitud original ya cubre el detalle reivindicado en la solicitud dividida, y que una implementación alternativa de la invención podría incorporarse a la orden dividida, no configurando doble protección (artículos 3.142 y 3.143[16]).

Un punto negativo importante de la Resolución 124/2013 es la ausencia de más ejemplos de lo que podría caracterizar la doble protección, lo que hace que esta evaluación dependa mucho de la opinión de cada examinador. Por ejemplo, las directrices de examen del INPI no especifican si las reivindicaciones dependientes y la presencia de términos abiertos[17] deben considerarse en el análisis de doble protección.

II. Prácticas de oficina IP5 en el análisis de doble protección

A efectos comparativos, a continuación, presentaremos la práctica de analizar la doble protección de solicitudes divididas en cada oficina de patentes IP5 (China, Estados Unidos, Japón, Europa y Corea del Sur).

1. United States Patent and Trademark Office (USPTO)

Entre las posibles formas de buscar protección del objeto en una primera presentación[18], las objeciones de doble protección se emiten solo en *continuation*

16. INPI. (2013). Resolución N ° 124, de 4 de diciembre de 2013. Establece las directrices para el examen de las solicitudes de patentes – Bloque I. Recuperado de https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/centrais-de-conteudo/legislacao/Resoluo1242013.pdf (Consultado el 15/08/2024).
17. Punto 3.49 de la Resolución 124/2013: los términos "comprender", "contener", "englobar" e "incluir", así como sus derivados, se consideran términos abiertos de definición de la invención, es decir, la forma "caracterizada por comprender los componentes A, B y C" no se limita solo a estos elementos.
18. Hay tres modalidades de continuidad de las solicitudes de patentes en los EE. UU.: solicitudes de continuation applications divisional applications de continuation-in-part applications. Divisional application y continuation applications se refieren a la misma materia que la solicitud que las originó, y no se permite ninguna adición de materia en estas modalidades y difieren en el sentido de que divisional applications son aplicables cuando una solicitud original tiene más de una invención y las continuation applications son aplicables para la protección de reivindicaciones que representan el mismo concepto inventivo, pero con diferentes alcances de protección reivindicados. Por otro lado, continuation-in-part applications en parte permiten la adición de materia a la materia depositada originalmente. El mecanismo de continuation-in-part normalmente sirve para proteger pequeños avances en una invención ya presentada.

applications, pero también pueden emitirse en los EE.UU. para nuevas solicitudes de patente que reivindican la misma fecha de prioridad o incluso de diferentes familias, pero con al menos un mismo inventor, solicitante, propietario o cesionario en común[19].

Hay dos tipos de casos de doble protección posibles en los EE.UU. El primero se llama *"statutory"*, que prohíbe que el mismo inventor obtenga dos patentes para la misma reivindicación (o esencialmente la misma). El segundo tipo se llama *"obviousness-type"* que prohíbe a un inventor obtener una patente para una reivindicación que es obvia a partir de la reivindicación de una patente anterior de ese mismo inventor20. Por lo tanto, si el solicitante desea solicitar protección para una realización no reivindicada en su primera patente, esta realización tendría que cumplir el requisito de no obviedad en relación con la primera patente.

Esta segunda forma de objeción de doble protección se puede superar a partir de enmiendas, presentación de argumentos o presentación por parte del titular de las dos solicitudes en conflicto de un *"terminal disclaimer"*, donde el solicitante acepta que la solicitud de patente en conflicto más reciente tendrá un plazo igual a la patente en conflicto anterior[20] .

2. European Patent Office (EPO)

En la EPO se permite un cierto grado de superposición de alcance. Si las reivindicaciones se conceden a una materia restringida en una solicitud original, es muy probable que la EPO permita un alcance más amplio de protección que abarque la materia de la primera solicitud en una solicitud divisional (y viceversa)[21]. Las objeciones que apuntan a la doble protección generalmente se emiten solo cuando prácticamente no hay diferenciación entre el alcance de la protección de las reivindicaciones (incluso si se escriben de manera diferente)[22].

Además, según el punto 1.6 de las Pautas de examen de la EPO, una solicitud puede reivindicar su objeto en combinación con el objeto de la otra solicitud. En otras palabras, si las solicitudes original y divisional reivindican elementos distintos,

19. Porter, H. W. (2016). An intro to double patenting. Intellectual Property Update, Fall/Winter.
20. Cabe señalar también que el "descargo terminal" sólo podrá ser presentado por el depositante si ambas solicitudes (conflictivas y conflictivas) tienen el mismo titular y si la solicitud anterior aún se encuentra vigente.
21. Por ejemplo, una solicitud original puede contener una reivindicación que especifique el cobre y una solicitud dividida puede contener una reivindicación más amplia que especifique cualquier metal.
22. Clark, A., Milton, C., & Roberts, M. (2023). Double Patenting in the EPO. Recuperado de https://jakemp.com/en/briefings/double-patenting-in-the-epo/ (Consultado el 21/08/2024).

que funcionan en combinación, una de las dos solicitudes puede tener una reivindicación que incluya todos estos elementos[23,24].

Sin embargo, la decisión T2907/19 confirmada por las Salas de Recurso (Boards of Appeal) de la EPO establece que no existe prohibición de doble protección si la reivindicación 1 de una solicitud dividida corresponde a la reivindicación 2 dependiente de la solicitud original concedida. Las Salas de Apelación sostuvieron que el hecho de que la reivindicación divisional 1 fuera igual a la dependiente de la solicitud original no excluía el hecho de que las reivindicaciones independientes de ambas solicitudes tuvieran temas diferentes[25]. En otras palabras, las reivindicaciones dependientes no se consideran para el análisis del "mismo alcance de protección" en virtud de la EPO.

3. China National Intellectual Property Administration (CNIPA)

La comprensión de la CNIPA de la doble protección es similar a la comprensión de la EPO. Está prohibido que un mismo titular obtenga dos patentes para la misma invención en el sentido de que las reivindicaciones de una primera solicitud no pueden ser completamente idénticas a las reivindicaciones de una segunda solicitud. También es posible que se produzca una doble protección parcial, cuando un conjunto de reivindicaciones no reivindica un objeto idéntico a una primera solicitud y otro conjunto de reivindicaciones presenta el mismo objeto y probablemente sería objetado[26,27].

4. Japan Patent Office (JPO) *y Korean Intellectual Property Office* (KIPO)

Las prácticas de análisis de doble protección de las oficinas de Japón y Corea del Sur tienen similitudes en términos de considerar el estado de la técnica. Ambas oficinas no otorgarán una segunda patente (dividida) si las reivindicaciones contienen contenido sustancialmente idéntico al de las reivindicaciones otorgadas originales. Esto incluye cuando las diferencias se consideran solo como la adición, eliminación o sustitución de elementos bien conocidos o comúnmente utilizados en la técnica

23. Por ejemplo, si las reivindicaciones principales y divididas reivindican elementos separados y distintos (A y B, respectivamente) que funcionan en combinación, una de las dos reivindicaciones también puede incluir una reclamación por A más B (EPO, 2024).
24. European Patent Office. (2024). Guidelines for Examination in the European Patent Office. Recuperado de https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/c_ix_1_6.html (Consultado el 23/08/2024).
25. European Patent Office. (2023). Sentencia T 2907/19. Recuperado de https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t192907eu1 (Consultado el 23/08/2024).
26. Linda Liu & Partners Law Office. (2016). Applicants Need to Avoid Self-Conflicting Applications in China. Recuperado de https://www.lindapatent.com/en/info/insights_patent/2022/0222/1495.html (Consultado el 21/08/2024).
27. Xu, J. (2021). Summary of a few particular aspects of China patent filing procedures. Recuperado de https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/summary-few-particular-aspects-china-patent-filing-procedures-2021-07-20_en (Consultado el 21/08/2024).

anterior. En la JPO, no se aceptaría explícitamente simplemente cambiar la categoría de la reclamación (por ejemplo, producto por método)[28,29].

… Ambas oficinas no otorgarán una segunda patente (dividida) si las reivindicaciones contienen contenido sustancialmente idéntico al de las reivindicaciones otorgadas originales…

III. Decisiones tomadas por el INPI sobre doble protección

Anualmente, el INPI divulga un conjunto de decisiones en segunda instancia de patentes que pueden servirnos de base para comprender la opinión de los examinadores y las experiencias de la agencia sobre el tema. Así, se realizó un estudio de todas las decisiones de segunda instancia publicadas por el INPI, con el objetivo de esbozar con más detalle lo que podría ser calificado por el instituto como doble protección. A continuación, se discutirán algunas decisiones de la sexta edición de la colección publicada en agosto de 2023[30].

En la decisión TBR1174/22, la única diferencia entre las reivindicaciones de la solicitud divisional y original fueron las características del preámbulo. En este caso, el examinador decidió suspender la objeción de doble protección en vista de la diferencia en el preámbulo[31].

Por otro lado, la decisión TBR323/22 muestra un caso en el que el examinador argumenta que la diferenciación del preámbulo no es suficiente para descartar

28. Kim & Chang Intellectual Property. (2017). Double Patenting Between Genus and Species Claims in Chemical Inventions in Korea. Recuperado de https://www.kimchang.com/newsletter/2018newsletter/ip/eng/html/newsletter_ip_en_winter2018_article03.html (Consultado el 21/08/2024).
29. Kita-Aoyama International Patent Bureau. (2022). Patent System Q&A - Divisional Applications. Recuperado de https://www.kipb-jp.com/faq/5/divisional-applications (Consultado el 21/08/2024).
30. INPI. (2023). Decisões de 2ª instância em patentes. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade. Coordenação Técnica de Recursos Administrativos de Nulidade de Patentes. [V. 6, ago. 2023]. Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
31. TBR1174/22: la solicitud original reivindica un método para producir una composición de *matriz extracelular (ECM)* […], y la solicitud divisional reivindica un método para producir una composición *para reparación y/o regeneración de células* […] de acuerdo con el ítem 3.05 de las Pautas de Examen, módulo 1, el alcance de la reivindicación está determinado por la suma de las características contenidas en el preámbulo y en la parte caracterizadora (Res. 124/13). El razonamiento es el mismo que se aplicaría si ambas reivindicaciones comprendieran el mismo conjunto de reivindicaciones. La redacción diferente con un efecto similar aparente es una opción del solicitante (ver ítem 3.23 de Res.124/13).

la duplicidad de alcance[32], en conflicto con la decisión TBR1174/22. En particular, la solicitud original y la solicitud divisional reivindican el mismo compuesto, pero la solicitud divisional comprende una característica adicional no presente en el original[33].

En la decisión del tribunal inferior TBR941/22[34], el examinador concluyó que habría una doble protección entre las solicitudes divisionales y originales mediante el uso del término "comprende" en las reivindicaciones de ambas solicitudes. Sin embargo, ninguna parte de las Resoluciones 124/2013 y 169/2016 aborda el análisis de la doble protección considerando características no reivindicadas mediante el uso de términos abiertos.

Finalmente, en la decisión TBR381/22, el examinador alega que la materia protegida por la reivindicación independiente 1 de la primera patente divisional limitada por su dependiente 4 define exactamente la materia cuya protección se reivindica en la reivindicación independiente 1 de la segunda solicitud divisional. Ningún extracto de las Resoluciones 124/2013 y 169/2016 aborda la consideración de las reivindicaciones dependientes en el análisis de doble protección. Aún así, las decisiones que consideran reclamos dependientes en el análisis de doble protección son recurrentes, como se puede ver en TBR312/22, TBR377/22, TBR663/22, TBR949/22 y TBR1032/22.

IV. Comparación y análisis crítico

Se observa claramente que la comprensión de algunos examinadores del INPI sobre la doble protección es más estricta que la de las oficinas del IP5. Con la excepción de la USPTO, todas las demás oficinas prohíben esencialmente solo cuando dos o más solicitudes del mismo titular tienen un tema sustancialmente idéntico. Incluso en la

32. Kim & Chang Intellectual Property. (2017). Double Patenting Between Genus and Species Claims in Chemical InvTBR323/22: "Las expresiones contenidas en el preámbulo o en las características técnicas de las reivindicaciones compuestas que solo detallan un nuevo propósito terapéutico son características que solo describen una propiedad intrínseca de dicho compuesto, no considerándose características distintivas capaces de distinguirlo físicamente de otro ya protegido en una patente".
33. TBR323/22: *"para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de enfermedades mediadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), incluido el SIDA o ARC (complejo relacionado con el SIDA)"*
34. TBR941/22: en respuesta a la decisión de rechazo, el titular afirmó que la solicitud original comprendía las características "SEQ ID NO: 5 y SEQ ID NO: 7 de la región variable de la cadena pesada del anticuerpo" que no estaban presentes en la división solicitud, que además se refería a la secuencia de aminoácidos de GFTFSSYGMS y la secuencia de aminoácidos de GDY. Sin embargo, en la decisión de mantener el rechazo se argumentó que "el término "comprende" utilizado en la redacción de la materia reivindicada, tanto en la solicitud dividida como en la solicitud original, se considera un término abierto que define la invención, que es decir, ésta no se limita a los elementos enunciados en la demanda", concluyendo que existiría doble protección entre la solicitud dividida y la original.

USPTO, existe el dispositivo de *"terminal disclaimer"* que permite a los solicitantes eludir esta objeción sin modificar el alcance de la solicitud.

> … Se observa claramente que la comprensión de algunos examinadores del INPI sobre la doble protección es más estricta que la de las oficinas del IP5…

Según lo entendido por la EPO, la JPO, la CNIPA y la KIPO, incluso si parte del alcance entre la solicitud original y la dividida es contradictoria, si existen diferentes características entre las reclamaciones independientes analizadas, se concluye que no existe doble protección. En Brasil, los lineamientos apuntan a un solo ejemplo de doble protección, que es el caso cuando el alcance de protección de la aplicación divisional u original es una mera restricción de la otra, que no es entendida por estas otras oficinas IP5, como EPO, como un conflicto de alcance.

Además, en ninguna oficina IP5 se consideran reclamaciones dependientes o el uso de términos abiertos/cerrados para el análisis de la doble protección, como lo hicieron algunos examinadores en Brasil en las decisiones de 2ª instancia antes mencionadas[35].

Para facilitar la discusión y las reflexiones sobre la doble protección, se ha preparado un ejemplo que muestra la reivindicación independiente de la solicitud original y su aplicación divisional, donde existe una diferencia entre la materia definida.

Tabla 1: ejemplo de reclamaciones abiertas.

Solicitación 1 - Original	**Solicitación 2 - Dividido**
Un motor de automóvil que comprende:	Un motor de automóvil que comprende:
un sistema de inyección de combustible.	un sistema de inyección de combustible.
un turbocompresor;	un turbocompresor;
un mecanismo de accionamiento de válvula variable; y	**un sobrealimentador;** y
un sistema de recirculación de gases de escape (EGR).	un sistema de recirculación de gases de escape (EGR).

35. Decisiones TBR312/22, TBR377/22, TBR663/22, TBR949/22, TBR1032/22 y TBR941/22.

En este caso, cabe señalar que el marco dividido no sería una mera restricción independiente del orden original, debido a la ausencia de la característica del mecanismo de control de válvula variable. Por lo tanto, en principio, no habría doble protección de acuerdo con las directrices del INPI, y en línea con la comprensión de las oficinas del IP5.

La Resolución 124/2013 es clara al afirmar que una reclamación divisional que es una implementación alternativa a la reclamación original no constituye una doble protección (ítem 3.143). En este caso, el orden original se implementa con el árbol de levas variable y el orden dividido se implementa con un sobrealimentador.

Sin embargo, existen decisiones del INPI[36] que concluyen por doble protección en vista del uso del término abierto "comprende" en las reivindicaciones, que permiten la superposición de alcances cuando se añaden elementos adicionales al objeto de la reivindicación independiente. Tales decisiones conducirían al entendimiento de que existe una doble protección entre las reclamaciones de la Tabla 1 anterior.

Ante esto, existe un paralelismo con el análisis de la novedad y el principio del Art. 6. Supongamos que un primer titular lleva a cabo la presentación de la solicitud 1 de la Tabla 1 y un segundo titular lleva a cabo la presentación de la solicitud 2, ambos en la misma fecha. En este caso, no hay necesidad de hablar de doble protección en la forma del artículo 6, ya que eran inventores diferentes y no tenían conocimiento de la otra presentación[37].

Ahora, consideremos una segunda hipótesis en la que la solicitud 2 se presentó en una fecha posterior a la solicitud 1, pero durante el período de secreto de esta última. En este caso, se aplicaría el principio de examen del artículo 8 combinado con el artículo 11, y se certificaría la novedad de la aplicación 2 en vista de la aplicación 1 si la aplicación 1 no revela explícitamente todas las características de la aplicación 2.

Por lo tanto, el mismo entendimiento con respecto a diferentes invenciones y el principio de novedad deben aplicarse a las aplicaciones divisionales e independientes de diferentes titulares. No debe existir diferencia en el tratamiento de la coexistencia de distintas invenciones realizadas por un mismo depositante y por diferentes depositantes, ya que va más allá de la comprensión del artículo 6 de la LPI.

Finalmente, es de suma importancia recordar que este entendimiento no está completamente institucionalizado en el INPI brasileño. Otros examinadores han estado aplicando el entendimiento, en nuestra opinión correcta, de que solo existe una doble protección en los casos en que existe una superposición completa de los ám-

36. Decisiones TBR312/22, TBR377/22, TBR663/22, TBR949/22, TBR1032/22 y TBR941/22.
37. Abrantes, ACS (2017). Fundamentos do Exame de Patente - 1ª Edição. Editora Lumen Juris.

bitos de protección, o incluso cuando la solicitud divisional es una mera restricción de la solicitud original[38].

Conclusión

La falta de una dirección clara por parte del INPI sobre aspectos de alcance superpuesto, como la consideración de reclamaciones dependientes y términos abiertos, conduce a una situación de incertidumbre y decisiones contradictorias por parte de los examinadores. Además, la incertidumbre sobre qué sería exactamente considerado por la autoridad como un conflicto de alcance, puede llevar a los depositantes a renunciar a depositar deudas en Brasil, considerando el alto costo de estas solicitudes.

… la incertidumbre sobre qué sería exactamente considerado por la autoridad como un conflicto de alcance, puede llevar a los depositantes a renunciar a depositar deudas en Brasil, considerando el alto costo de estas solicitudes…

Comparando la comprensión de la doble protección de las oficinas del INPI y del IP5, se sugiere que una posible revisión o aclaración de la aplicación del artículo 6 de la LPI podría alinear a Brasil con prácticas más flexibles, como las de la OEP, y así promover Mayor seguridad jurídica para los depositantes. Por ello, se propone un equilibrio basado en un mayor alineamiento con las prácticas internacionales, sin comprometer la adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual establecida por la LPI.

38. Decisiones: TBR1174/22, TBR283/22 y TBR1065/22.


ASIPI
ANIVERSARIO

Apuntes sobre el sistema de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen en el Perú y la autorización de funcionamiento de los Consejos Reguladores

*Sandy Norberto Boza Alzamora**

Introducción
I. Algunas particularidades y diferencias conceptuales entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas
II. Normativa vigente en el Perú
III. Autorización de Funcionamiento de los Consejos Reguladores
IV. Órganos de Gobierno de los Consejos Reguladores
V. Funciones de los Consejos Reguladores
VI. Sobre los requisitos de la solicitud de autorización de funcionamiento de los Consejos Reguladores
VII. Diferencias y aspectos comunes
Referencias
Anexo



* **Sandy Norberto Boza Alzamora:** Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM, con estudios de maestría en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP. Cuenta con especialización en temas de Propiedad Intelectual. Actualmente trabaja para el despacho de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI (Perú). Correo electrónico: sandynboza@gmail.com.

Resumen

El texto comenta el régimen de las solicitudes de autorización de funcionamiento de los Consejos Reguladores en el Perú previsto en la Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen y en el Reglamento del Régimen de las Indicaciones Geográficas. A su vez, expone la necesidad de alcanzar, en el caso de las denominaciones de origen, un nivel de desarrollo regulatorio similar al aprobado para las indicaciones geográficas.

Palabras clave: Propiedad Intelectual. Indicaciones Geográficas. Denominaciones de Origen. Consejos Reguladores.

Abstract

Review and comment on the regime governing the applications for operating authorizations of regulatory councils in Peru, as established in the Framework Law on Regulatory Councils for Appellations of Origin and in the Regulations on the Regime of Geographical Indications. Additionally, it highlights the need to achieve, in the case of appellations of origin, a level of regulatory development similar to that approved for geographical indications.

Keywords: *Intellectual Property, Geographical Indications, Apellations of Origin, Regulatory Councils.*

Introducción[1]

El 16 de noviembre de 2021, el gobierno publicó el Reglamento del Régimen de las Indicaciones Geográficas[2] en el Perú. Las indicaciones geográficas ya habían sido incorporadas como elemento constitutivo de propiedad industrial con la dación del Decreto Legislativo N° 1397[3], publicado el 7 de setiembre de 2018; sin embargo, fue recién con la aprobación del mencionado reglamento que el régimen de las indicaciones geográficas entró en vigencia en nuestro país[4].

El Reglamento del Régimen de las Indicaciones Geográficas que mencionamos desarrolla los requisitos de la solicitud de autorización de funcionamiento de los consejos reguladores de una manera más detallada de lo que se encuentra previsto hasta la fecha para el caso de las denominaciones de origen en la Ley N° 28331, Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen[5].

Bajo la mencionada Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, Ley N° 28331, solo cuatro denominaciones de origen, de las once (11) reconocidas en el Perú, ver Anexo 1, han alcanzado a obtener la autorización de funcionamiento del correspondiente consejo regulador: Chulucanas, en el año 2008, Pisco en el año 2011, Café Villa Rica en el año 2014 y, recientemente, Cacao Amazonas Perú en el año 2024.

En ese sentido, el propósito del presente trabajo es comentar el régimen de las solicitudes de autorización de funcionamiento de los consejos reguladores de denominaciones de origen previsto tanto en la Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen como en el Reglamento del Régimen de las Indicaciones Geográficas, así como exponer sobre la necesidad de alcanzar, en el caso de las denominaciones de origen, un nivel de desarrollo regulatorio similar al aprobado para

1. Las opiniones vertidas en el presente trabajo son de exclusiva responsabilidad del autor y no vincula a la institución en la que actualmente labora.
2. Perú. Decreto Supremo N° 170-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas. Publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de noviembre de 2021. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-regimen-de-pro-decreto-supremo-n-170-2021-pcm-2011619-3/
3. Perú. Decreto Legislativo N° 1397, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Publicado en el diario oficial El Peruano el 7 de septiembre de 2018. También disponible en: https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1666961-1397
4. De conformidad con lo dispuesto en la Tercera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1397.
5. Perú. Ley N° 28331, Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen. Publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de agosto de 2004. También disponible en: https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pe/pe012es.pdf

el caso de las indicaciones geográficas. Antes trataremos aspectos conceptuales y de normativa vigente en nuestro sistema.

I. Algunas particularidades y diferencias conceptuales entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas

Se entiende por denominación de origen-DO, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos[6].

Por su parte, una indicación geográfica-IG es toda indicación que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a esa zona geográfica, que identifique un producto como originario de dicha zona, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico[7].

La diferencia fundamental entre la denominación de origen y la indicación geográfica es que el vínculo con el origen debe ser más estrecho en la denominación de origen que en la indicación geográfica. En el caso de la primera, la materia prima y los procesos de elaboración, producción y/o transformación del producto tienen lugar en la misma zona geográfica delimitada; mientras que, en el caso de la indicación geográfica no requiere que todas las fases del proceso productivo y los insumos sean atribuibles a un mismo origen geográfico (Chuez, 2020, p. 22). De otro lado, conviene precisar que el nivel de protección en ambas figuras es el mismo.

Resulta pertinente señalar que, el nombre de la zona geográfica que se pretende amparar con una denominación de origen o indicación geográfica, antes de declararse su reconocimiento o protección, es de libre uso en el comercio; sin embargo, una vez que se declara tal protección o reconocimiento pasará a ser de titularidad del Estado y solo podrá ser utilizada por los legítimos productores que obtengan la correspondiente autorización de uso y que cumplan los estándares establecidos

6. Ver artículo 201 de la Decisión 486, Régimen Común sobre la Propiedad Intelectual. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 19 de setiembre de 2000. Vigente a partir del 01 de diciembre de 2000. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace600.pdf.
7. Ver numeral 2.7 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 170-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas.

en la declaratoria y conforme al reglamento de la DO o IG correspondiente. En ese sentido, resulta pertinente que los actores de la cadena de valor del producto que quedará amparado bajo una IG o DO formen parte de un proceso participativo que permita alcanzar los consensos necesarios para definir las especificaciones a presentar en una solicitud de declaratoria de protección[8].

A partir de la declaratoria de protección, se genera un derecho de uso exclusivo en favor de quienes producen en la zona geográfica delimitada y que lo hacen conforme a las especificaciones y parámetros establecidos en la resolución de protección de la denominación de origen o indicación geográfica.

Visto desde otro ángulo, se genera un derecho a impedir que personas que producen o elaboran el producto fuera de la zona geográfica delimitada usen la denominación de origen o indicación geográfica; incluso, aquellas personas que, contando con la correspondiente autorización de uso, no cumplen con las especificaciones y parámetros establecidos pueden ser sancionadas. Conforme a la normativa vigente en el Perú, estos supuestos son pasibles de ser sancionados con multas que ascienden hasta ciento cincuenta (150) Unidades Impositivas Tributarias - UIT.

Es importante tener presente, que para que los productores accedan a una autorización de uso no basta con conseguir el reconocimiento de la denominación de origen o indicación geográfica; adicionalmente, se requiere que, a continuación de dicho reconocimiento, la organización de productores correspondiente obtenga una autorización de funcionamiento como Consejo Regulador; entidad llamada a hacerse cargo del otorgamiento de autorizaciones de uso que soliciten los productores de la zona geográfica delimitada.

Por ello, si la propuesta de reconocimiento de una denominación de origen o indicación geográfica no va acompañada de un reforzamiento previo del pilar asociativo de los productores para hacerse cargo de la gestión de estas (otorgamiento de autorizaciones de uso, defensa, representación, promoción, esquemas de verificación y control) se corre el riesgo de que dicho reconocimiento quede en el papel.

Ahora bien, una situación en la cual la denominación de origen o indicación geográfica es reconocida, pero no cuenta con una organización (consejo regulador) a cargo de la defensa, monitoreo, verificación y control del uso de las mismas, en la cual no se otorgan autorizaciones de uso, podría devenir en una situación peor aún, que es el que la denominación de origen o indicación geográfica empiece a ser usada de tal forma que se afecte su reputación o prestigio; y con ello, se vean afectados

8. Para ayudar a los actores locales a abordar los diferentes aspectos que forman parte del desarrollo de una DO o IG consultar VANDECANDELAERE, Emilie et al., 2010.

los intereses económicos reales o potenciales de los productores, en el mercado nacional o internacional.

De otro lado, no está de más recordar que el éxito en el mercado de un producto con denominación de origen o indicación geográfica depende de cómo se utilice y gestione, y, por ello, resulta importantísimo el rol activo de los productores, quienes deben desplegar una estrategia de diferenciación que tiene como pilares: (i) un sólido esquema asociativo para la consecución de objetivos comunes y (ii) un sistema de verificación, control y certificación de los estándares de calidad y origen de los productos. Componentes necesarios para sostener la confianza en el producto amparado con denominación de origen o indicación geográfica (INDECOPI y Proyecto USAID, 2011, p. 28-32) y, como consecuencia, aspirar a un éxito comercial[9].

> … En efecto, las denominaciones de origen o indicaciones geográficas no nacen en las oficinas de propiedad industrial, sino en el mercado…

En efecto, las denominaciones de origen o indicaciones geográficas no nacen en las oficinas de propiedad industrial, sino en el mercado cuando son percibidas y valoradas por los consumidores, cuentan con un esquema asociativo (productores con capacidad de gestionar la DO o IG) y, además, cuenta con un sistema de control y certificación que permitan garantizar las características anunciadas cuando un producto es designado con una DO o IG.

II. Normativa vigente en el Perú

En el Perú, la normativa vigente en materia de indicaciones geográficas, denominaciones de origen y consejos reguladores, se encuentra constituida por:

- La Decisión 486[10] de la Comisión de la Comunidad Andina (Régimen Común sobre Propiedad Industrial),

9. Sobre ¿por qué es útil trabajar colectivamente en el sistema de denominaciones de origen e indicaciones geográficas? ver Virgiano et al., 2021.
10. Comunidad Andina. Decisión 486, Régimen Común sobre la Propiedad Intelectual. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 19 de setiembre de 2000. Vigente a partir del 01 de diciembre de 2000. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace600.pdf

- La Decisión 689[11] de la Comisión de la Comunidad Andina (Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486),
- La Ley Nº 28331[12] (Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen),
- El Decreto Legislativo N° 1033[13] (Ley de Organización y Funciones del INDECOPI), y el Decreto Legislativo Nº 1075[14] (Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre la Propiedad Intelectual), modificado mediante: Ley N° 29316[15], Decreto Legislativo N° 1212[16], Decreto Legislativo N° 1309[17] y Decreto Legislativo N° 1397[18], así como el Decreto Supremo N° 170-2021-PCM[19] (Reglamento del Régimen de Protección de las Especiali-

11. Comunidad Andina. Decisión 689, Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 15 de agosto de 2008. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1646.pdf
12. Perú. Ley N° 28331, Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen. Publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de agosto de 2004. También disponible en: https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pe/pe012es.pdf
13. Perú. Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la ley de organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de junio de 2008. También disponible en: https://www.gob.pe/institucion/INDECOPI/normas-legales/5472153-decreto-legislativo-n-1033
14. Perú. Decreto Legislativo Nº 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre la Propiedad Intelectual. Publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2008. Vigente a partir del 01 de febrero de 2009. También disponible en: https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1660155-1075
15. Perú. Ley N° 29316, Ley que modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América. Publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de enero de 2009. También disponible en: https://www.gob.pe/institucion/INDECOPI/normas-legales/1667264-29316
16. Perú. Decreto Legislativo N° 1212, Decreto Legislativo que refuerza las facultades sobre eliminación de barreras burocráticas para el fomento de la competitividad. Publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de setiembre de 2015. También disponible en: https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1660157-1212
17. Perú. Decreto Legislativo N° 1309, Decreto Legislativo de simplificación de los Procedimientos Administrativos en materia de propiedad intelectual seguidos ante los órganos resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Publicado en el diario oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016. También disponible en: https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1660169-1309
18. Perú. Decreto Legislativo N° 1397, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Publicado en el diario oficial El Peruano el 7 de septiembre de 2018. También disponible en: https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1666961-1397
19. Perú. Decreto Supremo N° 170-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas. Publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de noviembre de 2021. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-regimen-de-pro-decreto-supremo-n-170-2021-pcm-2011619-3/

dades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas).

La protección de las denominaciones de origen se encuentra regulada en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los países de la Comunidad Andina, el Decreto Legislativo N° 1075 y sus modificatorias, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486, así como por la Ley Nº 28331, Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen y su modificatoria aprobada por Decreto Legislativo N° 1309.

En efecto, Perú, en su calidad de país miembro de la Comunidad Andina, comparte actualmente, junto con Bolivia, Colombia y Ecuador, la aplicación de las disposiciones establecidas en la Decisión 486. La mencionada decisión es una norma supranacional, que se caracteriza por ser de aplicación directa (no requiere seguir un procedimiento especial de incorporación en los ordenamientos jurídicos nacionales), preferente (sobre las normas nacionales) e inmediata (basta con su aprobación)[20].

El Título XII de la Decisión 486, denominado "De las Indicaciones Geográficas", se ocupa del régimen de las Denominaciones de Origen. En ese sentido, en los artículos de dicho Título (artículos 201 a 220) se establece qué se entiende y qué no puede ser una denominación de origen, quiénes pueden solicitar la declaración de protección de una denominación de origen y los requisitos que debe cumplir dicha solicitud, se establece ante quien se debe presentar la solicitud de declaración de protección o reconocimiento (autoridad nacional competente), se regula el procedimiento de declaración de protección de las denominaciones de origen y sobre la vigencia de esta protección, quiénes pueden ser autorizados a usar una denominación de origen y el régimen de protección de la denominación de origen contra usos indebidos.

En el Perú, la Dirección de Signos Distintivos es la instancia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, encargada de administrar el sistema de derechos sobre marcas de producto o de servicio, nombres y lemas comerciales, *denominaciones de origen, indicaciones geográficas*, especialidades tradicionales garantizadas y de cualquier otro signo que la legislación sujete a su responsabilidad.

La Decisión 486 establece que a partir de la declaración que emite la autoridad nacional competente (Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI) es que se inicia la protección de una denominación de origen. En particular, en la correspondiente declaración de protección queda establecida: la denominación de origen con la que

20. Para un mayor detalle sobre las características del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina ver Novak (2003) y Chávez (2008).

se designa el producto, las características y proceso de elaboración del producto designado, la delimitación de la zona geográfica a la cual se encuentra vinculado el producto amparado con la denominación de origen, y los correspondientes mecanismos de verificación y control que deben aplicarse al caso.

La declaración de protección de una denominación de origen es un reconocimiento del vínculo o nexo entre el origen geográfico (zona geográfica) y las características del producto designado por la denominación de origen. La denominación de origen informa al consumidor que el producto designado por ella tiene cualidades particulares que resultan de esa relación entre, de una parte, la tierra y demás condiciones naturales del lugar y, de otra parte, la historia, la cultura y los usos tradicionales aplicados en su producción por los lugareños.

> … Es preciso tener en cuenta que la función originaria de administrar y gestionar las denominaciones de origen peruanas le compete al Estado Peruano…

Es preciso tener en cuenta que la función originaria de administrar y gestionar las denominaciones de origen peruanas le compete al Estado Peruano. Así lo establece, el artículo 88° del Decreto Legislativo N° 1075, el cual señala expresamente que el Estado Peruano es el titular de todas las denominaciones de origen peruanas, correspondiendo a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI la protección y defensa de los derechos otorgados sobre dichas denominaciones de origen, la administración de su registro, la observancia de sus derechos, entre otras, conforme lo establecido en los artículos 36°, 40° y 41° del Decreto Legislativo N° 1033, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

Adicionalmente, la Ley Nº 28331, Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, regula lo concerniente a la conformación, organización, facultades, funciones y autorización de funcionamiento de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen peruanas. Los Consejos Reguladores autorizados pueden ejercer *facultades y funciones de promoción, representación, defensa, control y sanción* que prevé la ley de la materia. En rigor, el Consejo Regulador se encarga del esquema de gestión, control, certificación y promoción de la denominación de origen.

La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI es la encargada de autorizar y vigilar el funcionamiento de los Consejos Reguladores, por lo que tiene facultades

para supervisar, controlar y sancionar a los mismos, conforme lo dispuesto en el artículo 24º y siguientes de la Ley Nº 28331. En efecto, corresponde a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, autoridad nacional competente, autorizar y vigilar el funcionamiento del Consejo Regulador, así como aprobar la propuesta de Reglamento de la denominación de origen presentada por los productores a través del Consejo Regulador.

Por su parte, y en términos generales, se puede afirmar que el Reglamento del Régimen de Indicaciones Geográficas ha seguido en buena cuenta la regulación prevista para el caso de las denominaciones de origen en la Decisión 486 y en la Ley N° 28331; sin embargo, como ya hemos adelantado, un aspecto en el que trae novedades y mayor detalle es respecto a los requisitos de la solicitud de autorización de funcionamiento de los consejos reguladores.

III. Autorización de Funcionamiento de los Consejos Reguladores

Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas deben ser administradas por los propios productores, los mismos que deben conformar el órgano de gestión que cumpla dicha función. Para ello, la ley establece la figura de los consejos reguladores y corresponde a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI autorizar su funcionamiento como tales.

La ley establece que los consejos reguladores deben ser organizaciones constituidas como asociaciones civiles sin fines de lucro que agrupen y representen a los productores que se encuentren dentro del ámbito geográfico de producción y, que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, Ley Nº 28331[21] o, de ser el caso, en el Reglamento del Régimen de Indicaciones Geográficas. Dichas asociaciones deberán estar inscritas en el registro público respectivo y no pueden ejercer ninguna actividad de carácter político, religioso o alguna otra ajena a su función como administradora de la respectiva denominación de origen o indicación geográfica.

La ley señala que las referidas asociaciones civiles deben estar conformadas por las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción y/o elaboración del producto o los productos amparados con la DO o IG.

Asimismo, podrán ser miembros de la asociación las entidades públicas y privadas que tengan relación directa con los productos amprados bajo la DO o IG. Sin embargo, los representantes del sector privado siempre deben ser mayoría en la

21. Modificada por el Decreto Legislativo N° 1309.

composición de la referida asociación. Las entidades públicas no podrán ser miembros del consejo directivo.

El consejo regulador debe procurar agrupar a los principales actores de la cadena de valor a fin de forma tal que pueda tomar decisiones atinentes a la estrategia de diferenciación y posicionamiento del producto con DO o IG.

IV. Órganos de Gobierno de los Consejos Reguladores

La Asamblea General es el órgano supremo del Consejo Regulador, por lo que se encuentra a cargo de la elección de los miembros del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia. El Consejo Directivo designa al Director General, quien es el representante legal del Consejo Regulador respectivo.

El cargo de Director General del Consejo Regulador no puede ser asumido por quien directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración del producto amparado por la respectiva denominación de origen. Esta precisión se ha hecho en el Reglamento del Régimen de Indicaciones Geográficas a fin de que la actuación del Director General sea neutral e imparcial respecto de los intereses de los asociados al consejo regulador.

Las entidades públicas y sus funcionarios, que son miembros del Consejo Regulador, no pueden asumir cargos en el Consejo Directivo. Esta precisión se ha hecho en el Reglamento del Régimen de Indicaciones Geográficas a fin de que el protagonismo de la gestión y dirección siempre la tengan los productores motivados.

V. Funciones de los Consejos Reguladores

De conformidad con la normativa vigente, los Consejos Reguladores, entre otras, deben cumplir las siguientes funciones:

- Formular propuestas de modificación del Reglamento de la denominación de origen o indicación geográfica. La Dirección de Signos Distintivos debe aprobar dicha propuesta de modificación.
- Orientar, vigilar y controlar la producción y elaboración de los productos amparados con la DO o IG, verificando el cumplimiento del Reglamento respectivo, a efectos de garantizar el origen y la calidad de los mismos para su comercialización en el mercado nacional e internacional.
- Velar por el prestigio de la denominación de origen o indicación geográfica en el mercado nacional y en el extranjero, en coordinación con los demás sectores públicos y privados, según corresponda.

- Actuar con capacidad jurídica en la representación y defensa de los intereses generales de la denominación de origen o IG.
- Ejercer las facultades delegadas por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.
- Llevar un padrón de beneficiarios de la autorización de uso de la denominación de origen o IG respectiva.
- Llevar un control de la producción anual del producto o productos designados con la denominación de origen o IG de que se trate.
- Realizar las acciones necesarias para preservar el prestigio y buen uso de la denominación de origen o indicación geográfica que administra.
- Garantizar el origen y la calidad de los productos designados con la denominación de origen o IG, estableciendo para ello un sistema de calidad que comprenda los exámenes analíticos (físicos, químicos, bacteriológicos, entre otros) y organolépticos, en los casos que corresponda.
- Establecer y aplicar sanciones a sus asociados por el incumplimiento del estatuto, de acuerdo con lo previsto en el mismo.

VI. Sobre los requisitos de la solicitud de autorización de funcionamiento de los Consejos Reguladores

- ***Para el caso de Indicaciones Geográficas***

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento del Régimen de Indicaciones Geográficas, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI otorga la autorización de funcionamiento como Consejo Regulador de una Indicación Geográfica a la asociación civil que lo solicite, siempre que ésta cumpla con presentar los siguientes requisitos:

1. **Solicitud dirigida a la Dirección consignando:**

   a) La denominación de la asociación civil;

   b) El domicilio procesal dentro del territorio de la República. De ser el caso, indicar correo electrónico y manifestar consentimiento expreso para la remisión electrónica de las notificaciones que se emitan en el procedimiento administrativo;

   c) Número de Registro Único de Contribuyentes;

d) Identificación del Director General de la asociación civil, quien actúa como su representante legal;

e) Firma o huella digital del representante, en caso de no saber firmar o estar impedido; y,

f) De ser necesario, poderes.

2. **Copia del estatuto de la asociación que solicita actuar como Consejo Regulador, en el cual debe figurar que la asociación tiene como objeto la administración de una determinada indicación geográfica peruana, reconocida conforme a la legislación aplicable. El estatuto de la asociación civil debe contener:**

   a) El nombre, que no puede ser idéntico o similar al de otras entidades, de tal manera que pueda inducir a confusión;

   b) El objeto o fines, no pudiendo dedicar su actividad fuera del ámbito de la administración de la o las indicaciones geográficas de que se traten;

   c) Las clases de asociados, según el tipo de actividades que realicen;

   d) Las condiciones para la adquisición y pérdida de la calidad de asociado, así como para la suspensión de los derechos del asociado;

   e) Los deberes de los asociados, así como sus derechos;

   f) Los órganos de gobierno y representación de la asociación civil y sus respectivas competencias, así como las normas relativas a la convocatoria, constitución y funcionamiento de los órganos de carácter colegiado;

   g) El patrimonio y los recursos previstos;

   h) El régimen de control de la gestión económica y financiera de la entidad; y

   i) El destino del patrimonio o del activo neto resultante, en los supuestos de liquidación de la entidad, que en ningún caso podrá ser objeto de reparto entre los asociados.

3. **Documentación que acredite que reúnen las condiciones necesarias para garantizar el respeto a las disposiciones legales y asegurar una eficaz administración y control del uso de la respectiva indicación geográfica. Para estos efectos la solicitud debe contener y estar acompañada, cuando menos, de lo siguiente:**

a) Información que acredite la capacidad y experiencia de la asociación solicitante u otras entidades que se encargarán de emitir las certificaciones requeridas en una solicitud de autorización de uso, así como de quien se encargará de otorgar autorizaciones de uso de la indicación geográfica, indicando los recursos humanos calificados, medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios, dispuestos para tal efecto, de corresponder.

b) Información que describa los mecanismos y órganos de control y verificación de la asociación solicitante o la entidad a quien se encargue la implementación de los mismos, que permitan garantizar el origen, las características, la calidad y trazabilidad del producto designado con la indicación geográfica, indicando los recursos humanos calificados, medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios, dispuestos para tal efecto.

c) Un reporte económico, con su respectivo sustento, en donde se muestre las fuentes y montos de ingresos y egresos para el primer año, respecto de las funciones y facultades que la asociación solicitante asumiría en su calidad de Consejo Regulador.

d) Adicionalmente, y de manera complementaria, la asociación solicitante puede presentar, entre otros documentos, reportes de calificación crediticia y/o declaraciones de impuestos de los miembros de su Consejo Directivo, para que puedan ser valorados por la Dirección.

4. **Propuesta de Reglamento de la indicación geográfica, para su consideración y posterior aprobación por parte de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. Dicho Reglamento debe contener, como mínimo, lo siguiente:**

a) La indicación de la indicación geográfica objeto del Reglamento;

b) El detalle de las características del producto que se identifica con la indicación geográfica, incluyendo sus componentes, así como su proceso productivo y técnicas de elaboración, según sea el caso;

c) Los mecanismos de control y verificación que permitan garantizar el origen, las características, la calidad y la trazabilidad del producto;

d) El detalle del procedimiento para obtener la certificación para comercializar los productos amparados con la indicación geográfica, de ser el caso. Una vez que la Dirección de Signos Distintivos aprueba la implementación de la certificación para comercializar, ésta es exigible a quien directa-

mente se dedique a la extracción, producción o elaboración del producto amparado por la respectiva indicación geográfica.

- ***Para el caso de Denominaciones de Origen***

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N° 28331, Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI otorga la autorización de funcionamiento como Consejo Regulador de una Denominación de Origen a la asociación civil que lo solicite, siempre que ésta cumpla con presentar los siguientes requisitos:

a) Que tengan como objeto la administración de una determinada denominación de origen reconocida.

b) Que de los datos aportados a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI y de la información obtenida por ella, se deduzca que la asociación civil reúne las condiciones que fueren necesarias para garantizar el respeto a las disposiciones legales y asegurar una eficaz administración de las denominaciones de origen reconocidas.

c) Que se acompañe la propuesta de reglamento de la denominación de origen, para su aprobación por parte de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.

VII. Diferencias y aspectos comunes

De lo expuesto, puede apreciarse que el Reglamento del Régimen de Indicaciones Geográficas brinda un mayor detalle y entendimiento de lo que se espera que contenga un reglamento IG que se somete a la aprobación de la Dirección de Signos Distintivos; así como respecto al tipo de información y documentación que debe presentarse a fin de acreditar la capacidad de la asociación solicitante y condiciones necesarias para garantizar el respeto a las disposiciones legales y asegurar una eficaz administración y control del uso de la respectiva indicación geográfica.

En efecto, la Ley N° 28331 se limita a requerir una propuesta de reglamento de la denominación de origen y a exigir de manera general información y datos que demuestren que la asociación solicitante cuenta con las condiciones necesarias para garantizar el respeto a las disposiciones legales y asegurar una eficaz administración de las denominaciones de origen reconocidas. Sobre el particular, se aprecia que el mayor detalle que se advierte en el Reglamento del Régimen de Indicaciones geográficas le aporta mayor certeza y predictibilidad al sistema, por

lo que somos de la opinión que lo mismo debe ocurrir en el caso de las denominaciones de origen, a fin de facilitar que éstas cuenten con consejos reguladores autorizados a funcionar como tal. Y, sobre todo, que tengan claro desde un inicio qué tipo de condiciones y capacidades le son exigidas por el sistema para funcionar como consejos reguladores.

> … se aprecia que el mayor detalle que se advierte en el Reglamento del Régimen de Indicaciones Geográficas le aporta mayor certeza y predictibilidad al sistema…

Si se mira con detenimiento, tanto en el caso de las denominaciones de origen como en el de las indicaciones geográficas, la normativa exige, por ejemplo, acreditar las condiciones necesarias para garantizar el respeto a las disposiciones legales y asegurar una eficaz administración y control del uso de la respectiva indicación geográfica o denominación de origen. La diferencia está en que, en el caso de las indicaciones geográficas se ha desarrollado el contenido de dicho requisito, exigiéndose brindar información y datos sobre la capacidad administrativa, técnica y económica de la asociación solicitante para llevar a cabo labores de verificación, control, certificación, trazabilidad, otorgamiento de autorizaciones de uso, entre otros, temas esenciales que se espera sean puestos en marcha y gestionados con eficacia por el consejo regulador no solo de una indicación geográfica sino también en el caso de las denominaciones de origen.

En ese sentido, encontrándose que estás exigencias son esenciales y comunes a ambas figuras, considero que el mismo tratamiento legal debería ser alcanzado para el caso de las denominaciones de origen.

Referencias

- CHÁVEZ, Jorge. *El régimen común de derecho marcario y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Vol. 4, Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual,* No. 7, 5-176, INDECOPI, Lima (2008). Disponible en: https://revistas.INDECOPI.gob.pe/index.php/rcpi/issue/view/8
- CHUEZ, Sergio. *Instrumentos de propiedad industrial para el sector cafetalero en el Perú: definiciones, diferencias, ventajas, ejemplos. En e-book Seminario Internacional Virtual: Herramientas de propiedad intelectual para el sector cafetalero en el Perú,* 14-25 (INDECOPI, Lima, 2020). Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/INDECOPI/informes-publicaciones/5680462-herramientas-de-propiedad-intelectual-para-el-sector-cafetalero-en-el-peru
- INDECOPI y Proyecto USAID. *Denominación de Origen. Maravillas del Espíritu Peruano* (INDECOPI y Proyecto USAID, Lima, 2011).
- NOVAK, Fabián. *La Comunidad Andina y su Ordenamiento Jurídico. En Derecho Comunitario Andino,* 57-100 (Fondo Editorial e Instituto de Estudios Internacionales - IDEI, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2003).
- VANDECANDELAERE, Emilie et al. *Uniendo personas, territorios y productos. Guía para fomentar la calidad vinculada al origen y las indicaciones geográficas sostenibles* (FAO, 2010). Disponible en: https://www.fao.org/4/i1760s/i1760s.pdf
- VIRGIANO, Lisa et al. *Guía para el éxito de denominaciones de origen e indicaciones geográficas – Perú,* traducción María Cimmino, adaptación Luis Alonso García (INDECOPI y Proyecto PESIPRO, 2021). Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/INDECOPI/informes-publicaciones/5680523-guia-para-el-exito-de-denominaciones-de-origen-e-indicaciones-geograficas

Anexo

En el Perú contamos con once (11) denominaciones de origen reconocidas. La primera, Pisco, en el año 1990, y la última, Orégano de Tacna, en el año 2024; conforme podemos apreciar en la siguiente tabla:

Denominación de Origen	Producto	Declaración de protección
PISCO	Aguardiente de uva	Resolución Directoral N° 072087-DIPI del 12 de diciembre de 1990
MAÍZ BLANCO GIGANTE CUSCO	Maíz blanco gigante (Paraqay sara)	Resolución N° 012981 - 2005/OSD-INDECOPI del 26 de septiembre de 2005
CHULUCANAS	Cerámica	Resolución N° 011517 - 2006/OSD-INDECOPI del 26 de julio de 2006
PALLAR DE ICA	Pallar	Resolución N° 020525 -2007/OSD-INDECOPI del 23 de noviembre de 2007
CAFÉ VILLA RICA	Café en grano verde	Resolución N° 12784 -2010/ DSD-INDECOPI del 20 de agosto de 2010
LOCHE DE LAMBAYEQUE	Loche en fruto	Resolución N° 018799 - 2010/DSD-INDECOPI del 03 de diciembre de 2010
CAFÉ MACHU PICCHU - HUADQUIÑA	Café en grano verde	Resolución N° 003917 - 2011/DSD-INDECOPI del 08 de marzo de 2011
MACA JUNÍN - PASCO	Maca fresca y maca seca	Resolución N° 006065 - 2011/DSD-INDECOPI del 12 de abril de 2011
ACEITUNA DE TACNA	Aceituna de mesa, variedad Sevillana de Perú o Criolla (tipos verde, negra y mulata)	Resolución N° 023772 - 2014/DSD-INDECOPI del 10 de diciembre de 2014
CACAO AMAZONAS PERÚ	Cacao (Theobroma cacao L. Var. "Cacao nativo") en grano seco fermentado con cáscara	Resolución N° 014866-2016/DSD-INDECOPI del 29 de agosto de 2016
ORÉGANO DE TACNA	Orégano	Resolución N° 0972-2024/DSD-INDECOPI, de fecha 12 de enero de 2024

Fuente: elaboración propia

Preservar nuestro patrimonio cultural en la era digital: el desafío de la Propiedad Intelectual y el papel del depósito legal

*Mtra. María Teresa Bazán Zamudio**

Introducción

I. El patrimonio cultural en la era digital
1. Definición y características
2. Diversidad de formatos
3. Exposición

II. El depósito legal tradicional
1. Concepto y objetivos
2. Ámbito de aplicación
3. Limitaciones en el entorno digital

III. Los desafíos de la preservación digital
1. Obsolescencia tecnológica
2. Autenticidad e integridad
3. Accesibilidad
4. Costes económicos
5. Conflictos con propiedad intelectual
6. Derechos de autor

IV. El depósito legal digital
1. Modelos existentes
2. Ventajas y desventajas
3. Reino Unido, un ejemplo de éxito

V. Otras alternativas y complementos
1. Bibliotecas digitales
2. Inteligencia artificial

VI. Derechos de autor y propiedad intelectual

Conclusiones y recomendaciones



* **Sandy Norberto Boza Alzamora:** Bibliotecóloga legal egresada con doble distinción de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mención Honorífica tanto en la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras como en la Maestría en Derecho por la Facultad de Derecho. Actualmente labora para Legal Information Services/ Olivares, México. Correo electrónico: maria.bazan@olivares.mx.

Resumen

Este ensayo examina los desafíos de preservar el patrimonio cultural a través del depósito legal en la era digital. La autora advierte que el aumento exponencial de contenidos digitales y la rápida obsolescencia tecnológica amenazan la conservación a largo plazo de obras y documentos significativos para la cultura. Bazán sostiene que el sistema de depósito legal, diseñado originalmente para materiales impresos, debe transformarse para abordar el entorno digital, lo que plantea retos específicos, como definir qué constituye patrimonio digital y gestionar los derechos de autor. En este último punto, la autora señala que es indispensable negociar licencias que permitan la preservación sin vulnerar los derechos de los creadores. Finalmente Bazán explica que para llevar a cabo esta labor es necesario trabajar con un enfoque interdisciplinario, políticas públicas claras, inversión en tecnología, cooperación entre instituciones y un compromiso ético de todos los actores involucrados.

Palabras clave: Depósito legal, depósito legal digital, derechos de autor, información digital, patrimonio cultural, preservación digital y propiedad intelectual.

Abstract

This essay examines the challenges of preserving cultural heritage through legal deposit in the digital age. The author warns that the exponential growth of digital content and rapid technological obsolescence threaten the long-term conservation of works and documents vital to cultural heritage. Originally designed for printed materials, the legal deposit system must evolve to address the digital environment, raising specific challenges such as defining what constitutes digital heritage and managing copyright. In this context, it is essential to negotiate licenses that allow preservation without infringing creators' rights. The author further proposes that this effort requires an interdisciplinary approach, clear public policies, investment in technology, cooperation among institutions, and an ethical commitment from all involved parties.

Keywords: *Copyright, cultural heritage, digital information, digital legal deposit, digital preservation, intellectual property and legal deposit.*

Abreviaturas

DL	Depósito Legal
DLD	Depósito Legal Digital
DRM	Digital Rights Management
IA	Inteligencia Artificial
IoT	*Internet Of Things*
TIC	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
WiFi	*Wireless Fidelity* o fidelidad inalámbrica

Introducción

La irrupción de la era digital, marcada por el surgimiento de las computadoras personales, internet y una miríada de dispositivos conectados, ha transformado radicalmente nuestra sociedad y, en particular, el ámbito cultural. La digitalización ha roto las barreras que tradicionalmente han limitado la expresión artística; es decir, ha democratizado la creación del arte, poniendo al alcance de todos, herramientas que han permitido a millones de personas crear y compartir sus creaciones con el mundo a través de diversas plataformas de distribución, generando nuevos modelos de negocio y redefiniendo la relación entre artistas y público, conformando ecosistemas artísticos más diversos, inclusivos y participativos.

La era digital también ha provocado una revolución en la forma en que manejamos la información y la forma de aprender y de almacenar los conocimientos. Somos testigos de una explosión tecnológica que nos hace parte de una sociedad de la información y del conocimiento, permitiéndonos tener acceso, crear, transformar, compartir, difundir información y consumir una gran cantidad de contenido con una velocidad vertiginosa y en múltiples formatos y canales.

Esta transformación tan profunda da lugar a un volumen significativo de patrimonio cultural nuevo, inmaterial, dinámico y en constante evolución que no tiene precedente, por lo que es fundamental reconocer el valor patrimonial de este nuevo acervo creativo que trasciende fronteras físicas y temporales, y que representa un legado histórico invaluable para futuras generaciones. El patrimonio cultural de una nación forma parte de la identidad y la historia de un país y representa un legado inestimable que nos conecta con nuestras raíces y nos define como sociedad.

El depósito legal es un instrumento jurídico cuyo objetivo es precisamente garantizar que el patrimonio cultural de una nación quede registrado y protegido y que se ponga a disposición de todo aquel que desee consultarlo. Este mecanismo consiste en obligar legalmente a los editores, productores o distribuidores a depositar un número determinado de sus publicaciones en una o varias bibliotecas designadas como depositarias por el mismo Estado.

Este archivo histórico invaluable permitirá reconstruir la evolución de la sociedad y de la cultura a través del tiempo, por lo que debe preservarse lo más íntegro y completo posible, por ser una fuente de información valiosa, generadora de nuevos estudios e investigaciones.

Preservar la memoria colectiva de un país conlleva desafíos legales, tecnológicos y la participación multidisciplinaria de recursos humanos capaces de identificar e integrar materiales digitales a este acervo. Otros desafíos por enfrentar son la natu-

raleza efímera de los contenidos digitales, el volumen exponencial de datos digitales, el almacenamiento, organización, acceso y la diversidad de formatos, entre otros.

Sin duda, uno de los desafíos que más tensión provoca la conversión, acceso y difusión a material digital, es el delicado equilibrio entre el derecho a la información y los derechos de autor. Este tema requiere de una reflexión profunda y una acción coordinada entre todos los actores involucrados. Legisladores, creadores de contenido, tecnólogos y usuarios deberán alinear intereses que permitan fomentar la innovación y la cultura, sin perjudicar los derechos de los creadores.

En este contexto, es imperativo redefinir el depósito legal para que pueda cumplir su objetivo de garantizar la preservación de nuestro patrimonio cultural en la era digital. Este artículo explorará los desafíos y oportunidades que aborda esta cuestión, así como las soluciones prácticas y estrategias que pueden implementarse para garantizar la preservación de nuestra historia y nuestra identidad.

I. El patrimonio cultural en la era digital

1. Definición y características

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define el patrimonio digital como aquellos recursos que son fruto del saber o la expresión de los seres humanos, ya sea de carácter cultural, educativo, científico o administrativo. Estos recursos pueden generarse directamente en formato digital o convertirse a este formato a partir de materiales analógicos existentes (UNESCO, 2003, art. 1).

… Una característica inherente del patrimonio digital es su naturaleza **intangible**…

Una característica inherente del patrimonio digital es su naturaleza **intangible**, presente tanto en su origen como en su posterior adaptación.

La ausencia de una versión no digital, la obsolescencia tecnológica, la pérdida de datos y exposición a ciberataques y desastres naturales, hacen que el acervo digital sea extremadamente **vulnerable** y de corta duración.

El internet lo hace muy **accesible** para ser consultado, compartido y difundido. No hay frontera geográfica que lo limite y puede adaptarse a las necesidades indivi-

duales de cada usuario. En su mayoría el acceso es gratuito y representa un ahorro de tiempo considerable.

Finalmente, el patrimonio digital es **dinámico** porque se incrementa rápidamente y se encuentra en constante evolución, transformación y adaptación.

2. Diversidad de formatos

La diversidad y la evolución acelerada de los formatos digitales complica significativamente la gestión del patrimonio cultural. Se presenta en una amplia gama de tipos de contenidos, desde textos y bases de datos hasta imágenes fijas y en movimiento, grabaciones sonoras, videos, objetos 3D y muchos más. Esta diversidad abarca formatos técnicos como JPEG, MP3, PDF, fotografías históricas, grabaciones de entrevistas orales, modelo 3D de objetos arqueológicos y una gran variedad de materiales interactivos.

3. Exposición

Es importante hacer hincapié en el riesgo y vulnerabilidad que amenaza la preservación del patrimonio cultural digital pues puede sufrir daños, pérdidas o alteraciones que comprometen su integridad, autenticidad o accesibilidad.

Los factores son muchos y van desde el deterioro de los soportes físicos, durabilidad limitada de los medios de almacenamiento, la obsolescencia tecnológica, pérdidas por interferencia humana, ataques cibernéticos como virus o *malware*, fallas catastróficas y desastres naturales.

> … Técnicas como el fotomontaje, el *deepfake* o la alteración de metadatos, permiten manipular imágenes y videos de manera casi imperceptible, socavando la autenticidad de los documentos y dificultando la verificación de su origen…

Un aspecto particularmente preocupante es la creciente amenaza de la manipulación digital. Técnicas como el fotomontaje, el *deepfake* o la alteración de metadatos, permiten manipular imágenes y videos de manera casi imperceptible, socavando la autenticidad de los documentos y dificultando la verificación de su origen.

II. El depósito legal tradicional

1. Concepto y objetivos

El depósito legal (DL) es un instrumento que asiste a las bibliotecas nacionales en la adquisición, registro, preservación y disponibilidad del patrimonio de obras publicadas en un país (UNESCO, 2000, p. 4). El DL obliga a los autores, editores, productores e impresores de material impreso a entregar un número determinado de ejemplares de sus publicaciones a una institución designada por el Estado, la cual se encarga de conservar el acervo. En la mayoría de los casos, el contravenir este precepto legal conlleva sanciones.

> … El objetivo del DL es la conservación del patrimonio cultural y documental de un país, haciéndolo accesible de modo permanente para generaciones futuras…

El objetivo del DL es la conservación del patrimonio cultural y documental de un país, haciéndolo accesible de modo permanente para generaciones futuras.

2. Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación del DL es muy amplio y abarca una gran variedad de materiales, pero ha evolucionado según el contexto histórico y la legislación vigente en cada país.

Inicialmente solo materiales tradicionales como libros, revistas, periódicos, atlas, mapas, partituras, panfletos, cárteles y toda la gama de productos gráficos impresos eran objeto del DL.

Las legislaciones alrededor del mundo se han adaptado y flexibilizado incluyendo una pluralidad de formatos informativos que van, desde los soportes físicos o los llamados tradicionales hasta los digitales. El formato ya no es una limitante pues se consideran todo tipo de documentos independientemente de su soporte.

El DL se aplica a material impreso, audiovisual y electrónico.

3. Limitaciones en el entorno digital

El DL por ser concebido inicialmente solo para materiales impresos, enfrenta toda una serie de desafíos al adaptarse al entorno digital y garantizar su preservación.

Las limitantes van desde el costo por infraestructura tecnológica y humana, su implementación, mantenimiento y formación; garantizar la protección y seguridad de la información; la volatilidad de los datos digitales que dificulta su identificación, seguimiento y preservación a largo plazo; la cantidad exponencial existente en el entorno digital; la cantidad y diversidad de formatos de archivos digitales que están en constante evolución y sin duda la falta de disposiciones legales claras y actualizadas que aborden el conflicto en torno a la propiedad intelectual y los derechos de autor en el ámbito digital.

III. Los desafíos de la preservación digital

1. Obsolescencia tecnológica

Los formatos y soportes digitales rápidamente caducan al ser incompatibles con la nueva tecnología que resulta ser más eficiente, por lo que el gran reto es que los documentos digitalizados sean accesibles en el futuro.

Fernando Castro determina que la obsolescencia es un cambio forzado y no deseado, pero que finalmente es natural, puesto que componentes superiores, más eficaces, potentes, miniaturizados, etc., descontinúan, obsoletizan y reemplazan a componentes tradicionales (García, 2020,p. 149).

Además, algo considerado en segundo plano y que es de primordial importancia, es el impacto ambiental que generan la gran cantidad de residuos electrónicos. La sostenibilidad en este campo, ha sido completamente marginada y poca importancia se le ha otorgado.

2. Autenticidad e integridad

Un documento digital para ser sujeto de preservación a largo plazo, debe ser verificado mediante herramientas, protocolos técnicos y metadatos fiables que garanticen que es genuino, que no ha sido alterado en su contenido desde su creación y que se encuentra completo, certificando su autenticidad e integridad.

3. Accesibilidad

Para garantizar la disponibilidad del conocimiento a largo plazo, independientemente de la innovación tecnológica, es fundamental seleccionar formatos de archivo abiertos y ampliamente utilizados. Además, se deben adoptar normas de software oficiales y documentar rigurosamente todas las decisiones tomadas. La elección de

hardware y software interoperables y compatibles, así como la implementación de técnicas de compresión sin pérdida, contribuirá a prevenir el deterioro de la información y a facilitar su recuperación en el futuro.

4. Costes económicos

Según Cruz-Mundet y Diez, el cálculo de los costes es uno de los puntos débiles más importantes por ser de estructura compleja y difícil concreción, pues no existe un modelo de general aceptación (2015). Una preservación digital permanente representa un elevado coste en hardware, software, mantenimiento, personal especializado y capacitación en las más recientes tecnologías.

Además debe tenerse claro que esto no solo se refiere al gasto en preservación, sino también el gasto que garantice la accesibilidad y perdurabilidad de la información con un horizonte temporal más amplio.

> … la naturaleza transnacional de internet dificulta la aplicación de leyes nacionales sobre propiedad intelectual, creando un entorno legal incierto…

5. Conflictos con la propiedad intelectual

La preservación del patrimonio cultural en la era digital plantea desafíos complejos en lo que respecta a la propiedad intelectual. La facilidad con la que se pueden copiar y distribuir obras digitales ha generado tensiones entre los derechos de autor y el acceso público. Además, la naturaleza transnacional de internet dificulta la aplicación de leyes nacionales sobre propiedad intelectual, creando un entorno legal incierto. La rápida obsolescencia de los formatos digitales y la dificultad de garantizar la preservación a largo plazo de las obras agravan aún más estos problemas.

> … Una evaluación exhaustiva de los derechos de propiedad intelectual es el primer paso crítico en cualquier iniciativa de digitalización…

6. Derechos de autor

La gestión de los derechos de autor de material digital es un proceso complejo que involucra múltiples factores legales y técnicos. Una evaluación exhaustiva de los

derechos de propiedad intelectual es el primer paso crítico en cualquier iniciativa de digitalización, "si un proyecto de digitalización implica hacer uso de materiales de propiedad pública, se puede seguir adelante con el trabajo. Si las fuentes de información están protegidas por derechos de propiedad intelectual, pero estos pertenecen a la institución o es factible obtener los permisos adecuados, se puede seguir adelante con el trabajo. Sin embargo, si los permisos tardan o los materiales no pueden reproducirse, es preciso cambiar la orientación del proyecto" (Hazen, et al. 2000, p.11).

La digitalización y difusión de obras protegidas exige la obtención de permisos explícitos de los autores y la implementación de mecanismos de compensación equitativa para garantizar la protección de sus derechos.

Por ejemplo, el Digital Rights Management (DRM) es una tecnología destinada a proteger el contenido digital y restringir su uso. No obstante, el DRM puede entrar en conflicto con los principios de acceso abierto y limitación del patrimonio cultural.

Dos últimos temas, las licencias y los derechos conexos. En cuanto a las primeras, el DRM está directamente vinculado a las licencias de uso de las obras protegidas. Ayuda a administrar las licencias y a hacer cumplir los términos de estas. Por otro lado y en cuanto a los derechos conexos, sabemos que además de los autores, existen derechos de intérpretes, productores y otros titulares de derechos conexos en el entorno digital, los cuales deben también tomarse en cuenta dentro de la legislación referente al depósito legal digital.

IV. El depósito legal digital

1. Modelos existentes

Existen diversos modelos que los países han implementado para preservar el patrimonio cultural digital. Los DLD existentes, se agrupan en tres modelos: el integral, el selectivo y el híbrido.

El **modelo integral** o **exhaustivo** apuesta por la incorporación automática de la producción intelectual digital de una nación a partir de ciertos criterios infraestructurales. Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Suecia y Austria cuentan con este modelo.

El modelo selectivo se aplica en Australia, Canadá, Japón y Reino Unido bajo una política exclusiva temática geográfica, según parámetros predeterminados, basados en prioridades culturales o de investigación.

Hay un **modelo híbrido** que ha tomado fuerza en otros países, pues lejos de polarizar combina los dos anteriores. Se realizan capturas periódicas del total de la web nacional sobre ciertos temas o acontecimientos (Llueca, 2005).

2. Ventajas y desventajas

La digitalización ofrece oportunidades sin precedentes en la preservación del conocimiento. No obstante, también presenta enormes desafíos tecnológicos y estrategias, como el desarrollo de estándares abiertos, la creación de repositorios digitales y la implementación de políticas de preservación digital.

Ventajas

- Acceso universal y equitativo. El material digital puede consultarse desde cualquier lugar a través de internet, el cual permite el acceso simultáneo.
- Preservación a largo plazo. El formato digital garantiza seguridad, reproducción, durabilidad y resistencia al deterioro físico, principalmente en lo referente a documentos vulnerables a la descomposición y el daño por uso continuo.
- La digitalización ofrece oportunidades sin precedentes en la preservación del conocimiento y en el volumen de información, permitiendo almacenar una gran cantidad de datos en formatos digitales. No obstante, este proceso también presenta enormes desafíos estratégicos.
- Preservación a largo plazo. El formato digital garantiza seguridad, reproducción, durabilidad y resistencia al deterioro físico.
- Facilidad de búsqueda y recuperación. Los metadatos transforman la búsqueda de información en una tarea rápida y precisa, permitiendo encontrar los datos exactos en cuestión de segundos, mejorando significativamente la productividad y facilitando la toma de decisiones basada en datos sólidos.
- Reducción de costos. La digitalización permite un ahorro real hasta en un 50% en costos de gestión documental, eliminando la necesidad de almacenamiento físico y optimización de procesos.

Desventajas

- Accesibilidad a largo plazo. Asegurar el acceso futuro a los documentos digitales requiere de una planificación cuidadosa y de una fuerte infraestructura tecnológica.

- Seguridad de la información. Esta información es muy vulnerable en cuanto ataques cibernéticos y a pérdida de datos.
- Volumen de información. La gran cantidad, variedad y el crecimiento exponencial de la información digital representa un gran reto en la selección, almacenamiento, indexación, mantenimiento, búsqueda y recuperación de la información.

… La gran cantidad, variedad y el crecimiento exponencial de la información digital representa un gran reto en la selección, almacenamiento, indexación, mantenimiento, búsqueda y recuperación de la información…

- Obsolescencia tecnológica. La tecnología cambia constantemente, por lo que los formatos digitales requerirán migrar periódicamente. Esto se complica cuando el *software* o *hardware* no es compatible a la nueva generación tecnológica.
- Autenticidad e integridad. La información digital es susceptible a ser modificada o falsificada con cierta facilidad.
- Costos. Se requiere una inversión significativa en *hardware*, *software* y recursos humanos calificados para tareas como digitalización de documentos, gestión de metadatos, preservación digital y atención al usuario.
- Derechos de autor y propiedad intelectual. El entorno digital plantea un desafío crucial entre el derecho de autor y el derecho de acceso a la información como derecho fundamental.

3. Reino Unido, un ejemplo de éxito

Reino Unido destaca como una de las naciones pioneras en la implementación del DLD. ¿Cuáles han sido las claves de su éxito?

- El sistema británico cuenta con un consorcio de bibliotecas que trabaja coordinadamente para la preservación a largo plazo de los materiales depositados.
- Se ha conformado una legislación sólida de DL para incluir material digital, en donde se definen claramente las obligaciones de los editores y las responsabilidades de las bibliotecas depositarias.

- Cuentan con seis bibliotecas depositarias coordinadas por una Agencia para las Bibliotecas de DL.
- La adaptación a la evolución tecnología ha sido gradual.
- Emplea un modelo selectivo por temas y áreas geográficas, basado en prioridades culturales y de investigación. Adoptaron el modelo híbrido.
- Realiza un seguimiento exhaustivo de la evolución y necesidades del sector editorial, manteniendo una red de contactos activa y un monitoreo constante de las últimas novedades del mercado tanto impreso como digital.
- Este sistema ha demostrado una gran capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y formatos digitales.
- Su sistema tiene un amplio alcance ya que no solo abarca libros electrónicos también incluye obras publicadas en línea en sitios web, blogs, e-revistas, e-books, CD-ROM, obras fuera de línea, *software*, contenido en redes sociales, bases de datos y recursos web entre otros.

… Su sistema tiene un amplio alcance ya que no solo abarca libros electrónicos también incluye obras publicadas en línea en sitios web, blogs, e-revistas, e-books, CD-ROM, obras fuera de línea, *software*, contenido en redes sociales, bases de datos y recursos web entre otros…

- Gracias a sus interfaces de usuario intuitivas y herramientas de búsqueda avanzadas, los usuarios localizan de manera rápida y precisa los materiales depositados, facilitando así la recuperación de la información.
- La colaboración continua con la industria editorial ha permitido una participación muy activa por parte de los editores en el proceso de depósito, enriqueciendo el contenido y la calidad del material.
- Han invertido en herramientas de preservación digital de vanguardia a fin de garantizar la integridad y accesibilidad a largo plazo de los materiales depositados para futuras generaciones.
- La participación en redes internacionales de bibliotecas y archivos les ha facilitado el intercambio de conocimientos y material.

- El respeto a los derechos de autor, la propiedad intelectual y la privacidad es la base en este proceso. Se han implementado sólidas medidas de seguridad y protocolos de gestión, a fin de garantizar la protección de estos derechos y fortalecer la confianza de los usuarios.

El caso del Reino Unido revela el potencial transformador del DLD. Al trascender los límites de las bibliotecas tradicionales, este sistema ha abierto nuevas vías para la investigación, la educación y la innovación. Sin embargo, los desafíos persisten, como la creciente cantidad de datos y la evolución constante de las tecnologías.

V. Otras alternativas y complementos

1. Bibliotecas digitales

Estas bibliotecas están transformando radicalmente la forma de preservar y difundir el patrimonio cultural, permitiendo un acceso universal a través de internet, superando barreras geográficas y temporales.

La tecnología ha revolucionado la forma de preservar la información a largo plazo en dispositivos con mayor capacidad de almacenamiento. Además, las nuevas herramientas han facilitado significativamente las búsquedas, la navegación y la visualización en la investigación y estudio.

La reducción de costos en cuanto a conservación, almacenamiento y restauración también es significativa.

2. Inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) ofrece un potencial enorme para mejorar la eficiencia, la precisión y la accesibilidad del DLD, mediante el reconocimiento óptico de caracteres, la clasificación automática, la extracción de metadatos, la búsqueda semántica, recomendaciones personalizadas, detección del deterioro, restauración de imágenes, traducción automática e identificación de tendencias entre otras tareas.

VI. Derechos de autor y propiedad intelectual

La preservación y el acceso a la información digital exigen una gestión rigurosa de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Un enfoque integral que combine aspectos legales, técnicos y organizativos es fundamental. La diversidad de licencias (*creative commons*, comerciales, etc.), su evolución constante y los posibles

conflictos entre ellas plantean desafíos significativos. La identificación precisa de los titulares de derechos, la negociación de licencias flexibles y la implementación de sistemas de gestión de derechos digitales (DRM) son esenciales para garantizar la preservación a largo plazo de los contenidos digitales y facilitar su acceso, respetando al mismo tiempo los derechos de autor y otros derechos relacionados. Además, es crucial considerar las excepciones y limitaciones al derecho de autor, como el uso justo y el derecho de cita, para promover la investigación y la innovación.

Se debe fomentar la negociación de licencias más abiertas y permisivas, que permitan un mayor acceso a la información digital sin comprometer los derechos de los autores.

Es necesario fomentar el desarrollo de estándares internacionales para la descripción de los derechos de autor y las licencias, facilitando así el intercambio de información entre diferentes instituciones. Esto permitirá una mejor gestión de los derechos y un acceso más eficiente a los contenidos digitales.

La dimensión ética en la gestión del depósito legal digital por parte de todos los actores involucrados, es fundamental para garantizar que el acceso a la información sea un derecho universal. Al construir repositorios digitales, debemos asumir una responsabilidad social y asegurar un futuro digital más justo y equitativo.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- La era digital ha revolucionado la creación y el consumo de contenido cultural, generando un desafío sin precedentes para la preservación del patrimonio cultural.
- El depósito legal tradicional, diseñado para materiales impresos, debe adaptarse a las particularidades del entorno digital, enfrentando desafíos como la obsolescencia tecnológica, la diversidad de formatos y la protección de los derechos de autor.

… El depósito legal tradicional, diseñado para materiales impresos, debe adaptarse a las particularidades del entorno digital, enfrentando desafíos como la obsolescencia tecnológica, la diversidad de formatos y la protección de los derechos de autor…

- La preservación del patrimonio digital requiere de un enfoque multidisciplinario que involucre a tecnólogos, bibliotecarios, juristas y creadores de contenido.
- La implementación de estándares internacionales, la negociación de licencias flexibles y el desarrollo de herramientas tecnológicas son fundamentales para garantizar la preservación a largo plazo.
- La dimensión ética es esencial para asegurar que el acceso a la información sea equitativo y respete los derechos de todos.
- Es imperativo actuar ahora para evitar la pérdida irremediable de un legado histórico invaluable.
- Las bibliotecas repositorias son herramientas fundamentales para preservar y difundir el patrimonio cultural. No obstante, es esencial que cuenten con mecanismos sólidos para garantizar el respecto a los derechos de autor y la protección de los creadores.

Recomendaciones

- Actualizar la legislación del depósito legal para incluir de manera explícita los contenidos digitales y establecer mecanismos claros para su preservación.
- Fomentar la colaboración entre instituciones culturales, tecnológicas y gubernamentales para desarrollar soluciones conjuntas.
- Invertir en infraestructura tecnológica y capacitación de personal especializado en preservación digital.
- Promover la adopción de estándares internacionales y el uso de formatos abiertos.
- Fomentar la creación de repositorios digitales nacionales y regionales para compartir recursos y conocimientos.
- Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de preservar el patrimonio digital y promover la cultura del acceso abierto.
- Establecer mecanismos de financiación sostenibles para garantizar la preservación a largo plazo del patrimonio digital.

… Fomentar la creación de repositorios digitales nacionales y regionales para compartir recursos y conocimientos…

Bibliografía

Libros

- García Morales, L. (2020). Filosofía de la restauración: más allá de las cosas. Alemania: Book on Demand. 528 p.
- Hazen, D., Horrell J. & Merrill-Oldham, J. (2000) Cómo seleccionar colecciones de investigación para la digitalización. Santiago de Chile: DIBAM, 32 p. Publicaciones Centro Nacional de Conservación y Restauración. https://www.cncr.gob.cl/sites/www.cncr.gob.cl/files/2021-09/COMO_SELECCIONAR_COLECCIONES_INVESTIGACION.pdf
- Larivière, J. (2000). Legislación sobre depósito legal. Paris : UNESCO. 56 p. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121413_spa
- Verheul, I. (2006). Networking for digital preservation : current practice in 15 national libraries. München : Saur. (119), 528 p. https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/publications/ifla-publications-series-119.pdf

Artículos de Revistas

- Barnard, A., et al. (2017). Desarrolllo de políticas y procedimientos para la preservación digital. *Cuadernos Digitales de Archivística*. México: Archivo General de la Nación, (2), 528 p. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/228990/InterPARES_2_020617.pdf
- Brazier, C. (2013). "born.digital@british.library: the opportunities and challenges of implementing a digital collection development strategy" traducido al español por la Dirección de Traducciones de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Singapore : IFLA WLCI, 11 p.
- Cruz-Mundet, J.R. & Diez, C. (2015). El cálculo de costes de la preservación digital: un análisis de modelos. Anales de Comunicación. Madrid, 18 (2), 13 p. https://www.researchgate.net/publication/283468524_El_calculo_de_costes_de_la_preservacion_digital_un_analisis_de_modelos
- Llueca Fonollosa, C. (2005). Webs siempre accesibles: las bibliotecas nacionales y los depósitos digitales nacionales" *BiD Textos universitaris de biblioteconomía i documentació* 15 (desembre), 16 p. https://bid.ub.edu/15lluec2.htm
- Montaño González, Jhon Josué & Montaño Cabezas, Lia Jenny. (2023) Historia y evolución de los derechos de autor en la era digital. *Código Científico Revista de Investigación*, 4(1), 846-864. https://revistacodigocientifico.itslosandes.net/index.php/1/article/download/156/307

- UNESCO (2000) Legislación sobre depósito legal: directrices. (CII-00/WS/7), 56 p. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121413_spa/PDF/121413spa.pdf.multi
- UNESCO (2023) Carta para la preservación del patrimonio digital. (IFAP.2003/COUNCIL.II/4). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000229034_spa
- Voutssas, J. (2010). "Preservación documental digital y seguridad informática". *Investigación Bibliotecológica* 24(50), 127-155. http://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib/article/view/21416/20180

La Propiedad Intelectual y la protección de las expresiones culturales tradicionales, los conocimientos tradicionales y el patrimonio cultural en México

Alejandro Rangel Bang *
*Michelle Garnica Huante***

Introducción
I. De las Expresiones Culturales Tradicionales, los Conocimientos Tradicionales y el Patrimonio Cultural.
II. Regulación Internacional de las Expresiones Culturales Tradicionales, los Conocimientos Tradicionales y el Patrimonio Cultural.
III. Regulación en el Estado Mexicano de las Expresiones Culturales Tradicionales, los Conocimientos Tradicionales y el Patrimonio Cultural.
IV. De la Ley Federal del Derecho de Autor
V. De la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
VI. Precedente de la LFPPCPCIA.
Conclusiones
Bibliografía



* **Alejandro Rangel Bang:** Asociado de la firma de abogados Basham, Ringe y Correa, S.C. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Ciudad de México). Maestro en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). Profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual en la Universidad Iberoamericana. Miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI). Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. arangel@basham.com.mx.



** **Michelle Garnica Huante:** Asociada de la firma de abogados Basham, Ringe y Correa, S.C. Licenciada en Derecho y Especialista en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana (Ciudad de México). mgarnica@basham.com.mx.

Resumen

La legislación mexicana establece un marco para la protección de las expresiones culturales tradicionales, los conocimientos tradicionales y el patrimonio cultural, alineándose con compromisos internacionales y obligaciones constitucionales. Este sistema reconoce derechos colectivos para las comunidades indígenas y afromexicanas, que antes eran considerados parte del dominio público y, por lo tanto, no podían ser objeto de apropiación individual. A través de un enfoque jurídico innovador, México ha desarrollado un sistema *sui generis* que se centra en la protección del patrimonio cultural colectivo. Este sistema se adapta a las características y necesidades específicas de los pueblos y comunidades originarios, promoviendo su reconocimiento y preservación. El marco legal vigente no solo resguarda los derechos sobre las expresiones culturales y los conocimientos tradicionales, sino que también busca garantizar su difusión y tutela en un contexto contemporáneo. Al final los autores señalan que la implementación de estas normas en la Sin embargo, no todo es optimista. Según los autores, el verdadero desafío radica en la implementación de estas normas, lo que implica diversas complejidades y posibles obstáculos que dificultan su aplicación efectiva. En concreto Rangel y Garnica se preguntan al final si realmente se logrará una defensa efectiva de los derechos en cuestión o si, por el contrario, la LFPPCPCIA se convertirá en una disposición que, a pesar de sus buenas intenciones, carezca de eficacia real.

Palabras clave: Propiedad intelectual, expresiones culturales tradicionales, conocimientos tradicionales, patrimonio cultural de México, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Abstract

Mexican legislation establishes a framework for the protection of traditional cultural expressions, traditional knowledge, and cultural heritage, aligning with international commitments and constitutional obligations. This system recognizes collective rights for Indigenous and Afro-Mexican communities that were previously considered part of the public domain and, therefore, could not be individually appropriated. Through an innovative legal approach, Mexico has developed a sui generis system focused on the protection of collective cultural heritage. This system adapts to the specific characteristics and needs of Indigenous and local communities, promoting their recognition and preservation. The current legal framework not only safeguards rights over cultural expressions and traditional knowledge but also seeks to ensure their dissemination and protection in a contemporary context. In doing so, it strengthens respect for cultural diversity and fosters the identity of these communities. However, the situation is not entirely positive. According to the authors, the real challenge lies in the implementation of these regulations, which involves various complexities and potential obstacles that hinder effective application. For this reason, Rangel and Garnica ultimately question whether a genuine defense of the rights in question will be achieved or if, instead, the LFPPCPCIA will become a provision that, despite its good intentions, lacks real effectiveness.

Keywords: *Intellectual property, traditional cultural expressions, traditional knowledge, cultural heritage of Mexico, Indigenous and Afro-Mexican Peoples and Communities.*

Abreviaturas

CC.TT.	Conocimientos tradicionales
PC	Patrimonio Cultural
ECT	Expresiones Culturales Tradicionales
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
LFDA	Ley Federal del Derecho de Autor
LFPPCPCIA	Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CNDH	Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Ley Tipo	Disposiciones Tipo para las Leyes Nacionales sobre la Protección de las Expresiones del Folklore contra la Explotación Ilícita y otras Acciones Lesivas preparadas por las Secretarías de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
RG 35/2019	Recomendación General (RG) 35/2019 sobre la Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación del Estado Mexicano
INDAUTOR	Instituto Nacional del Derecho de Autor
INPI	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Introducción

México es cultura. México es tradición. El territorio que actualmente ocupa México se ha caracterizado históricamente por la importante riqueza de las expresiones y tradiciones culturales de sus pueblos, lo cual ha trascendido en los ámbitos religioso, social, político, artístico, gastronómico y en la vida cotidiana de su población hasta nuestros días.

> … México es cultura. México es tradición…

Lo anterior no se debe exclusivamente a la tradición cultural de los pueblos prehispánicos que hasta el día de hoy habitan el territorio mexicano y que forman importante parte de su población, sino que también, obedece a la mezcla de culturas que representa el México moderno, es decir, a la fusión de conocimientos y expresiones culturales, tanto de los pueblos originarios, como de la tradición hispana venida a este continente desde hace más de quinientos años.

El México moderno, por lo menos así lo reconoce su Constitución Política, es una nación inclusiva y multicultural en cuanto a los orígenes raciales y culturales de su población, bien se trate de sus pueblos indígenas u originarios, afromexicanos, de origen europeo o de cualquier otro origen, lo cual contribuye a engrandecer el patrimonio material e inmaterial que conforma lo que se denomina cultura mexicana. Si bien resulta complejo hasta para experimentados y reconocidos antropólogos el determinar con exactitud qué significa ser mexicano desde una perspectiva racial o cultural, la propia población se reconoce como tal, derivado de la tradición y riqueza cultural que brinda un sentimiento común de pertenencia a la nación.

Si bien existen ciertos elementos culturales y tradicionales en común en la gran mayoría de la población mexicana, como lo es el idioma español, el cual se reconoce como oficial, lo cierto es que, debido a distintas circunstancias de hecho y situaciones históricas, existe una gran cantidad de pueblos dentro del mismo territorio que cuentan con sus propias lengua, tradiciones, religión, cultura, gastronomía, organización política y expresiones culturales propias, que aun estando dentro del mismo país, les permiten diferenciarse unos de los otros y aportar al acervo cultural mexicano, sin importar que no exista un punto de encuentro entre las personas de dichos pueblos, salvo por el hecho de ser mexicanos.

No es necesario realizar un estudio pormenorizado de las expresiones culturales y tradiciones de la población mexicana para reconocer a simple vista la pluralidad y

diversidad de sus distintos grupos étnicos, siendo que, por ejemplo, resultará sencillo identificar a una persona perteneciente al pueblo yaqui o yoeme originario del noroeste del país, y diferenciarla respecto de una persona que se considere étnica o racialmente maya, perteneciente al sur del territorio, en tanto que saltarán a la luz los contrastes y diferencias en sus lenguas e idiomas, características físicas y raciales, gastronomía, religión y expresiones culturales en general, situación que se repite a lo largo y ancho del territorio mexicano, como resultado precisamente de la gran variedad de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y su entendimiento particular del cosmos, así como de la propia mezcla y encuentro de culturas que constituyen el tejido social de la población mexicana.

Es necesario reconocer a cada uno de los pueblos indígenas que ancestral y actualmente habitan el territorio que hoy conocemos como México, así como a sus tradiciones, conocimientos y expresiones culturales, mediante una herramienta adicional o distinta al derecho de la propiedad intelectual, que resulta insuficiente por sí sola para proveer una protección idónea a tales expresiones.

Este trabajo presenta un estudio general de los ordenamientos jurídicos que forman parte del sistema legal mexicano encaminados al reconocimiento, protección y defensa de la propiedad intelectual, las expresiones culturales tradicionales, los conocimientos tradicionales y el PC, así como la intersección de los derechos derivados de estas figuras y su tratamiento.

I. De las expresiones culturales tradicionales, los conocimientos tradicionales y el patrimonio cultural.

Primeramente, para estar en condiciones de realizar el estudio objeto del presente trabajo y previo al análisis de los aspectos jurídicos involucrados con la protección de la riqueza cultural de los pueblos, es menester reconocer la pertenencia de un individuo a un cierto grupo o comunidad, definido como "identidad cultural", que según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ("CNDH") comprende "los rasgos, símbolos y características naturales, humanas, sociales, históricas, espirituales, artísticas, económicas y políticas que identifican a una persona y a un grupo" (Michaus, 2019, p. 562)

En este sentido, es posible que una persona se sienta identificada no sola y exclusivamente como mexicano, derivado de su nacionalidad, sino que también puede tener sentimientos de pertenencia a cierto grupo poblacional que habita en territorio nacional, como lo son los pueblos y comunidades indígenas, al sentirse identificado con las expresiones y PC de un pueblo en específico, lo cual puede tener como

causa de origen un sinnúmero de circunstancias, aun y cuando no se comparta un mismo origen étnico o racial.

El sentimiento de pertenencia de un individuo a un cierto grupo poblacional implica necesariamente una identificación con la cosmovisión de dicho grupo; es decir, un sentimiento compartido respecto a la percepción política, social, ideológica, religiosa, cultural y tradicional que permiten identificar a cierto grupo y hacerlo único frente a los demás. Al compartir el individuo estas características inherentes a cierto colectivo, comparte también su PC, definido por la Maestra Valentina Cantón Arjona como "la suma de elementos culturales y naturales, materiales o inmateriales que heredamos del pasado, pero también los creados en el tiempo presente" (Cantón, 2015, citado en Michaus, 563).

Por tanto, dentro de lo que se conoce como PC se encuentran los conocimientos tradicionales, mismos que se asocian y relacionan con las expresiones culturales tradicionales ("ECT") o de folclore. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ("OMPI") (s.f.) describe a las ECT como:

> "las expresiones culturales tradicionales con frecuencia son el resultado de procesos creativos intergeneracionales, sociales y comunitarios de carácter fluido, y reflejan y distinguen la historia, la identidad cultural y social y los valores de una comunidad. Al tiempo que alma de la identidad de una comunidad, el patrimonio cultural está "vivo"". (p.20)

Dentro de las características de las ECT o del folclore, la propia OMPI (s.f.) señala que:

> en general, puede decirse que las expresiones culturales tradicionales o del folclore (i) se transmiten de una generación a otra, ya sea oralmente o por imitación, (ii) reflejan la identidad cultural y social de una comunidad, (iii) están formadas por elementos característicos del patrimonio de una comunidad, (iv) son creadas por "autores desconocidos", comunidades, o individuos a quienes la comunidad permite o les reconoce el derecho o la responsabilidad de hacerlo, (v) no suelen crearse con fines comerciales, sino como vehículos de expresión religiosa y cultural, y (vi) están en constante evolución y desarrollo, siendo recreadas dentro de la comunidad. (p. 5)

II. Regulación internacional de las expresiones culturales tradicionales, los conocimientos tradicionales y el patrimonio cultural

La protección del PC y sus derivados, a saber, las ECT y los CC.TT. de los pueblos y las comunidades que habitan en diversos países han sido materia de regulación a

nivel internacional, como parte de un reconocimiento generalizado de la diversidad cultural histórica y actual. En este tenor, a nivel internacional, existen diversos instrumentos que buscan el reconocimiento, la protección y la existencia del PC, como lo son:

a) La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de las Naciones Unidas, adoptada en el año 1972, la cual busca establecer un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio cultural y natural, definidos en los artículos 1° y 2° de dicha Convención (Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de las Naciones Unidas, 1972).

El objeto de dicho Tratado Internacional es precisamente que los Estados Parte "identifiquen, protejan, conserven, rehabiliten y transmitan a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio" (Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de las Naciones Unidas, 1972). En consecuencia, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de las Naciones Unidas (1972) señala en su artículo 5° que

> para garantizar la protección y conservación eficaz del patrimonio cultural y natural, cada Estado se obliga mediante la adopción de dicho instrumento a llevar a cabo diversas acciones, como lo es adoptar una política general para atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva e integrar la protección de ese patrimonio en la planificación general, instituir servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención para que el Estado pueda hacer frente a los peligros en contra de dicho patrimonio, entre otros[1].

b) Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada en el año 2003.

La Convención (2003) tiene como objeto principal la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos, la sensibilización en el plano local, nacional e internacional de la importancia del patrimonio cultural inmaterial y su reconocimiento recíproco, así como la cooperación y asistencia internacionales. La propia Convención (2003) define, en su artículo 2° al Patrimonio Cultural Inmaterial como

1. Artículo 4 y 5 de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de las Naciones Unidas.

> los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas - junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.

c) La Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (2001), la cual define al patrimonio cultural subacuático como "todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años" y que tiene por objeto "garantizar y fortalecer la protección del patrimonio cultural subacuático" tal y como lo disponen los artículos 4 y 5 de dicha Convención.

d) La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, adoptada en el año 2005. La Convención (2005) busca, de acuerdo con el artículo 1°:

> proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, la creación de condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa, el fomentar el diálogo entre culturas para garantizar intercambios culturales más amplios y equilibrados en el mundo, entre otros.

e) El Tratado de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados, adoptada en el 2024. El objetivo de dicho Tratado (2024) es, de acuerdo a su artículo 1°

> aumentar la eficacia, transparencia y calidad del sistema de patentes en lo referente a recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a dichos recursos, así como impedir la concesión de patentes para invenciones que no sean nuevas ni conlleven una actividad inventiva, en lo referente a recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos.

f) Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016), la cual señala que

> [l]os pueblos indígenas tienen derecho a su propia identidad e integridad cultural, a su patrimonio cultural tangible e intangible, incluyendo el histórico y ancestral, así como a la plena participación en la protección, preservación, mantenimiento y desarrollo de dicho patrimonio cultural para continuidad colectiva y la de sus miembros, y para transmitirlo a las generaciones futuras.

De igual forma, dicha Declaración reconoce dentro del artículo XXVIII numeral 2, la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas.

g) Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo. Dicho Convenio tiene como objeto promover y garantizar los derechos de los pueblos indígenas y el respeto a su integridad, en conjunto con los gobiernos de los Estados, quienes deberán de integrar diversas acciones encaminadas a proteger dichos derechos y eliminar la discriminación hacia sus miembros. (Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 1989)

Ahora bien, también existen diversos trabajos o documentos que buscan brindar a los Estados una guía sobre la mejor forma de protección de ciertas figuras, como lo es la Ley Tipo.

En la Ley Tipo, se tiene como principio la protección de las expresiones del folklore desarrolladas y perpetuadas en cada país en contra de la explotación ilícita y otras acciones lesivas, entendiéndose aquellas como "las producciones integradas por elementos característicos del patrimonio artístico tradicional desarrollado y perpetuado por una comunidad de cierto país o por individuos que reflejan las expectativas artísticas tradicionales de esa comunidad". (Disposiciones Tipo para las Leyes Nacionales sobre la Protección de las Expresiones del Folklore contra la Explotación Ilícita y otras Acciones Lesivas preparadas por las Secretarías de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1982)

Es importante destacar que en dicha Ley se establece que la utilización de las expresiones de folklore estará sujeta a autorización de la autoridad competente de la comunidad en específico, siempre que sea con fines lucrativos y fuera de su contexto tradicional o acostumbrado, existiendo ciertas excepciones a la utilización de aquellas, como lo sería con fines pedagógicos o de ilustración. (Disposiciones Tipo para las Leyes Nacionales sobre la Protección de las Expresiones del Folklore contra la Explotación Ilícita y otras Acciones Lesivas preparadas por las Secretarías de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1982)

En la Ley Tipo se señala como un uso indebido de las expresiones de folklore o explotación ilícita a "la utilización que se realice fuera del contexto tradicional o de las costumbres, con o sin fines de lucro, sin contar con la autorización de una autoridad competente". (Disposiciones Tipo para las Leyes Nacionales sobre la Protección de las Expresiones del Folklore contra la Explotación Ilícita y otras Acciones Lesivas preparadas por las Secretarías de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1982)

Conforme a lo anterior, es posible advertir que la tendencia mundial ha sido la protección del PC en general, así como de las ECT y los CC.TT. que derivan del conocimiento transmitido generación tras generación por los individuos pertenecientes a ciertos pueblos o comunidades dentro de los Estados. En otras palabras, existe una conciencia generalizada en el marco internacional tendiente a no solo reconocer el PC histórico y actual, sino también a reconocer la titularidad colectiva sobre dicho patrimonio, promoviendo su protección frente a terceros, así como promover su conservación y sancionar cualquier apropiación o uso indebido sin autorización de aquellos por parte de terceros.

III. Regulación en el estado mexicano de las expresiones culturales tradicionales, los conocimientos tradicionales y el patrimonio cultural

La tendencia de protección y reconocimiento del PC tanto material como inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos ha sido reconocida en el territorio nacional, incluyendo diversas disposiciones legales, así como constitucionales que van en dicho sentido. Dichas disposiciones devienen de un reconocimiento de la pluralidad cultural del Estado Mexicano, mismo que va en consonancia con el sentido de pertenencia o identidad de un individuo a cierto pueblo o comunidad indígena, lo cual lo identifica con ciertas costumbres, tradiciones, historia, lengua, gastronomía, entre otras cosas, es decir, con la cosmovisión de cierta comunidad.

En primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ("CPEUM"), en su artículo primero, señala la obligación de las autoridades estatales "de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad" (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917), prohibiendo todo tipo de discriminación.

Adicionalmente, es menester mencionar que el Estado Mexicano actualmente reconoce los derechos de los pueblos indígenas en su artículo segundo de la CPEUM, mismo que fue reformado en el año 2001. Dicho artículo constitucional reconoce a la nación mexicana pluricultural, modificando la idea de un Estado Mexicano con una sola cultura y reconociendo la pluralidad y a las comunidades indígenas.

Por otro lado, el artículo en cita considera el criterio de auto adscripción a los pueblos indígenas, refiriéndose a que un indígena será considerado como tal si dicho individuo así lo considera y es aceptado por su comunidad, principio que también se encuentra regulado dentro del Convenio 169. De igual manera, el artículo segundo citado establece la obligación de las legislaturas estatales del Estado

Mexicano de reglamentar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, de conformidad con las especificidades históricas y culturales de cada uno. (González, 2010)

Para efectos del presente trabajo, resulta importante destacar que el artículo segundo constitucional en su apartado A, reconoce los derechos sociales, culturales y económicos y políticos de los pueblos indígenas, hecho que permite un reconocimiento expreso de dichos pueblos como culturalmente diferentes, contemplando la posibilidad de que puedan practicar sus costumbres, creencias religiosas, utilizar su vestimenta particular, desarrollar sus actividades artísticas y tradicionales y expresarse en su propio idioma.

Lo anterior es particularmente importante considerando que los pueblos indígenas no son homogéneos, ni mucho menos comparten el mismo idioma, religión o creencias, costumbres o tradiciones, aún y cuando puedan compartir ciertos elementos, lo cierto es que cada uno cuenta con un PC distinto, el cual deriva de sus circunstancias sociales, históricas, geográficas y culturales específicas, por lo que la pertenencia o auto adscripción de un individuo a cierta comunidad o población indígena implica un sentimiento de identidad que lo identifica con cierta cosmovisión, junto con lo que dicha asociación conlleva. (González, 2010)

Considerando lo anterior, es importante recordar que el PC de los pueblos indígenas se conforma tanto por elementos tangibles como intangibles, entre los que se encuentran la lengua, la música, el baile, la danza, rituales, técnicas productivas, medicina tradicional, juegos tradicionales, artes culinarias, sistema de valores, organización social, entre otros, que generan una cohesión de cada una de las comunidades indígenas, mismos que no solo son ahora reconocidos, sino también se busca su reconocimiento y protección activa frente a cualquier uso indebido.

De igual manera, como parte del reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, se encuentra el derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado. Asimismo, se reconoce la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con respeto a la libertad creativa, de conformidad con el artículo cuarto de la CPEUM.

En este sentido, existe dentro del ordenamiento jurídico nacional, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales (2017), misma que tiene por objeto, según su artículo segundo

> reconocer los derechos culturales de las personas que habitan el territorio del Estado Mexicano, establecer los mecanismos de acceso y participación de las personas y las comunidades en las manifestaciones culturales, promover y respetar la continuidad y el conocimiento de la cultura del país, promover, respetar,

> proteger y asegurar el ejercicio de los derechos culturales, promover entre la población el principio de solidaridad y responsabilidad en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de los bienes y servicios que presta el Estado Mexicano.

Al tenor de lo anterior, es importante considerar que, en el Estado Mexicano, existen diversas disposiciones legales encaminadas a reconocer y brindar protección al PC de los pueblos y comunidades indígenas, por lo que, al amparo de lo mandatado por el artículo 73, fracción XXV de la CPEUM, entre las que se encuentra la reciente Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ("LFPPCPCIA"), a la cual se hará referencia más adelante.

Por su parte, la CNDH emitió la RG 35/2019 (2019), en donde se destaca la importancia de contar un ordenamiento jurídico que proteja de manera adecuada el PC inmaterial de los pueblos indígenas, sobre todo, de los actos de apropiación indebida de dicho patrimonio por parte de terceros. De igual manera, se destaca la falta de homologación y armonización legislativa de los ordenamientos jurídicos federales y estatales, considerando que la propia CPEUM permite a las entidades que comprenden el territorio nacional legislar en dicha materia. Por lo anterior, la CNDH sugiere la creación de una iniciativa de ley que garantice el reconocimiento colectivo sobre las creaciones de los pueblos indígenas, la protección, salvaguarda, promoción y desarrollo del PC inmaterial.

Del reconocimiento y protección en el marco constitucional e internacional se advierte que existe una interrelación entre diversos derechos humanos y la protección de los pueblos y comunidades indígenas, así como de su PC, como lo son los derechos culturales, el derecho ambiental, los derechos intelectuales o de propiedad intelectual, los derechos colectivos y/o el derecho indígena, mismos que están íntimamente ligados. No obstante lo anterior, el presente trabajo se avoca a la protección de los derechos de propiedad intelectual de los pueblos y comunidades indígenas, como un derecho colectivo, reconocido por el ordenamiento jurídico mexicano.

En primer lugar, es menester señalar que diversos instrumentos jurídicos, como lo es la Declaración Universal de Derechos Humanos, en específico, en su artículo 27, reconoce el derecho a la protección de los intereses morales o artísticos de los cuales son autores, asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce 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 los que sean autores, tal y como se establece en el artículo 15. En el ámbito de derecho mexicano, la CPEUM señala, en su artículo

28, el derecho de los autores y artistas, así como los inventores como un privilegio sobre la producción de sus obras e invenciones.

La propiedad intelectual, como derecho humano reconocido por distintos ordenamientos jurídicos, es un derecho que se les otorga a los autores y artistas, así como a los inventores, sobre sus creaciones e invenciones. El derecho de propiedad intelectual cuenta con tres ámbitos jurídicos, el derecho de autor, el derecho de patentes y el derecho de marcas de fábrica o de comercio. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2001)

Dentro de la propiedad intelectual, resulta importante destacar el derecho de autor y el derecho de patentes. El derecho de autor precisamente tiene como objeto abarcar obras originales en el dominio literario, científico y artístico, en cuanto al modo o forma de expresión, es precisamente la materia que engloba los derechos de los creadores intelectuales, protegiendo la expresión de las ideas del autor que hayan sido plasmadas en algún soporte materia. Por otro lado, el derecho de patentes, es entendido como el monopolio concedido por un Estado en favor de un inventor, durante un periodo limitado. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2001)

... implica cuestionarnos cuál o cómo sería la protección de una creación o una producción artística por una comunidad, en donde no se tiene certeza respecto de cuándo fue creada, ni mucho menos cuenta con un autor conocido...

En este tenor y de acuerdo a las disposiciones legales que regulan la propiedad intelectual, el derecho de la propiedad intelectual ha sido reconocido como un derecho humano universal, cuya finalidad es la protección de los activos intangibles, o bien, de todas aquellas expresiones musicales, artísticas, literarias, entre otras producidas por un individuo. Sin embargo, lo anterior implica cuestionarnos cuál o cómo sería la protección de una creación o una producción artística por una comunidad, en donde no se tiene certeza respecto de cuándo fue creada, ni mucho menos cuenta con un autor conocido.

El cuestionamiento anterior tiene una repercusión directa en la regulación del derecho de autor que, hasta antes del año 2023, en el Estado Mexicano no contaba con los medios o herramientas suficientes para reconocer y proteger todas aquellas

creaciones o expresiones nacidas del folclore de aquellos pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas el PC inmaterial de dichas comunidades.

Lo anterior resulta relevante debido a que, por varios años, el reconocimiento y la protección del PC de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas no contaba con una protección suficiente debido a que el derecho de autor o incluso el derecho de patentes no puede ni podía brindar el ámbito de protección necesario a dicho patrimonio, debido a su especial naturaleza y características, hecho que tuvo como consecuencia una serie de atentados y utilización indebida de dicho patrimonio por parte de terceros.

Ejemplo de lo anterior, como lo cita la CNDH en la RG 35/2019, fue consecuencia de la utilización por parte de un tercero de patrones que son utilizados por ciertos pueblos o comunidades indígenas con fines de lucro, como lo es el caso de una reconocida diseñadora de modas que, en su colección primavera-verano del año 2015, utilizó los patrones gráficos de las artesanas mixes de Santa María Tlahuitoltepec, correspondientes a la vestimenta tradicional de la mujer ayuujk, las cuales habitan en el estado mexicano de Oaxaca. Otro ejemplo es el caso de una empresa multinacional altamente reconocida en el ámbito de los alimentos, la cual utilizó y se "inspiró" en la iconografía de los diseños de la comunidad de Tenango de Doria, del estado mexicano de Hidalgo en una colección de productos distribuidos masivamente. (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2019)

En ambos casos, la utilización o la inspiración y el lucro de la empresa o la diseñadora de modas fue hecho sin consentimiento de los legítimos titulares de los patrones o la iconografía utilizada, es decir, de los pueblos y comunidades indígenas, por lo que, en todo caso, se trataría de un uso y reproducción ilegal, mismo que atenta contra el derecho de propiedad intelectual de las comunidades titulares de dichos elementos.

Los ejemplos anteriores permiten dilucidar la necesidad de brindar una protección efectiva del PC y las ECT de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de forma que se evite a toda costa su uso y reproducción indebidos por terceros, toda vez que, contrario a la concepción que se tenía, el PC de dichos pueblos o comunidades no es del dominio público, siendo que su legítima titularidad les corresponde y, por ende, no puede ser usado por un tercero sin su consentimiento.

Ahora bien, para estar en posibilidades de hablar sobre la protección actual del PC de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, es necesario recapitular y hacer una breve reseña respecto de los medios de protección de dichas figuras a la luz del derecho de propiedad intelectual, específicamente del derecho de autor, como se realizará en el siguiente capítulo.

IV. De la ley federal del derecho de autor

Aunado a la protección constitucional con la que cuentan las obras literarias y artísticas dentro del sistema jurídico mexicano, las mismas se encuentran reguladas en lo específico en la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual[2].

Del objeto señalado anteriormente, se deprende que, si bien se pretende la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación, la legislación federal en materia de propiedad intelectual en su sentido estricto no contemplaba la protección o promoción del PC de los pueblos indígenas, resultando insuficiente para cumplir con el mandato constitucional en el reconocimiento, protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de su patrimonio inmaterial y expresiones culturales.

Asimismo, las propias disposiciones en materia de derechos de autor, en específico las referentes a la vigencia de los derechos patrimoniales de autor y la entrada al dominio público de las obras artísticas, no lograban abarcar y satisfacer las necesidades concretas para la protección eficaz del PC de los pueblos y comunidades indígenas, en tanto que el plazo de vigencia de los derechos patrimoniales de autor establecido por la LFDA, consistente en la vida del autor y, a partir de su muerte, cien años más, no comprendía a la totalidad de las expresiones que constituyen del PC de los pueblos y comunidades indígenas, en tanto que la gran mayoría de estas son obras colectivas, anónimas y que cuentan con una antigüedad evidentemente mayor al plazo de protección otorgada por la legislación en materia de derechos de autor, situación que no permitía una correcta protección de tales expresiones.

Lo anterior devino en una Reforma a la LFDA en el año 2020, en cumplimiento con lo dispuesto por el ya mencionado artículo 2° Constitucional, para sentar principios y lineamientos generales para la protección no solamente de las obras literarias y artísticas, como se encontraba en su objeto original, sino que también para la eficaz protección del arte popular y artesanal, así como de las obras primigenias, derivadas y colectivas de los pueblos y comunidades indígenas.

2. LFDA

A este respecto, en su artículo 157, la LFDA dispone

> La presente Ley protege las obras literarias, artísticas, de arte popular y artesanal, primigenias, colectivas y derivadas de las culturas populares o de las expresiones de las culturas tradicionales, de la composición pluricultural que conforman al Estado Mexicano, en las que se manifiestan elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades a que se refiere el artículo 2o. Constitucional, a quienes esta Ley reconoce la titularidad de los derechos.

Asimismo, en su texto más reciente, la LFDA establece la protección de las obras referidas anteriormente en contra de su explotación por terceros ajenos a las comunidades a las que pertenecen y exige la autorización por escrito para la explotación de las mismas, otorgando protección también en contra de la deformación de tales obras, hechas con objeto de causar demérito a las mismas o causar perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o pueblo al cual pertenecen.

De igual manera, el texto de la LFDA previo a la Reforma señalada, consideraba de libre utilización las obras artísticas, de arte popular y artesanal, incluyendo únicamente la obligación de mencionar la comunidad o etnia a la que pertenecían o la región del país de donde eran originarias. Esto suponía que tales expresiones plasmadas en obras se encontraban en el dominio público, sin necesidad de solicitar autorización para su uso o explotación y, menos aún, de realizar el pago de una contraprestación a los pueblos o comunidades que fueran legítimas titulares.

Con la entrada en vigor de la Reforma a la LFDA del 24 de enero de 2020, señala el maestro Martín Michaus

> Se establece el requisito de contar con autorización por escrito de los pueblos y comunidades, y la prohibición de utilizarla sin ella, lo que constituye un avance significativo, aunque la implementación para obtener la autorización correspondiente no confiere seguridad jurídica ni garantiza a la "Comunidad Titular" el recibir los beneficios derivados de la misma, como tampoco sucedía con las disposiciones anteriores a la Reforma, en las que el INDAUTOR, a pesar de contar con facultades, no contaba con los medios para verificar el cumplimiento y el criterio era considerarlas de libre uso.

Si bien la Reforma modificó el tratamiento de las obras de arte popular y artesanal, primigenias, colectivas y derivadas de las culturas populares y de las expresiones de las culturas tradicionales a la luz de la propiedad intelectual en su sentido estricto y se incluyó un reconocimiento a expreso a su existencia y protección, exigiéndose la autorización de las comunidades indígenas para su uso y explotación, dejándose de considerar como obras del dominio público, lo cierto es que tales modificaciones

no resultaron suficientes para una protección robusta de tales obras, resultando necesario una legislación específica en la materia, que atendiera las particularidades y necesidades concretas de las expresiones culturales y que permitiera también a los pueblos y comunidades indígenas ejercer sus derechos de manera efectiva, razón por la cual, el 17 de enero de 2022, se publicó la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

V. De Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas

Como se ha mencionado, derivado de la ausencia de una legislación específica en la materia y del vacío legal en la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de lo contemplado por la CPEUM y los tratados internacionales, es que surge la necesidad de una legislación especializada que logre una eficaz protección de los derechos culturales referidos y que vaya más allá de lo contemplado por la LFDA, la cual resulta insuficiente para tales efectos.

Llama la atención el título de la ley, puesto que contempla como sujeto titular de los derechos contenidos en ella no solamente a los pueblos y comunidades indígenas, sino que incluye expresamente a la población denominada afromexicana, es decir, a las personas con nacionalidad mexicana que descienden de mujeres y hombres que fueron traídas del continente africano, en su mayoría en condiciones de esclavitud, durante la época colonial. Se trata de un reconocimiento necesario por parte del legislador de una parte de la población mexicana históricamente ignorada y que se encuentra en sintonía precisamente con el ánimo de protección de los pueblos desfavorecidos y de su patrimonio cultural, así como del reconocimiento de la pluralidad de la sociedad mexicana moderna.

Señala la ley en su artículo 1° que tiene por objeto reconocer y garantizar la protección, salvaguardia y el desarrollo del patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Lo anterior como consecuencia del mandato constitucional y de los tratados internacionales en la materia de los que forma parte el Estado mexicano y fueron referidos anteriormente en el presente.

> … Es relevante el término “propiedad intelectual colectiva”…

Es relevante el término "propiedad intelectual colectiva" que utiliza la ley, ya que la propiedad intelectual en su sentido más amplio suele entenderse como un activo de propiedad particular, ya sea de una persona física o jurídica, que, si bien admite la copropiedad, no se concibe como derecho perteneciente a una colectividad. La propiedad intelectual colectiva a la que se refiere es aquella precisamente derivada del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y de sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales.

Por otro lado, la legislación define en su artículo 3°, fracción VII, el derecho de propiedad colectiva como el derecho real o de dominio directo que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tienen sobre su patrimonio cultural, basado en sus saberes, conocimientos, manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y expresiones culturales tradicionales.

> … la ley otorga una definición propia de lo que se entenderá como patrimonio cultural, siendo el conjunto de bienes materiales e inmateriales que comprenden las lenguas, conocimientos, objetos y todos los elementos que constituyan las culturas y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas…

Asimismo, en concordancia con lo plasmado al inicio del presente trabajo referente al PC y sus distintas acepciones, la ley otorga una definición propia de lo que se entenderá como patrimonio cultural, siendo el conjunto de bienes materiales e inmateriales que comprenden las lenguas, conocimientos, objetos y todos los elementos que constituyan las culturas y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que les dan sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos, a los que tienen el pleno derecho de propiedad, acceso, participación, práctica y disfrute de manera activa y creativa.

Por medio de la ley, el Estado mexicano reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas el derecho colectivo a la propiedad sobre su PC, conocimientos y expresiones culturales tradicionales, así como a las manifestaciones asociadas a los mismos y la propiedad intelectual derivada de dicho PC. Se dispone que el PC constituye un patrimonio colectivo de cada pueblo o comunidad indígena y afromexicana sin necesidad de una declaratorio oficial, reconocimiento adicional o de registro ante alguna autoridad para la constitución de tales derechos, recono-

ciendo también que son los pueblos o comunidades indígenas y afromexicanas las que gozarán de la potestad para determinar, en su caso, la autorización para el uso y aprovechamiento del PC por parte de algún tercero y ejercer las acciones administrativas y procesales para defensa de dicho patrimonio, contando con la legitimidad procesal activa para ello. Similar a las características de los derechos morales de autor, los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades sobre su PC se señalan como inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables, con la particularidad de que se trata de derechos de naturaleza colectiva.

En al ámbito práctico de la legislación, se contempla la posibilidad de que los pueblos y comunidades puedan otorgar su autorización y consentimiento expreso para el uso, aprovechamiento y comercialización sobre los elementos que constituyen su PC por parte de terceros, siendo necesario, salvo pacto en contrario, que dicha autorización sea onerosa y temporal e implique una distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos.

Las autorizaciones deberán otorgarse mediante contrato o convenio en los términos que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas determinen, de acuerdo con su sistema normativos, respetándose así los usos y costumbres de cada comunidad y sin imponerse disposiciones de derecho común.

Es de resaltarse el hecho de que la ley obliga a que el contrato o convenio respectivo se celebre ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, los cuales verificarán y garantizarán que la autorización se otorgue mediante el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad indígena o afromexicana de que se trate y en términos de la propia ley.

Resulta sorpresivo lo anteriormente expuesto dado que, si bien se reconocen expresamente los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas sobre su PC y su facultad de actuar libremente en relación con éste, la legislación impone la condición para reconocer la validez de los contratos o convenios mediante los cuales se autoricen el uso, aprovechamiento y comercialización sobre los elementos que constituyen su PC por parte de terceros, que se celebren ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección y el INPI para que verifiquen y garanticen que autorización se otorgó mediante el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad.

Lo anterior pudiera obedecer al interés del legislador de proteger a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, buscando evitar que terceros se aprovechen de ellos, sin embargo, pareciera una actitud paternalista en el trato a los pueblos originarios y atenta contra el derecho de los pueblos de contratar libremente,

aunado al hecho de que resulta innecesario, ya que los contratos o convenios se deberán celebrar de acuerdo con los sistema normativos de las propias comunidades, las cuales evidentemente no son incapaces y sabrán velar por sus propios intereses.

Una particularidad adicional es que, en caso de existir diferencias en cuanto a las autorizaciones a terceros entre dos o más comunidades indígenas y afromexicanas que gocen de la propiedad de un mismo elemento de su patrimonio cultural, el INPI las convocará a la conciliación o mediará de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, para solucionar la controversia.

La ley contempla la creación de un Registro Nacional del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas con el objeto de identificar, catalogar, registrar y documentar las manifestaciones de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

… Una particularidad adicional es que, en caso de existir diferencias en cuanto a las autorizaciones a terceros entre dos o más comunidades indígenas y afromexicanas que gocen de la propiedad de un mismo elemento de su patrimonio cultural, el INPI las convocará a la conciliación o mediará de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, para solucionar la controversia.
[…]
La ley contempla la creación de un Registro Nacional del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas…

Finalmente, la ley prevé mecanismos de solución de controversias, infracciones, sanciones y delitos para la defensa y protección de PC de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Se contempla el procedimiento de queja, procedimiento cuya finalidad es obtener una declaración de infracción administrativa en materia de protección y la correspondiente sanción, incluyendo la reparación del daño, mismo que deberá sustanciado mediante un procedimiento administrativo llevado en forma de juicio y resuelto por el INDAUTOR, incluyendo la posibilidad de imponer medidas precautorias.

Se contemplan como infracciones a la ley i) la reproducción, copia o imitación del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades sin autorización, ii) la apropiación

indebida o aprovechamiento por terceros, sin autorización y para beneficio propio, del patrimonio cultural, iii) incumplir los términos de la autorización otorgada para el uso, aprovechamiento o comercialización de elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades, iv) autorizar el uso, aprovechamiento, comercialización o industrialización de elementos del patrimonio cultural a terceros, sin haber sido designado para ello por algún pueblo o comunidad, v) ostentarse como titular de algún derecho colectivo sobre elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sin tener la calidad o representación de los mismos y, vi) poner a disposición del público a través de cualquier medio electrónico conocido o por conocer elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades.

Por lo que hace a los delitos, se tipifica el uso y aprovechamiento indebido de patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, imponiéndose la pena de dos a ocho años de prisión y multa a la persona que resulte responsable.

Con lo anterior claramente se busca disuadir el uso y aprovechamiento indebido de patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sin embargo, pudiera argumentarse que la pena corporal es desproporcionada o excesiva, en tanto que se trata de una conducta novedosamente punible y que por primera vez se tipifica como tal, resultando un castigo más adecuado el de la multa o sanción administrativa.

VI. PRECEDENTE de la LFPPCPCIA

Ahora bien, como consecuencia de la emisión de la LFPPCPCIA, la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Estado Mexicano ("SCJN"), emitió una sentencia dentro del recurso de revisión número 167/2023 por virtud de la cual, un compositor de música clásica, director de la Orquesta de Cámara del Tzintzuni, dedicado a diversas actividades musicales y artísticas, argumentaba que dicha legislación

> viola su derecho fundamental a la cultura, pues limita su derecho a formar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y participar en la cultura mediante la producción intelectual de sus obras… Que por lo anterior, le impone el deber de solicitar una autorización para crear libremente inspirado en diversas manifestaciones de la cultura tradicional mexicana, acompañado de la posibilidad de la negativa de la autorización, e incluso, de la imposición de sanciones la cual afecta su capacidad de desarrollar una identidad cultural…[3]

3. Suprema Corte de Justicia de la Nación (2024). Amparo en revisión No. 167/2023. México: 25 de enero de 2024.

Dentro del juicio, la parte quejosa o demandante reclamaba que el hecho de que crear con base en el folclore mexicano es una actividad que lo expone a ser denunciado por cualquier individuo, al necesitar de una autorización de un conjunto de personas que se denominan propietarias de un elemento cultural del cual se inspiró para crear una obra[4].

No obstante lo anterior, la SCJN determinó que la LFPPCPCIA era necesaria, toda vez que es primordial "reconocer y proteger su patrimonio cultural (de las comunidades y pueblos indígenas) es necesario, no sólo para su propia supervivencia, sino para la supervivencia de nuestra cultura mexicana" (p.40). En otras palabras, el Supremo Tribunal del Estado Mexicano reconoció el derecho de proteger el PC de las citadas comunidades, frente al uso de un tercero sin autorización, entendiéndose por tanto que puede usarse siempre y cuando exista la debida autorización del legítimo titular, por lo que la prohibición de uso no es absoluta.

El anterior caso nos presenta una colisión de derechos, puesto que, por un lado, se encuentra el derecho de los pueblos indígenas a conservar y enriquecer sus propias expresiones culturales, mientras que, por el otro lado, existe el derecho de acceso a la cultura. No obstante lo anterior, ante dicha colisión, la SCJN determinó que, si bien todos los individuos tienen acceso a la cultura, lo cierto es que dicho derecho encuentra ciertas restricciones, como lo sería precisamente evitar una apropiación indebida de la autoría de una creación artística perteneciente a cierto individuo o bien, en ese caso, a una comunidad o pueblo indígena, es decir, de su derecho de propiedad intelectual, mismos que conforman el PC de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas.

> … Existe un importante avance en el derecho mexicano respecto al reconocimiento, conservación y protección del PC de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas…

Conclusiones

Existe un importante avance en el derecho mexicano respecto al reconocimiento, conservación y protección del PC de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a la luz de los diversos tratados internacionales en la materia como la

4. Ibidem.

propia legislación mexicana, mismas que logran reconocer la multiculturalidad de la población mexicana.

La reciente LFPPCPCIA modificó el paradigma de reconocimiento y protección del PC de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como las ECT y los CC.TT. toda vez que se reconoció un derecho en común de todos los individuos que se identifican como miembros de dichas comunidades, hecho que permite una protección ampliada y diferente a la previamente otorgada por la LFDA, recordando las especificidades y características de la propiedad intelectual colectiva, rompiendo así varios paradigmas de la propiedad intelectual en su variedad de derecho de autor, como lo es el desconocimiento de un autor, así como del momento de creación de la obra.

> … La nueva LFPPCPCIA permitió recobrar o recuperar del dominio público y evitar un uso libre con fines de lucro de cualquier tercero sobre la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas…

La nueva LFPPCPCIA permitió recobrar o recuperar del dominio público y evitar un uso libre con fines de lucro de cualquier tercero sobre la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, lo cual, en esencia, busca brindar una mayor protección y defensa sobre los derechos de dichos individuos, al amparo de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico mexicano.

Para terminar quisiéramos decir que aun cuando la LFPPCPCIA haya cambiado el paradigma respecto a la protección del derecho de propiedad intelectual colectivo de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, lo cierto es que su implementación en la práctica tiene varias aristas e implicaciones que dificultan su aplicación. Nos preguntamos si en realidad existirá una efectiva defensa de los derechos en cita o si, por el contrario, la LFPPCPCIA será una disposición legal repleta de buenos deseos, pero ineficaz.

Bibliografía

- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2019). Recomendación General (RG) 35/2019 sobre la Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana. Ciudad de México: 28 de enero de 2019.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [C.M.] art. 1,2,4,28 y 73., 1917.
- Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Artículo 2. 17 de octubre de 2003.
- Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Artículo 4 y 5. 2 de noviembre de 2001.
- Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de las Naciones Unidas. Artículos 1,2,4 y 5. 16 de noviembre de 1972.
- Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Artículo 1. 20 de octubre de 2005.
- Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Artículo 1. 27 de junio de 1989.
- Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo XXVIII. 14 de junio de 2016.
- González, J. (2010). El Estado, los indígenas y el derecho. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2880-el-estado-los-indigenas-y-el-derecho
- Ley Federal del Derecho de Autor. 24 de diciembre de 1996. DOF 1 de julio de 2020.
- Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. 17 de enero de 2022. DOF 29 de noviembre de 2023.
- Ley General de Cultura y Derechos Culturales. 19 de junio de 2017. DOF 1 de abril de 2024.
- Michaus, M. (2022). El Patrimonio Cultural Inmaterial en la Nueva Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. ASIPI Derechos Intelectuales, pp.7-23.
- Michaus, M. (2019). Perspectivas de Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial de los Pueblos y Comunidades Indígenas en México. En Grupo Español de la AIPPI (Ed.), Homenaje a Luis-Alfonso Durán Estudios sobre propiedad industrial e intelectual (pp. 561-595). Aranzadi.

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (s.f.). Propiedad Intelectual y Expresiones Culturales Tradicionales o del Folclore. Propiedad Intelectual y Expresiones Culturales Tradicionales o del Folclore, 1(1), pp. 1-22.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2021). La propiedad intelectual como derecho humano. Boletín de derecho de autor XXXV(3). 6-14. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000125505_spa
- Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Disposiciones Tipo para las Leyes Nacionales sobre la Protección de las Expresiones del Folklore contra la Explotación Ilícita y otras Acciones Lesivas. Ginebra: 19 de noviembre de 1979.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (2024). Amparo en revisión No. 167/2023. México: 25 de enero de 2024.
- Tratado de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados. Artículo 1. 24 de mayo de 2024.

Arreglo de La Haya
Perspectivas para el continente americano

*Luis Alberto Márquez Chavarría**

Introducción

I. Generalidades de un diseño internacional de conformidad con el Arreglo de La Haya

1. Presentación
2. Prioridad y aplazamiento de publicación
3. Duración y renovación de un diseño internacional

II. Particularidades de la regulación de los diseños industriales en diversos países

1. México
   a. Reconocimiento de prioridad
   b. Aplazamiento de publicación del registro internacional
   c. Unidad de diseño
   d. Solicitud Internacional presentada en nombre del creador
   e. Examinación de fondo
   f. Otorgamiento del diseño internacional
   g. Oposición de un diseño internacional en México
   h. Vigencia de un registro internacional en México



* **Luis Alberto Márquez Chavarría:** Ingeniero Químico Industrial y Asociado en Patentes de la Firma Méndez Cortés, S.C. Amplia experiencia en protección de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad. Socio activo de Asociaciones Internacionales como la American Intelectual Property Law Association (AIPLA), International Trademark Association (INTA) y la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI). Correo electrónico: lmc@mencort.mx, México.

2. Estados Unidos de América
    a. Presentación de solicitud de diseño internacional
    b. Aplazamiento de publicación del registro internacional
    c. Examinación de fondo
    d. Otorgamiento del diseño internacional
    e. Vigencia de un diseño internacional en Estados Unidos
3. Canadá
    a. Presentación de solicitud de diseño internacional
    b. Aplazamiento de publicación del registro
    c. Examinación de fondo
    d. Otorgamiento del diseño internacional
    e. Vigencia de un registro internacional en Canadá
4. Brasil
    a. Presentación de una solicitud de diseño internacional
    b. Aplazamiento de publicación del registro
    c. Examinación de fondo
    d. Vigencia de un registro internacional en Brasil
5. Jamaica
6. Belice

III. Perspectivas para la región
Conclusiones

Resumen

El autor aborda en este texto las particularidades y ventajas del Arreglo de La Haya para el Registro Internacional de Diseños. Para ello, revisa las experiencias en diversos países de América Latina y examina las expectativas de implementación, así como el potencial crecimiento económico que podría derivarse de su adopción en la región. Se discuten tanto los beneficios que el arreglo puede ofrecer, como los desafíos que enfrentan los países al integrarlo en sus sistemas legales. A través de este análisis, se busca proporcionar una visión equilibrada sobre cómo el Arreglo de La Haya podría impactar en la protección de diseños industriales y en el desarrollo económico de América Latina, considerando las diversas realidades de cada país involucrado.

Palabras clave: Arreglo de la Haya para el Registro Internacional de Diseños.

Abstract

The author examines the particularities and advantages of the Hague Agreement for the International Registration of Designs in this text. To this end, he reviews the experiences of various countries in Latin America and analyzes the expectations for implementation, as well as the potential economic growth that could arise from its adoption in the region. The discussion includes both the benefits that the agreement may offer and the challenges countries face in integrating it into their legal systems. Through this analysis, the aim is to provide a balanced view of how the Hague Agreement could impact the protection of industrial designs and the economic development of Latin America, taking into account the diverse realities of each participating country.

Keywords: *Hague Agreement for the international registration of designs.*

Introducción

"La creatividad es la inteligencia divirtiéndose"
Albert Einstein

El Arreglo de La Haya, particularmente el Acta de Ginebra de 1999, rige el registro internacional de dibujos y modelos industriales. Se trata de un convenio internacional que permite la concesión de derechos sobre dibujos y modelos industriales en diversos países (97 miembros contratantes actualmente) con un mínimo de formalidades tanto en la presentación como en la concesión y renovación de derechos. El Acta de Ginebra (1999) del Arreglo de la Haya, es el equivalente para los diseños industriales del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty o PCT) y del Arreglo y Protocolo de Madrid para marcas.

En concreto mediante el Arreglo de la Haya se facilita la presentación de una única solicitud que permite el registro de hasta 100 dibujos y modelos industriales en más de 96 países y organizaciones intergubernamentales, eliminando la presentación de diversas solicitudes de diseños industriales en cada país o región. No obstante a lo anterior, cada país posee sus características de adhesión, tal como el reclamo de prioridad y el aplazamiento de publicación. Cabe destacar que el Acta de Ginebra de 1999 del Sistema de La Haya, no tiene el objetivo de sustituir a los sistemas nacionales de protección de diseños industriales, toda vez que la protección de un registro internacional se regirá de conformidad con la ley nacional de cada país contratante.

De conformidad con la reseña de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)[1], "El Arreglo de La Haya permite solicitar el registro de un dibujo o modelo industrial presentando una única solicitud en la Oficina Internacional de la OMPI, es decir, los titulares de dibujos o modelos industriales pueden protegerlos en varios países o regiones. El Arreglo de La Haya también simplifica la gestión de los registros, pues posibilita inscribir modificaciones subsiguientes y renovar el registro internacional realizando un único trámite".

En el Continente Americano Canadá, Estados Unidos y México son partes contratantes del Arreglo de la Haya y líderes en su impulso. Sin embargo, día a día crecen las voces en otras jurisdicciones para adherirse al Arreglo en vista de sus ventajas referentes a la simplificación de formalidades y agilización de protección. Recientemente, Brasil se adhirió al Arreglo de la Haya con fecha efectiva del 1 de agosto de

1. Reseña del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales. https://www.wipo.int/treaties/es/registration/hague/summary_hague.html.

2023. La adhesión de Brasil es clave por ser la principal economía y solicitante de diseños industriales de la región.

Este texto pretende analizar las particularidades del Arreglo de la Haya en los países contratantes del continente americano particularmente Canadá, Estados Unidos, México y Brasil.

I. Generalidades de un diseño internacional de conformidad con el Arreglo de la Haya

1. Presentación

Conforme a las disposiciones del Arreglo de la Haya, una solicitud internacional puede ser presentada de forma directa ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (**OMPI**) o de forma indirecta ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Parte Contratante del solicitante. El registro internacional poseerá el mismo efecto que tendría una solicitud nacional presentada en cada una las Oficinas Nacionales de las Partes Contratantes.

Según la Oficina Internacional del Sistema de Diseños Internacionales WIPO/HAGUE, en 2019 fueron presentadas un total de 5,886 solicitudes internacionales. De las cuales 5,042 obtuvieron registro como diseños internacionales. Asimismo, se observó un crecimiento de 8.0% entre 2018 y 2019 referente a presentaciones de diseños internacionales. Por otra parte, los principales países de origen de diseños internacionales en 2019 fueron: Alemania (4,487 solicitudes), República de Corea (2,736 solicitudes), Suiza (2,178 solicitudes), Italia (1,994 Solicitudes), Países Bajos (1,376 solicitudes), Estados Unidos de América (1,251 solicitudes).

En caso de que el solicitante proceda con una presentación directa ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se podrá utilizar la interfaz electrónica (E-filing) conocida como eHague *https://www.wipo.int/hague/es/e-filing.html*. El sistema eHague es conveniente para los solicitantes, ya que presenta una interfaz simplificada en donde se pueden capturar los datos relevantes del solicitante, diseñador/inventor, así como de la prioridad. Por otra parte, el sistema EHague permite calcular las tasas de forma directa referentes a la primera parte de la tasa de designación individual y generar el vínculo para proceder con su pago mediante tarjeta bancaria.

Si el solicitante desea proceder con la presentación del diseño internacional de forma indirecta, se deberá presentar el formato internacional DM/1 y anexos correspondientes ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Parte Contratante del solicitante. A su vez, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Parte Contratante del

solicitante hará llegar el formato de solicitud a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) previo pago de las tasas de designación individual así como de transmisión de la solicitud internacional.

Independientemente del país de origen de la solicitud, se deberá presentar una petición de registro internacional incluyendo el número de reproducciones diferentes del dibujo o modelo industrial así como una indicación del producto que constituyan el dibujo o modelo industrial.

2. Prioridad y aplazamiento de publicación

Es preciso indicar que una solicitud internacional de dibujo o diseño industrial podrá contener una declaración en donde se reivindique la prioridad de una o más solicitudes presentadas con anterioridad. Asimismo, deberá considerarse que ciertas Partes Contratantes disponen de aplazamiento de la publicación de un diseño internacional.

Conforme al Acta de Ginebra de 1999[2], cuando la solicitud internacional contenga una petición de aplazamiento de la publicación, la publicación tendrá lugar:

- Cuando ninguna de las Partes Contratantes designadas en la solicitud internacional haya efectuado una declaración del período de plazo permitido,
- Cuando algunas de las Partes Contratantes designadas en la solicitud internacional hayan efectuado una declaración en virtud del 1a), en el momento del vencimiento del período notificado en esa declaración o, cuando haya más de una Parte Contratante designada, en el momento del vencimiento del período de mejor duración notificado en sus declaraciones.

3. Duración y renovación de un diseño internacional

Un registro internacional tendrá una duración inicial de cinco años a partir de la fecha del registro internacional en la mayoría de los países contratantes. Asimismo, un diseño internacional se podrá renovar por periodos adicionales de cinco años. Dependiendo la legislación de una Parte Contratante, la duración de protección variará de 15 años contados a partir de la fecha del registro internacional hasta 25 años. Una vez realizada la renovación, se efectuará una publicación por parte de la Oficina Internacional informando a las Partes Contratantes de los efectos de la renovación.

2. WIPO Lex. https://www.wipo.int/wipolex/es/text/285195.

II. Particularidades de la regulación de los diseños industriales en diversos países de América

1. México

A partir del 6 de junio de 2020, México es miembro contratante del Acta de Ginebra (1999) del Arreglo de La Haya. Con lo anterior, México se pone al día con sus compromisos establecidos en materia de propiedad intelectual por el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En caso de que México sea designado como Parte Contratante en una solicitud de diseño internacional, se deberán seguir los siguientes lineamientos y especificaciones:

a. **Reconocimiento de Prioridad:** Se deberá presentar la copia certificada del documento de prioridad ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dentro de un plazo de tres meses posteriores a la publicación del registro internacional en el Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Asimismo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aceptará la designación de los Códigos de Acceso Digital (DAS) para obtener acceso a las copias certificadas de los documentos de prioridad en la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

b. **Aplazamiento de publicación del registro internacional:** Se hace notar que la legislación mexicana no contempla el aplazamiento de publicación de un diseño internacional. Por lo anterior, la publicación de un registro se realizará dentro del periodo ordinario, al ser designado México en una solicitud internacional.

c. **Unidad de diseño:** Conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial solo se permite proteger un diseño industrial o un grupo de modelos industriales relacionados entre sí de forma que conformen un único concepto de diseño:

> Artículo 72.- La solicitud de registro de diseño industrial deberá referirse a un solo diseño o a un grupo de diseños relacionados entre sí, de tal manera que conformen un único concepto de diseño.
>
> Cuando se presenten varios diseños en una solicitud se entenderá que conforman un único concepto de diseño si:
>
> **I.-** Se pueden identificar con la misma denominación en la solicitud;
>
> **II.-** Presentan en común las mismas características nuevas, y

III.- Producen una misma impresión general, aun y cuando los diseños industriales difieran entre sí en detalles irrelevantes[3].

d. **Solicitud internacional presentada en nombre del creador:** Acorde a la práctica del Arreglo de la Haya, deberá indicarse al diseñador del diseño industrial como "creador". Asimismo, cuando se designe a México en una solicitud de diseño internacional, la solicitud deberá ser presentada a nombre del creador.

e. **Examinación de fondo:** De conformidad con la legislación mexicana, la solicitud de diseño industrial deberá contar con los requerimientos de novedad y susceptibilidad de aplicación industrial. Igualmente, la solicitud de diseño industrial deberá ser una creación independiente y diferir en grado significativo de diseños industriales en el Estado de la Técnica que puedan ser citados como anterioridades.

   En caso de existir requerimientos por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Autoridad emitirá un único oficio de denegación referente a la examinación de fondo, el cual será emitido dentro de un plazo de doce meses contados a partir de la publicación del registro internacional. La contestación a la denegación provisional deberá ser presentada directamente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) conforme a los requisitos y procedimientos provistos en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

   El solicitante podrá dar contestación a la denegación provisional ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dentro de un plazo de dos meses contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la denegación provisional por parte de la Autoridad. Asimismo, el solicitante contará con un plazo adicional de dos meses contados a partir del día hábil siguiente al vencimiento del plazo de dos meses.

f. **Otorgamiento del diseño internacional:** Una vez que sean superados los requerimientos de novedad y susceptibilidad de aplicación industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) emitirá un comunicado a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en donde se invitará al solicitante a realizar el pago de la segunda parte de la tasa de designación individual.

   El pago de la segunda parte de la tasa de designación individual podrá ser realizado directamente ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelec-

3. Congreso de la Unión. (2020). *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial: Expedida El 1 de Julio de 2020.*

tual (OMPI) o por mediación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Finalmente, el solicitante contará con un plazo de dos meses contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de otorgamiento, el cual podrá ser extendido por un plazo adicional de dos meses contados a partir del día hábil siguiente al vencimiento del plazo de dos meses.

g. **Oposición de un diseño internacional en México:** De conformidad con la legislación mexicana, no se contempla un periodo de oposiciones para solicitud de diseños internacionales.

h. **Vigencia de un registro internacional en México:** Un registro de diseño internacional en México tendrá una vigencia de cinco años los cuales podrán ser renovables hasta un periodo máximo de 25 años. De igual manera, las renovaciones de los diseños internacionales se realizarán a través de la Oficina Internacional de la OMPI.

2. Estados Unidos de América

El 13 de mayo de 2015 entró en vigor en Estados Unidos de América el Acta de Ginebra (1999) del Arreglo de La Haya. Por el cual, los solicitantes estadounidenses tienen la posibilidad de presentar solicitudes de diseños internacionales de forma indirecta ante la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO) o de forma directa ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO) podrá actuar como oficina de presentación directa siempre que los solicitantes cuenten con una conexión directa con los Estados Unidos de América. De lo contrario, será necesaria una licencia de presentación extranjera para presentar la solicitud internacional ante la Oficina Internacional. Si el solicitante desea presentar su solicitud de diseño internacional indirectamente ante la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO), deberá ser nacional de los Estados Unidos de América o poseer residencia habitual o establecimiento industrial en los Estados Unidos.

A partir de la adhesión de Estados Unidos al Acta de Ginebra (1999) del Arreglo de La Haya, se han producido muchas mejoras en la Ley Estadounidense de Diseños. Particularmente, la vigencia de protección de los diseños en Estados Unidos es actualmente de 15 años a partir de la fecha de otorgamiento. Anteriormente, el plazo de vigencia era de 14 años a partir de la fecha de concesión. Por otra parte, se ha simplificado la actualización o cambio de información en una solicitud de diseño

internacional. Las empresas estadounidenses podrán buscar una protección más amplia para sus diseños al facilitarte la presentación de solicitudes de diseños adicionales que contengan fotografías o dibujos en color, sin los costos adicionales de peticiones o pagos de tarifas.

Adicionalmente, el Arreglo de La Haya permite representaciones de diseños en donde la materia no reclamada se indica mediante "líneas de puntos o discontinuas". Lo anterior representa uno de los beneficios más interesantes frente a las solicitudes de diseño tradicionales en Estados Unidos. Los solicitantes podrán presentar solicitudes con dibujos asistidos por computadora o representaciones de modelos sólidos, mientras que las solicitudes de diseño tradicionales seguirán bajo el requerimiento de dibujos de lineales formales. Por lo anterior, se ahorrarán recursos en las representaciones gráficas de productos de alta calidad en donde eran necesarias ilustraciones técnicas para crear los dibujos formales. En concreto podemos hablar de las siguientes especificaciones para este país:

a. **Presentación de solicitud de diseño internacional:** En caso de que el solicitante no sea nacional o cuente con residencia habitual de los Estados Unidos de América, podrá presentar la solicitud de diseño internacional ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) siempre que posea una relación con otra parte contratante del Arreglo de la Haya. Una solicitud de diseño internacional presentada indirectamente ante la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO), podrá contar con hasta 100 diseños industriales, siempre que los diseños pertenezcan a la misma clase de la Clasificación Internacional de (Locarno).

   Al igual que en las solicitudes de diseño internacional presentadas indirectamente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), las solicitudes internacionales presentadas indirectamente ante la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO) deberán estar sujetas a un pago de tasa de transmisión.

b. **Aplazamiento de publicación del registro internacional:** Conforme a la legislación estadounidense, no podrán ser aplazadas las publicaciones de diseños internacionales que designen a los Estados Unidos de América. Particularmente, no existe ningún mecanismo formal para aplazar la publicación de una solicitud de diseño en Estados Unidos. Asimismo, la práctica estadounidense dicta que una solicitud de diseño se publicará solo si se procede a su otorgamiento.

c. **Examinación de fondo:** La Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO) será la encargada de realizar la examinación de fondo al diseño internacional aplicable a los Estados Unidos de América. Una notificación de denegación provisional emitida por la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO), no será comunicada de forma directa al solicitante. Por lo anterior, la notificación de denegación provisional será notifica a la Oficina Internacional la cual se encargará de notificar la denegación al solicitante.

   Particularmente, la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO) realizará la examinación de fondo del diseño internacional de conformidad con la Ley de Patentes de Estados Unidos. Conforme a la Ley estadounidense, una solicitud de diseño deberá ser novedosa y ornamental. Para el análisis de novedad, se considerará como Estado de la Técnica toda divulgación que fuera pública previamente a la fecha de presentación de la solicitud de diseño. Asimismo, se contempla un periodo de gracia para las divulgaciones realizadas por el inventor dentro un año antes de la fecha efectiva de la presentación de la solicitud de diseño.

   Para dichos efectos, no se considerarán como Estado de la Técnica las divulgaciones realizadas por el inventor dentro del periodo de gracia de doce meses previos a la fecha efectiva de presentación. Igualmente, conforme a la práctica estadounidense los diseños protegerán la apariencia ornamental de un artículo manufacturado. En donde la apariencia ornamental del diseño incluye la forma o configuración del artículo. Las respuestas a una denegación provisional deberán ser presentadas directamente ante la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO). No se deberán presentar respuestas ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

d. **Otorgamiento del diseño internacional:** Una vez que se han superado las objeciones formuladas por el Examinador, se emitirá el Oficio de Otorgamiento. El solicitante deberá pagar las tasas de expedición del certificado de diseño.

e. **Vigencia de un diseño internacional en Estados Unidos:** Conforme a la legislación estadounidense, un diseño presentado a partir del 13 de mayo de 2015 tendrá una duración de 15 años a partir de la fecha de otorgamiento. Anterior al 13 de mayo de 2015, los diseños obtendrían una vigencia de 14 años. Igualmente, no se requiere le renovación de un registro internacional para mantener la vigencia del diseño en los Estados Unidos de América de conformidad con el Artículo 17 del Arreglo de la Haya.

3. Canadá

Conforme al Acta de diseños canadiense[4], un diseño industrial se define como el conjunto de características de forma, configuración, patrón u ornamento y cualquier combinación de dichas características que en un artículo terminado, puedan captar la atención y ser juzgadas únicamente por los ojos.

La protección de los diseños industriales en Canadá se limita a las características estéticas de un artículo. Un diseño industrial en Canadá no protegerá el funcionamiento de un artículo; los materiales utilizados en la fabricación del artículo o cómo se fabrica el artículo.

El 5 de noviembre de 2018, entró en vigor el Acta de Ginebra (1999) del Arreglo de La Haya en Canadá. Previamente en 2010, se enmendó el Acta de diseños industriales canadienses con la finalidad de aumentar el plazo máximo de vigencia de un diseño industrial de 10 a 15 años. De igual forma, se definió el término de novedad con la finalidad de armonizar la terminología canadiense conforme a la internacional. En Canadá se otorga un plazo 12 meses de gracia referente a la divulgación de un diseño contados a partir de la fecha de prioridad de la solicitud.

Entre las enmiendas al Acta de diseños industriales canadienses, se presenta la corrección de errores evidentes en Registros de Diseños Industriales dentro de los 6 meses a partir de la fecha de presentación. Particularmente, uno de los principales avances se refiere a la factibilidad de presentar solicitudes divisionales para diseños divulgados en una solicitud anterior. La Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá (CIPO) ha indicado que el solicitante podrá presentar una solicitud divisional indicando las partes del diseño mediante líneas continuas (que fueron presentadas con líneas de puntos en la solicitud principal). Las solicitudes divisionales seguirán estando disponibles para los casos en donde la Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá (CIPO) haya emitido una acción oficial por la cual el examinador objete la unidad del diseño, al considerar que una solicitud contiene más de un diseño.

El Arreglo de la Haya ha sido popular entre los solicitantes de diseños industriales en Canadá. Particularmente, Canadá fue el octavo miembro contratante del Arreglo de la Haya que más designaciones de diseños internacionales presentó en el año 2020, con un total de 975 solicitudes internacionales. Este país tiene aplica las siguientes especificaciones:

a. **Presentación de solicitud de diseño internacional:** Las solicitudes de diseños internacionales canadienses pueden ser presentadas directamente

4. Subdivisión de Servicios Legislativos. Leyes federales consolidadas de Canadá, Ley de Diseño Industrial. https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-9/page-1.html. Publicado el 5 de noviembre de 2018.

ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Los requerimientos para presentar el diseño internacional son la indicación del nombre y dirección del solicitante, la descripción del diseño que se protegerá, la indicación del producto a la que se aplicará el diseño así como la designación de los países en donde se busca protección. Posteriormente a la presentación de la solicitud internacional, la Oficina Internacional emitirá el certificado de registro internacional. En caso de existir requerimientos de forma, la Oficina Internacional emitirá una acción oficial otorgando un plazo de 3 meses para subsanar las objeciones.

b. **Aplazamiento de publicación del registro internacional:** Se podrá aplazar la publicación de un diseño internacional que designe a Canadá mediante la presentación de una petición y pago de tasas. La publicación puede ser retrasada hasta 30 meses desde la fecha de prioridad más temprana (o la fecha de presentación si existiera prioridad). No obstante a lo anterior, si el registro internacional incluye la designación de partes contratantes que prevean un aplazamiento inferior a 30 meses, la publicación se realizará al vencimiento del plazo más corto. En caso de que el diseño internacional designe a países que no permiten el aplazamiento como México o los Estados Unidos de América, el diseño internacional será publicado dentro del plazo de 6 meses.

c. **Examinación de fondo:** Conforme a los parámetros internacionales, la Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá (CIPO) será la entidad encargada de realizar la examinación de fondo sobre la solicitud de diseño en Canadá. De acuerdo con el Acta de diseños canadiense, un diseño es registrable si: (a) se presenta una solicitud; (b) el diseño es novedoso; (c) el diseño fue creado por el solicitante o su predecesor; (d) el diseño no consiste únicamente en características dictadas por una función utilitaria del artículo; y (e) el diseño no es contrario a la moral o al orden públicos. La Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá (CIPO) someterá al diseño internacional de interés a un examen de unidad y novedad. La examinación de la novedad comparará el diseño con el estado de la técnica con el objetivo de evaluar si el mismo diseño o un diseño sustancialmente similar se aplica a un artículo que es igual o análogo.

El tiempo de procesamiento de una solicitud de diseño en Canadá, desde la presentación hasta su registro, es de aproximadamente 12 a 18 meses. Si el diseño internacional cumple con los requerimientos del Acta de diseños canadiense, la Oficina Canadiense emitirá un oficio de otorgamiento del

diseño. De lo contrario, al no cumplir con los requerimientos de novedad y unidad, la Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá (CIPO) emitirá una notificación de denegación a la Oficina Internacional. El solicitante tendrá un plazo de 3 meses para dar contestación a la denegación directamente ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá (CIPO).

d. **Otorgamiento del diseño internacional:** Al superarse las objeciones formuladas por el examinador, la Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá (CIPO) emitirá el oficio de otorgamiento. No son requeridas tasas de otorgamiento por parte de la Oficina Canadiense.

e. **Vigencia de un registro internacional en Canadá:** El registro internacional en Canadá será otorgado por un período inicial de 5 años a partir de la fecha del registro internacional y puede renovarse por períodos adicionales de 5 años, hasta un máximo de 15 años.

4. Brasil

La Ley de Propiedad Intelectual de Brasil define a los Diseños Industriales como: "cualquier forma plástica ornamental de un objeto o cualquier disposición ornamental de líneas y colores que pueda aplicarse a un producto, que proporcione un resultado visual nuevo y original en su configuración externa, y que además sirva como base para la fabricación industrial"[5].

Desde el pasado 1 de agosto de 2023, Brasil es miembro contratante del Acta de Ginebra (1999) del Arreglo de La Haya. Con la adhesión de Brasil, se aumentó el alcance geográfico del Sistema Internacional de Diseños al incorporar a la mayor economía de Latinoamérica. Entre las particularidades brasileñas, las más destacadas se refieren a que una solicitud de diseño internacional deberá ser presentada ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Asimismo, una solicitud de diseño podrá incluir hasta 20 variantes por solicitud. Por otra parte, entre las declaraciones brasileñas para el Sistema de la Haya se precisa que deberá ser indicado obligatoriamente el creador del diseño y aplicará el nivel dos de tarifas de designación estándar. Veamos:

a. **Presentación de una solicitud de diseño internacional:** Como se señaló anteriormente, una solicitud internacional no podrá ser presentada directamente ante el Instituto Nacional Brasileño de Propiedad Intelectual (Artículo 4(1)(b) del Acta de 1999). Asimismo, la solicitud internacional presen-

5. Artículo 95, Ley de Propiedad Industrial de Brasil.

tada ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) podrá contar con hasta con 20 variaciones con un número ilimitado de vistas (Artículo 13(1) del Acta de 1999).

Un registro internacional que designe a Brasil como miembro contratante, tendrá los mismo efectos que una solicitud de diseño industrial presentada directamente ante el Instituto Nacional Brasileño de Propiedad Intelectual. Cuando una prioridad sea reclamada, se deberá presentar ante el Instituto Nacional Brasileño de Propiedad Intelectual una copia certificada del documento de prioridad del país de origen dentro de los 90 días posteriores a la publicación del diseño en la gaceta oficial. La copia certificada puede ser sustituida por el Código DAS de la prioridad cuando se encuentre disponible. Las presentaciones de prioridad vía Código DAS deberán indicar la fecha de presentación, el número de serie del país de origen, así como el código alfanumérico de 4 dígitos del código DAS. En ambos casos, se deberá presentar la traducción al idioma portugués del documento de prioridad.

Cabe resaltar que la presentación de la copia certificada de la prioridad así como las contestaciones a denegaciones provisionales deberán ser presentadas ante el Instituto Nacional Brasileño de Propiedad Intelectual mediante un apoderado debidamente calificado y domiciliado en Brasil con poderes para representación administrativa y judicial.

b. **Aplazamiento de publicación del registro internacional:** Se hace notar que la legislación brasileña no contempla el aplazamiento de publicación de un diseño internacional (Artículo 11(1)(b) del Acta de 1999). Por lo anterior, la publicación de un registro se realizará dentro del periodo ordinario al ser designado Brasil en una solicitud internacional.

c. **Examinación de fondo:** Dentro de los 6 meses posteriores a la notificación mediante publicación de la designación brasileña, el Instituto Nacional Brasileño de Propiedad Intelectual notificará el oficio de otorgamiento o una denegación provisional a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El Instituto Nacional Brasileño de Propiedad Intelectual podrá emitir una denegación provisional cuando las reproducciones de la solicitud de diseño internacional no representen claramente al diseño industrial, así como sus variaciones de una forma clara y suficiente. Igualmente, se emitirá la denegación provisional cuando una solicitud reclame más de un objeto. Un diseño industrial será considerado como nuevo en Brasil cuando no pueda ser encontrado en el estado de la técnica al consi-

derar su prioridad o fecha de presentación. Asimismo, un diseño industrial deberá dar como resultado una configuración visual distintiva en relación con otros objetos anteriores en el Estado de la Técnica.

d. **Vigencia de un registro internacional en Brasil:** La protección máxima de un diseño internacional en Brasil será de 25 a partir de la fecha de presentación internacional del registro. La protección por un máximo de 25 años estará sujeta al pago de renovaciones cada 5 años.

5. Jamaica

El 10 de febrero de 2022 entró en vigor el Arreglo de la Haya en Jamaica, convirtiéndose el país caribeño en el miembro contratante 67 del Acta de Ginebra de 1999. En vista de la adhesión del país caribeño al Arreglo de la Haya, se aprobó una nueva Ley de Diseños en Jamaica. Las novedades de la nueva Ley radican en la vigencia de los diseños industriales iniciando con un término de 5 años a partir de la fecha de presentación y siendo renovados por un máximo de 15 años. De igual forma, se definió que un diseño puede ser aplicable a una composición de líneas o colores, o cualquier forma tridimensional que posea una apariencia especial aplicable a la industria.

Entre los requisitos, la nueva Ley de diseños industriales estipula que un diseño debe ser nuevo, de carácter individual y no debe contravenir el orden público o la moral. Igualmente, se estipula que la protección de diseño no será aplicable cuando un diseño se encuentre enfocado únicamente a la obtención de un resultado funcional o técnico en la medida que no respete los aspectos arbitrarios de la apariencia del diseño.

6. Belice

El 9 de febrero de 2019, entró en vigor el Acta de Ginebra de 1999 del Arreglo de la Haya en Belice. Belice se convierte en el primer estado contratante de Centroamérica del Arreglo de la Haya. Belice autoriza el aplazamiento de la publicación de su solicitud internacional por un período no superior a 12 meses desde la fecha de presentación o en caso de reivindicar prioridad, desde la fecha de prioridad de la solicitud. Asimismo, la Oficina de Propiedad Intelectual de Belice (BELIPO) examinará la solicitud de diseño internacional con respecto a los siguientes señalamientos de no otorgamiento: i. Cuando se incumpla la definición de diseños industriales conforme al Acta de Diseños Industriales de 2000 declara que "un diseño industrial se referirá a cualquier composición de líneas o colores o cualquier forma tridimen-

sional, o cualquier material asociado o no con dichas líneas o colores, que otorguen una apariencia especial a un producto industrial o artesanal que sirva como patrón para un producto industrial o artesanal y que pueda apelar y ser juzgado por un usuario" y ii. Al señalarse diseños industriales que sean contrarios al orden público o a la moral.

III. Perspectivas para la región

La protección exclusiva de un diseño representa un retorno de inversión asegurado, toda vez que previene a terceras partes de reproducir el diseño. Sin embargo, proteger un diseño fuera de su jurisdicción original implica invertir recursos en cada mercado objetivo para su exportación. Los derechos de los diseños industriales son territoriales y solo son válidos en las jurisdicciones en donde se buscó protección dentro del plazo de prioridad que generalmente brinda una ventana de 6 meses.

> … La protección exclusiva de un diseño representa un retorno de inversión asegurado…

A través del Sistema de la Haya se permite a los países contratantes presentar una única solicitud que protegerá a los solicitantes en más de 96 jurisdicciones. Como se ha informado anteriormente, en el continente americano actualmente solo Canadá, Estados Unidos de América, México, Belice, Jamaica y Brasil pueden optar al beneficio del diseño internacional.

Conforme a la práctica, la adhesión de un país al Arreglo de la Haya representa una reducción en costes de presentación y examinación de hasta un 55%. El costo/beneficio del diseño internacional permite a más empresas su acceso a mercados extranjeros.

> … Se debe considerar que el principal beneficio del Arreglo de la Haya radica en la reducción de costes concernientes a la examinación de forma…

Se debe considerar que el principal beneficio del Arreglo de la Haya radica en la reducción de costes concernientes a la examinación de forma. Sin embargo, cada

Oficina de Propiedad Intelectual de los países contratantes serán las encargas de realizar su propia examinación de fondo. Lo anterior brinda la oportunidad a Firmas locales de participar en la examinación así como en el reclamo de prioridad.

Según información de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OPMI), la adhesión de México al Arreglo de la Haya representó que el país se posicionará en el lugar 13° en presentaciones internacionales de diseños en 2022.

La adhesión de un país al Arreglo de la Haya en la mayoría de las ocasiones conlleva a una reforma de su Ley de Propiedad Industrial. En Jamaica por ejemplo, originó la reforma total de su Ley de Diseños. Por su parte, en México generó la ampliación de un diseño industrial de su vigencia de 15 años a un máximo de 25 años de protección.

Al consolidarse la adhesión de más países de Latinoamérica como Colombia y Perú, se brindaría un mayor beneficio a los solicitantes en vista del nivel de exportación e importación que se mantiene en la región. El valor neto de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe creció un 20% en 2022 y se espera una tendencia en dicho crecimiento para 2025 y 2026.

Al sumarse el comercio generado entre los países de Latinoamérica con la región norte del continente, se obtiene un mercado de más de 900 millones de habitantes. Es imperante una mayor difusión del Arreglo de la Haya en países de Latinoamérica en vista del costo/beneficio ofrecido en aras de una potencial expansión en el mercado internacional de los solicitantes.

Conclusiones

El Arreglo de la Haya ofrece diferentes ventajas para obtener la protección de un diseño industrial en diferentes países. Particularmente, al eliminar la necesidad de presentar la solicitud de diseño industrial en cada jurisdicción, se reducen los costos para una empresa en vista de su expansión y comercialización internacional. No obstante a lo anterior, se mantendría la colaboración con Firmas locales de Propiedad Intelectual al necesitarse su experiencia para la examinación de fondo y pronunciamiento ante denegaciones emitidas por parte de las Oficinas de Propiedad Intelectual de los países contratantes del Arreglo de la Haya.

Los principales beneficiados del Arreglo de la Haya sin duda van enfocados a las pequeñas y medianas empresas que buscan una expansión internacional a bajo costo y con una reducción de formalidades. Asimismo, el manejo de su portafolio de propiedad intelectual se facilita al contar con una única fecha legal agilizando sus trámites de renovaciones y transferencias de derechos.

La inversión en la cultura de la creatividad en una empresa generará diseños capaces de obtener alcances globales. Al promover sistemas de protección con un alcance mundial, las empresas obtendrían beneficios económicos exponenciales. El Sistema Internacional de protección de diseños es promotor del crecimiento de empresas en vista de su desarrollo e inversión en creatividad que se refleja en un comercio internacional y su alcance en más de 96 países. Para no ir más lejos México fue pionero en América Latina en la implementación del Arreglo de la Haya y actualmente se encuentra en el lugar 13° a nivel mundial en presentaciones internacionales de diseños.

… México fue pionero en América Latina en la implementación del Arreglo de la Haya y actualmente se encuentra en el lugar 13° a nivel mundial en presentaciones internacionales de diseños…

Una mayor participación del Arreglo de la Haya en Latinoamérica estimulará la innovación en los países contratantes gracias a los alcances globales del sistema, significando una mayor inversión en innovación y creatividad por parte de las empresas.


ASIPI
ANIVERSARIO

¿Desaparecerán los secretos empresariales en la era de la IA y el *blockchain*?

*Natalia Tobón Franco**

Índice

I. Generalidades de los secretos empresariales
II. Impacto del Internet, blockchain e Inteligencia Artificial (IA) sobre los secretos empresariales
Conclusión
Bibliografía



* **Natalia Tobón Franco:** Abogada de la Universidad de Los Andes, Colombia. Tiene una Maestría en Propiedad Intelectual, Comercio y Tecnología en el Franklin Pierce Law Center, New Hampshire, Estados Unidos. Ha trabajado en el Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad de los Andes, Legis y Cavelier Abogados. Es autora de varios libros sobre propiedad intelectual, libertad de expresión y responsabilidad de los abogados. Página web: www.nataliatobon.com.

Resumen

La aparición del Internet, el *blockchain* y la Inteligencia Artificial (IA) ha generado oportunidades y retos para la protección de secretos empresariales. Por un lado estas tecnologías nos proporcionan medios avanzados para guardar la confidencialidad, pero por otro, su estructura facilita la filtración de información y el ciberespionaje. En este ensayo se recomienda un enfoque integral que combine medidas tecnológicas avanzadas, políticas de gestión de riesgos y programas de concientización para empleados y proveedores para proteger los secretos empresariales en esta nueva era.

Palabras clave: Secretos empresariales-herramientas para su protección, Inteligencia artificial, blockchain, algoritmos, ciberseguridad, aprendizaje automático (ML)

Abstract

The emergence of the Internet, blockchain, and Artificial Intelligence has created both opportunities and challenges in the protection of trade secrets. These technologies provide advanced means to enhance confidentiality, but at the same time, their structure can facilitate information leaks and cyber espionage. To effectively protect trade secrets, a comprehensive approach that combines advanced technological measures, risk management policies, and awareness programs for employees and suppliers is recommended.

Keywords: *Trade secrets - tools for their protection, Artificial intelligence, blockchain, algorithms, cybersecurity, machine learning (ML).*

I. Generalidades de los secretos empresariales

"Desde la receta de Coca-Cola hasta el algoritmo de búsqueda de Google, los secretos empresariales han sido durante mucho tiempo, y lo siguen siendo, un motor clave de la ventaja competitiva"[1].

En civilizaciones antiguas como Babilonia, Asiria, Egipto y Cartago, los conocimientos en irrigación, metalurgia, cerámica eran cuidadosamente guardados y sus titulares sólo los transmitían a sus descendientes[2]. Descubrimientos recientes revelan recetas de perfumes, métodos para producir vidrio de colores, manuales para entrenar caballos e instrucciones detalladas sobre apicultura se registraban por escrito para protegerlos de divulgaciones no autorizadas[3]. En Roma algunos historiadores sugieren que la *actio servi corrupti*, que permitía enjuiciar a un esclavo por revelar secretos de su amo sin su consentimiento, podría considerarse un precursor de los actuales secretos empresariales. Sin embargo, otros argumentan que esta medida estaba más orientada a sancionar la traición en general, y que no tenía una relación específica con los secretos comerciales[4]. Durante la Edad Media, los secretos empresariales se entendían principalmente como una obligación de confidencialidad dentro de las corporaciones, hermandades y gremios.

En Estados Unidos el secreto empresarial apareció hace dos siglos por vía jurisprudencial[5] y sólo fue hasta 1979 cuando se dictó la *Uniform Trade Secrets Act*[6]

1. Lisa Jorgeson, Directora General Adjunta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Simposio de la OMPI sobre secretos comerciales e innovación, 2022
2. Varela Pezzano, Eduardo. "Sobre esclavos, guildas y los orígenes del secreto commercial". Revista Vniversitas. Pontifica Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia) N° 121: 217-232, julio-diciembre de 2010 citando a Morris Silver, *Economic Structure of the Ancient Near East,* 41 (Taylor & Francis, 1985).
3. Ibíd. Nota, 11, 53.
4. Varela Pezzano, Op. cit., citando a Schiller, Arthur, *"Trade Secrets and the Roman Law: The Actio Servi Corrupti"*, 30 Columbia Law Review, 837 (1930), y Watson, Alan *"Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded"*, 11 Tulane Law Review, 25-29 (1996) (refutando la teoría de Schiller).
5. Entre los primeros casos sobresale *Vickery v. Welch, 36 Mass. 523 (1837)*. Allí Welch firmó un contrato con Vickery para preparar una receta secreta de chocolate. Un día resolvió hacerla pública, alegando que él era su único dueño. La Corte falló a favor del demandante (*Vickery*) por incumplimiento de contrato. El tribunal rechazó el argumento según el cual proteger la receta como secreto restringía el comercio pues "no tiene importancia para el público si el arte secreto es utilizado por el demandante o por el demandado".
6. En los Estados Unidos de América, en 1979, algunos Estados adoptaron el *"Uniform Trade Secrets Act* (UTSA)". Esta disposición fue modificada en 1985 y adoptada por 47 Estados como la ley aplicable sobre la materia. En 1996 se dictó el "*Economic Espionage Act* (EEA)" (18 U.S.C. §§ 1831–1839), norma que convirtió en delito federal la apropiación indebida de secretos. En el 2016 se dictó el "*Defend Trade Secrets Act* (DTSA)", 18 U.S.C.§§1839 et seq., ley que creó por primera vez una acción federal contra la violación de los secretos.

–UTSA– disposición que se aplica aun en el ámbito estatal, mientras que en el año 2016, se expidió el *Defend Trade Secrets Act* (DTSA), que tiene un alcance federal. Esta última norma define los secretos empresariales así:

> Todas las formas y tipos de información financiera, comercial, científica, técnica, económica o de ingeniería, incluidos patrones, planos, compilaciones, dispositivos de programas, fórmulas, diseños, prototipos, métodos, técnicas, procesos, procedimientos, programas o códigos, ya sean tangibles o intangibles, que se hayan almacenado, recopilado o memorizado físicamente, electrónicamente, gráficamente, fotográficamente o por escrito, si no son generalmente conocidos, su propietario ha tomado medidas razonables para mantener dicha información en secreto y la información tiene un valor real o potencial independiente, pueden ser considerados secretos empresariales[7].

… secreto empresarial es cualquier dato, información o conocimiento que sea secreto, tenga valor comercial por ser secreto y haya sido objeto de medidas razonables para ser mantenida en secreto…

En general hoy en día se tiene que secreto empresarial es cualquier dato, información o conocimiento que sea secreto, tenga valor comercial por ser secreto y haya sido objeto de medidas razonables para ser mantenida en secreto[8]. Esta

7. Si bien el *Defend Trade Secrets Act* (DSTA) no incluye una definición concreta de secretos empresariales, las Cortes estadounidenses han construído la siguiente definición combinando el *Economic Espionage Act* (EEA) de 1996 y el *Uniform Trade Secrets Act* (UTSA): "En general, la forma de la información que califica como un secreto comercial bajo la Ley de Secretos Comerciales de los Estados Unidos (DTSA, por sus siglas en inglés) es extremadamente amplia e incluye información de cualquier forma, sin importar 'cómo esté almacenada, compilada o memorializada físicamente, electrónicamente, gráficamente, fotográficamente o por escrito', y de cualquier tipo, 'financiera, comercial, científica, técnica, económica o de ingeniería', siempre y cuando: (1) la información sea realmente secreta, porque no es conocida ni fácilmente accesible para otra persona que pueda obtener valor económico a partir de la divulgación o el uso de la información; (2) el propietario haya tomado "medidas razonables" para mantener el secreto; y (3) se derive un valor económico independiente de ese secreto". Toren, P. (2016, 16 de mayo). Definition of a 'Trade Secret' Under the DTSA. Recuperado de http://www.ipwatchdog.com/2016/05/24/defintion-trade-secret-dtsa/id=69262/
8. Decisión 486 de 2000. "Artículo 260- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:
   a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;

sencilla definición merece varias aclaraciones. Primero, que dato, información y conocimiento no son lo mismo[9]:

Dato es la representación de un hecho o fenómeno a través de signos, palabras o números o que sirve para describir la realidad pero no proporciona interpretaciones ni juicios de valor[10].	**Información** es la "suma de los datos con sentido, relevancia y propósito"[11]. Los datos se convierten en información cuando una persona los contextualiza, categoriza, calcula, corrige y/o condensa[12].	**El conocimiento** es la suma de los datos, la información y la experiencia personal o empresarial.	**Documento** es un objeto por medio del cual se muestra o expresa un dato, una información o un conocimiento. Son documentos los escritos, los planos, las fotografías, las cintas cinematográficas, las grabaciones y en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo[13].

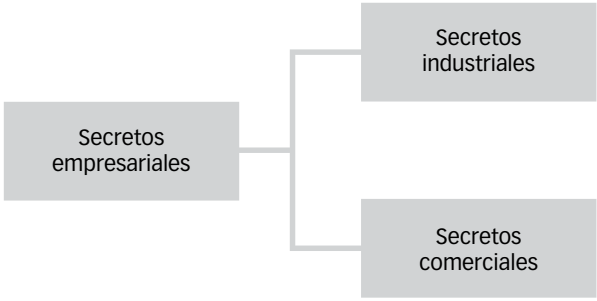
Segundo, que secreto empresarial e "información no divulgada" son figuras similares sólo que "información no divulgada" es el término que emplea el artículo 39 del ADPIC -Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio-[14] mientras que "secreto empresarial" es el nombre adoptado por la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

… "información no divulgada" es el término que emplea el artículo 39 del ADPIC -Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio- mientras que "secreto empresarial" es el nombre adoptado por la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina…

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.
La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios".

9. Tobón Franco, N. (2017). Secretos empresariales: concepto y protección. Bogotá: Asociación Cavelier del Derecho y Editorial Gustavo Ibáñez, p. 48-49
10. Este tema ha sido tratado por Davenport, T. *Working knowledge.* Harvard Press, 1998. [Recuperado el 11 de mayo de 2006]. Disponible en: <http://citeseer.ist.psu.edu/davenport98working.html.
11. Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. [Recuperado el 11 de mayo de 2006]. Disponible en: <http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/GuiaClaseNo.1.pdf>.
12. Davenport, Op. cit.
13. Colombia, Código de Procedimiento Civil, artículo 251.
14. Acuerdo para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, artículo 39. El ADPIC fue ratificado por Colombia mediante la Ley 170 de 1994.

Tercero, que los "secretos industriales" y los "secretos comerciales" son una especie del género "secretos empresariales" pues según la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, los primeros son secretos referidos a estudios o situaciones que facilitan la fabricación de bienes o prestación de servicios por parte de una empresa mientras que los segundos cubren la información que se relaciona con asuntos puramente comerciales, como son la venta, la publicidad, relaciones con los consumidores y con los proveedores. Ambos, sin embargo, están sujetos a la misma regulación[15].



Fuente: Elaboración propia

Cuarto, que el *know how* se protege como secreto empresarial. En efecto, la expresión *know how* comúnmente se usa para definir aquel conocimiento secreto, generalmente originado en la práctica, sobre la mejor manera de realizar determinada tarea eficazmente[16]. Gómez Segade lo define así:

> "*Know how* es todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales, o sobre ideas o procedimientos comerciales, que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos" [17].

En Colombia, la ley ha calificado el *know how* como un bien intangible[18] y lo ha definido como "(…) la experiencia secreta sobre la manera de hacer algo, acumulada en un arte o técnica y susceptible de cederse para ser aplicada en el mismo ramo, con eficiencia"[19]. Por su parte el Consejo de Estado del mismo país, en una senten-

15. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 005, abril 3/06.
16. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Régimen Jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales.* Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1984, p. 55. Ver con especial énfasis el carácter "reservado" del *know how.*
17. Citado en: Chuliá Eduardo, Beltrán Teresa. *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos* Tomo I. Contrato N°5. *Know how.* José María Bosch, Editor, Madrid, 1999, p. 253.
18. Colombia, Decreto 2650 de 1993.
19. Colombia, Decreto 2123 de 1975, Artículo 1°.

cia, dispuso que el *know how* se debe proteger como secreto empresarial, en los siguientes términos[20]:

> "En Colombia inicialmente la protección jurídica al *know how* no era autónoma y se efectuaba como obligación contractual pactada de modo expreso o de acuerdo con las normas de competencia desleal (…). Actualmente, en el marco jurídico del Acuerdo de Cartagena, la protección jurídica del *know how se efectúa mediante la protección de los secretos industriales* de acuerdo con el artículo 73 y siguientes de la Decisión 344 de 1993"[21]. (cursiva es nuestra)

Y la Corte Constitucional de Colombia sostuvo que el know how es una especie de los secretos empresariales así:

> "(…) de la propiedad industrial hacen parte los secretos industriales, es decir, los que se refieren a los factores técnicos o científicos que, combinados de cierta manera, permiten una fabricación o transformación de productos con resultados específicos y característicos de la empresa industrial que los posee. Lo que se conoce como *know how* es objeto de protección jurídica en razón precisamente del vínculo que establece entre el proceso y su resultado, cuyo conocimiento y manejo pertenece a la empresa y forma parte de su patrimonio".

En todo caso el Acuerdo para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC- del cual Colombia es parte, y la Decisión 486 de 2000[22], prevén que los datos, información o conocimiento susceptibles de ser protegidos como secreto empresarial deben cumplir los siguientes requisitos[23]:

1. Ser secretos[24]

La legislación[25] y la doctrina[26] explican que sólo es secreto empresarial el conocimiento que verse sobre cosas, procedimientos, hechos, actividades o cuestiones

20. Colombia, Consejo de Estado. Sentencia 10299, julio 10/97, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.
21. La Decisión 344 de 1993 fue derogada por la Decisión 486 de 2000.
22. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-381, septiembre 14/93, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo
23. "Acuerdo para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio", ADPIC, artículo 39. El ADPIC fue ratificado por Colombia mediante la Ley 170 de 1994.
24. "La falta de divulgación, es, por tanto, la base sobre la que se asienta toda la construcción del secreto industrial". Gómez Segade, José Antonio. *El secreto industrial (know how). Concepto y protección.* Editorial Tecnos, Madrid, p.188.
25. Véase Decisión 486 de 2000, artículo 260 y ADPIC, artículo 39. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, por ejemplo, insiste en el carácter confidencial de esta figura. Ver Resolución 456 de 2006 de esa entidad que define *know how* como el "conjunto de información práctica no patentada derivada de pruebas y experiencias, que se caracteriza por ser: —*Secreta*. —Sustancial (importante y útil para la producción de los productos contractuales). — Determinada (descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad)".
26. "El *know how* sólo es relevante cuando es una información relativamente secreta". Llobregat Hurtado, María Lui-

similares, que n*o sea generalmente conocido ni fácilmente accesible* para personas que se mantienen en los círculos en los que normalmente se emplea el tipo de información en cuestión[27].

La pregunta obvia que surge ante tal explicación es la siguiente: ¿Cuántos individuos pueden conocer un secreto antes de que este pierda la calidad de tal? Cabanellas sostiene que para poder hablar de datos, información o conocimiento que sean "secretos" debe tratarse de contenidos que sólo se encuentren en poder de un número limitado de personas[28] y Gómez Segade advierte que ese número limitado dependerá de la amplitud y profundidad de los competidores en la rama industrial de que se trate.

> "En un sector altamente desarrollado y competitivo, en el que las empresas participantes disponen por lo general de departamentos de investigación y siguen atentamente la marcha de sus competidores, habrá que proceder con gran cautela a la hora de determinar si una cosa es o no secreto"[29].

Ni en la Comunidad Andina ni en la Unión Europea[30] ni en los Estados Unidos de América[31] existe una lista taxativa de los datos, información o conocimiento que

sa. *Temas de propiedad industrial*. 2° Edición. Editorial La Ley. 2007, p.500. La autora cita el Reglamento de la Comunidad Europea. CEE 556/89. También véase a Gómez Segade: "Si resulta que el pretendido secreto es conocido por la generalidad de los competidores o por el público, ya será superflua cualquier investigación ulterior". Gómez Segade, José Antonio. *El secreto industrial (know how) Concepto y protección.* Editorial Tecnos, Madrid, p. 187.

27. El artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 exige que la información sea secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, "no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible *por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva* (…)". (cursiva es nuestra)
28. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. R*égimen Jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales.* Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1984, p. 55.
29. Gómez Segade, José Antonio. *El secreto industrial (know how) Concepto y protección.* Editorial Tecnos, Madrid, p.194.
30. El numeral 2° de Directiva Europea 2016/943 dispone que los secretos empresariales cubren "(…) información de muy diversa índole que no se circunscribe a los conocimientos técnicos, sino que abarca datos comerciales como la información sobre los clientes y proveedores, los planes comerciales y los estudios y estrategias de mercado. Las pequeñas y medianas empresas (en lo sucesivo, «las pymes») otorgan aún más valor a los secretos comerciales y dependen aún más de ellos. Al proteger esa gran diversidad de conocimientos técnicos e información empresarial, ya sea como complemento o como alternativa a los derechos de propiedad intelectual, los secretos comerciales permiten a los creadores e innovadores sacar provecho de sus creaciones e innovaciones, por lo que son especialmente importantes para la competitividad de las empresas, así como para la investigación y el desarrollo, y el rendimiento asociado a la innovación".
31. El *Defend Trade Secrets Act* (DSTA) de Estados Unidos no menciona ninguna lista específica pero el *Uniform Trade Secrets Act* (USTA) sí relaciona ocho tipos de información que puede protegerse como secreto empresarial: fórmulas, patrones, compilaciones, programas, aplicaciones, métodos, técnicas o procesos: En comparación, la Ley de Secretos Comerciales Uniformes (UTSA, por sus siglas en inglés) identifica, a modo de ejemplo, ocho tipos específicos de información de secreto comercial: 'fórmula, patrón, compilación, programa, dispositivo, método, técnica o proceso Toren, P. (2016, 16 de mayo). Definition of a 'Trade Secret' Under the DTSA. Recuperado de http://www.ipwatchdog.com/2016/05/24/defintion-trade-secret-dtsa/id=69262/

pueden estar cubiertos por la figura del secreto empresarial[32]. No obstante, a manera de ejemplo, podemos citar los siguientes:

- Bases de datos.
- Compilaciones de información.
- Dibujos.
- Especificaciones sobre naturaleza y características de productos.
- Fórmulas para preparar alimentos, medicamentos, cosméticos.
- Resultados de actividades de investigación y desarrollo.
- Información sobre costos.
- *Know how.*
- Medios, formas de distribución o comercialización de productos.
- Medios o formas de prestación de servicios.
- Métodos o procesos de producción.
- Planes de comercialización y de precio que no sean públicos
- Conocimientos científicos, matemáticos e información económica.
- Conocimiento sobre conductas humanas[33].
- Datos sobre costos de producción, distribución u otros[34].
- Datos sobre la capacidad instalada y existencias35.
- Detalle sobre compras o ventas (facturas, contabilidad, etc.) que no sea pública[36].
- Política de descuentos y comisiones que no sea pública[37].
- Información plus sobre clientes y proveedores.
- Políticas y estrategias comerciales que no sea pública[38].

32. La ley de secretos empresariales españolas (LSE) de 2019 da una definición muy amplia. "Considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero. Así, la formulación de un olor, un algoritmo, invenciones no patentables –o no patentadas-, estrategias comerciales, planes financieros o incluso listados de clientes entrarían en el ámbito de aplicación de la LSE". Gigante, Victoria. Garrigues. El secreto empresarial. https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/el-secreto-empresarial. Recuperado julio 1 de 2024.
33. "Grandes sumas de dinero se invierten en investigaciones económicas, sociológicas y psicológicas, ya sea de tipo teórico o destinadas a recabar datos sobre conductas humanas concretas que sirven de base para desarrollos teóricos posteriores o para aplicaciones productivas inmediatas. Tal es el caso de información relativa a gustos, reacciones de consumidor y a actitudes…". Cabanellas De Las Cuevas, G. (1984). *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales.* Buenos Aires: Editorial Heliasta. (p. 48).
34. Perú, INDECOPI. Directiva: Lineamientos sobre información confidencial. [Recuperado el 24 de mayo de 2008]. Disponible en: <www.sni.org.pe/servicios/legal/reportelegal/content/view/303/28/.>
35. Ibíd.
36. Ibíd.
37. Ibíd.
38. Perú, INDECOPI. Directiva: Lineamientos sobre información confidencial. [Recuperado el 24 de mayo de 2008]. Disponible en: <www.sni.org.pe/servicios/legal/reportelegal/content/view/303/28/.>

- Estudios de mercado y proyectos de inversión[39].
- Secretos empresariales combinados[40].
- Secretos empresariales negativos[41].
- Algoritmos

2. Que los datos, información o conocimiento tengan un valor comercial por ser secretos

Los datos, información o conocimiento candidatos a ser protegidos mediante secreto empresarial deben tener un valor comercial, es decir, deben tener altura inventiva, deben poder usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y deben ser susceptibles de ser transmitidos a un tercero[42]. En los Estados Unidos se aplica el test de los 6 criterios para verificar si existe o no suficiente confidencialidad sobre lo que se desea proteger mediante el secreto[43]:

- El grado de conocimiento que se tiene fuera de la empresa del secreto referido
- La medida en que la información es conocida por los empleados y otras personas involucradas en el negocio.
- El nivel de medidas adoptadas para preservar la confidencialidad del secreto
- El valor de la información para los competidores
- La suma de dinero y esfuerzo empleado en investigación y desarrollo
- La facilidad o dificultad para que la información pueda ser adquirida o duplicada por otros a partir de sus propias investigaciones.

39. Ibíd.
40. Los secretos empresariales combinados aquellos que cubren un conjunto de elementos que por sí solos están en el dominio público pero fusionados de cierta forma se pueden proteger si el resultado es secreto, tiene valor por ser secreto y ha sido objeto de medidas razonables para impedir su divulgación. En: "In other words, knowing 'what doesn't work' is often as valuable or even more valuable than knowing 'what does work'". Estados Unidos de América, Glaxo Inc. v. Novopharm Ltd., 931 F. Supp. 1280, 1299 (E.D.N.C. 1996).
41. Ibíd. Los secretos empresariales negativos aluden a la información y al conocimiento de lo que "no hay que hacer", como sucede, por ejemplo, con los experimentos fallidos. La jurisprudencia estadounidense estima que, a veces, estos secretos son más importantes que los secretos empresariales positivos.
42. Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, Artículo 260.
43. Esto es lo que se llama el test de los seis factores. Fue expuesto por primera vez por el American Law Institute en 1939, después de una revisión de más de 100 años de jurisprudencia en el siglo XIX y sigue vigente. Halligan, M. (2023). The Growing Trade Secret Problem. Recuperado de https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=-604d5a11-05b7-4294-9280-61809053ab18

3. Que la persona que legítimamente la controla haya adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto

Como no existe una definición legal de aquello que se considera "razonable", es necesario acudir al Diccionario de la Lengua Española que dice que algo es razonable cuando es justo, lógico, conforme a la razón o suficiente[44]. Si aplicamos esa definición al asunto objeto de nuestro estudio, podemos decir que se toman medidas razonables para la protección de los secretos empresariales cuando se adoptan, de manera consciente, políticas y prácticas suficientes en términos cualitativos o cuantitativos, según las circunstancias, para mantener en secreto la información de que se trate. Al fin y al cabo no todo tipo de datos, información o conocimiento puede protegerse a través de las mismas herramientas. Las medidas más comunes para mantener la información en secreto son:

Medidas jurídicas	Acuerdos o cláusulas de confidencialidad.
Medidas informativas	Medidas que tienden a informar al público que cierta información debe permanecer en secreto *–notice measures–*.
Medidas físicas de seguridad	Medidas físicas de seguridad *–physical security measures–*, como las claves secretas, que buscan impedir a personas que no tienen autorización para obtener cierta información, que la conozcan o utilicen.
Medidas prácticas	Medidas que tienen que ver con el sentido común, como la elaboración y socialización de unas políticas de protección de la información al interior de la empresa, y la entrega de la información en forma fraccionada, según su contenido o según el interés del destinatario: *piece of a puzzle o need to know basis.*

Fuente: Elaboración propia

Según la forma, las medidas para mantener el secreto pueden ser expresas, como las cláusulas de confidencialidad en los contratos, o tácitas, que son las que se deducen de la conducta del empresario:

> [T]ales medidas pueden ser, según las circunstancias, expresas, como cuando se estipula una cláusula contractual que obliga a no divulgar la información de que se trate, o bien tácitas que se deducen de la conducta del empresario y que además sean idóneas para mantener secreta la información[45].

44. Diccionario Espasa-Calpe S.A., Madrid, 2005, en www.wordreference.com/definicion/razonable. Recuperado el 25 de mayo de 2008.
45. Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de propiedad industrial, Tomo I. Medellín : Editorial Diké, 2001, p. 89.

Según su eficacia, las medidas pueden idóneas o ineficaces. En efecto, puede suceder que se adopten medidas expresas o tácitas para proteger el secreto pero que éstas sean ineficaces, por ejemplo, porque el secreto "no es secreto", como sucedió en el siguiente caso:

> [Ll]ama la atención del despacho el hecho de que frente a un secreto empresarial, generalmente considerado como uno de los activos intangibles más importantes de una compañía, se haya argumentado frente a los empleados para su justificación la existencia del trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio de una solicitud de patente de modelo de utilidad, y la advertencia verbal de tener cuidado en entregar dichos diseños a terceros, en consideración a que el concepto de registro de patente desvirtúa la existencia de un secreto industrial, pues por el contrario el trámite de registro de patente de invención o de modelo de utilidad busca precisamente es hacer pública la existencia de una nueva creación[46].

En todo caso, las autoridades han determinado que la razonabilidad de las medidas de protección se debe determinar caso por caso, teniendo en cuenta la naturaleza de la información:

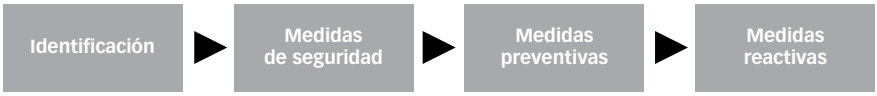
> E]n relación con el círculo donde se desenvuelven las personas que normalmente manejan información de similares características. No es lo mismo el análisis de razonabilidad que se hace en el círculo de empresas farmacéuticas, donde el personal químico farmacéutico se encuentra capacitado para hacer deducciones y procesos complejos para obtener información, que el que se debe hacer en relación con personas que se dedican al negocio de los restaurantes[47].

Sobre el tema de las medidas razonables vale la pena mencionar que la Ley de Secretos Empresariales de España (LSE) exige al titular del secreto empresarial que diseñe una política de protección de secretos empresariales que como mínimo descanse sobre los siguientes pilares[48]:

- Identificación de la información o conocimientos valiosos susceptibles de ser protegidos mediante secreto a través de auditorías internas.
- Adopción de medidas de seguridad que garanticen un nivel de protección adecuado (restricciones de acceso, emplazamientos seguros, etc.).

46. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Sentencia 01 de 2006 y Sentencia 12 de 2011.
47. Tribunal Andino de Justicia, Proceso 49-IP-2009.
48. Gigante, Victoria. Garrigues. El secreto empresarial. https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/el-secreto-empresarial. Recuperado julio 1 de 2024.

- Implementación de medidas preventivas de carácter jurídico como la firma de acuerdos de confidencialidad.
- Medidas reactivas como el establecimiento de protocolos de actuación a seguir en casos en que se materialice una vulneración de secreto empresarial.



Fuente: Elaboración propia

En la práctica firmas de auditoría e impuestos como KPMG sugieren a los clientes interesados en conservar los secretos empresariales aplicar las siguientes medidas de protección[49]:

- **Gobierno:** Tener políticas y procedimientos que recojan su definición, objeto, alcance, así como medidas mínimas de control.
- **Clasificación:** No solo lo que se considera secreto empresarial, sino diferenciar otras categorías: la documentación electrónica o impresa debería estar marcada / identificada según la clasificación asignada, como sería, por ejemplo, "Interno Confidencial".
- **Controles:** Por medio de restricciones de acceso con usuario y contraseña, así como con cifrado (en particular para su transmisión electrónica).
- **Formación:** Periódica para empleados y en particular directivos con acceso a secretos empresariales.
- **Clausulados:** Que ofrezcan cobertura específica con empleados y terceros.
- **Protocolos:** Para detectar e investigar posibles irregularidades, con herramientas informáticas que faciliten estas actividades.

De cualquier forma una de las características más relevantes de los secretos empresariales es que no están sujetos a una protección por un tiempo limitado como las demás figuras de la propiedad intelectual: los secretos existen mientras la información que cubren cumpla los requisitos arriba mencionados (sea secreto, tenga valor por ser secreto, se tomen las medidas razonables para mantener el secreto)[50].

49. Rivas Vásquez Alejandro. El secreto empresarial: perspectivas informático-forenses. KPMG Tendencias. https://www.tendencias.kpmg.es/2022/01/secreto-empresarial-perspectivas-informatico-forenses/
50. Decisión 486 de 2000, artículo 263: La protección del secreto *empresarial perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260*.(la cursiva es nuestra)

Finalmente para sancionar la revelación indebida de secretos existen varias vías. En Colombia se utiliza la denuncia por actos de competencia desleal y la denuncia penal. Si se trata en concreto de competencia desleal por violación de secretos empresariales la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) exige la presencia de los siguientes elementos[51]:

- La existencia de un secreto empresarial
- Que dicho secreto haya sido divulgado o explotado por un tercero que accedió a éste legítimamente pero con el deber de reserva, o que accedió a éste ilegítimamente por medio de espionaje, procedimientos análogos o como consecuencia de la violación de normas jurídicas y
- Que la divulgación o explotación del secreto se haya realizado sin autorización de su titular.
- Que se adoptaron una o varias medidas jurídicas, físicas, prácticas o técnicas razonables para la conservación del secreto y que éstas obligaban al demandado

> … A menudo se habla de competencia desleal por violación de secretos cuando un empleado se pasa a trabajar para la competencia…

A menudo se habla de competencia desleal por violación de secretos cuando un empleado se pasa a trabajar para la competencia. Empecemos por afirmar que esto, por sí solo, no es desleal. Es la ley de la vida. Así se deduce de un pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) cuando se enfrentó a la siguiente situación: El vendedor estrella se retira de una empresa, monta su propio negocio dedicado a la misma actividad de su antiguo empleador y ofrece sus servicios a los clientes de su anterior empleador. Según la SIC, en ese evento no hubo competencia desleal pues no se presentó evidencia de que el ex empleado hubiera utilizado una lista de clientes *sofisticada* de su antiguo empleador:

> "[n]o hay testimonios ni documentos que prueben que el comportamiento comercial de la denunciada con sus clientes era el mismo que guardaba con ellos la denunciante –que les haya ofrecido las mismas promociones, que haya tenido en cuenta el

51. Superintendencia de Industria y Comercio, Resoluciones 11090 y 31714 de 2003.

> conocimiento de sus hábitos y necesidades, los mismos consignados en la base de datos– (…)"[52].

Es más, la Superintendencia consideró que lo probado, es decir, que había utilizado el nombre, dirección y teléfono de los clientes de su anterior empleador para ofrecerle sus productos o servicios no constituía per se un acto de competencia desleal porque esos datos son públicos y, entre otras, se pueden encontrar en directorios especializados[53].

En España la Ley de Secretos Empresariales de 2019 (LSE) califica como ilícitas tres tipos de conductas: (i) la obtención de un secreto empresarial mediante el acceso, apropiación u obtención de copias no autorizadas de cualquier soporte que contenga el secreto, (ii) actuaciones contrarias a las prácticas comerciales leales, y (iii) la utilización o revelación del secreto cuando quien la realice estuviese sujeto a una obligación de confidencialidad. Si se cometen estas conductas las acciones que podrán iniciarse son las de prohibir la producción, oferta, comercialización y almacenamiento de productos y servicios que incorporen o estén siendo prestados gracias al secreto y exigir una indemnización de daños y perjuicios[54].

En el país ibérico se preocupan por prevenir la revelación de los secretos durante el proceso judicial y por ello se prevén "medidas tendientes a evitar que la información confidencial quede expuesta en el marco del proceso –i.e., restringiendo el acceso a los autos- y a evitar el empleo fraudulento de los procesos para obtener información de terceros"[55]. Además, en cuanto a los potenciales infractores, "no es baladí destacar que la LSE establece un sistema que tiende a la responsabilidad objetiva, permitiendo dirigirse no solo frente al que obtiene, utiliza o revela sin autorización el secreto conscientemente, sino también al que lo hace de forma negligente –porque debiera haber conocido la ilicitud- e incluso a terceros adquirentes de buena fe"[56].

En Colombia la otra gran opción para demandar acciones contra la revelación indebida de secretos empresariales es acudir a la denuncia penal. Para el efecto, es necesario determinar cuál de las conductas previstas en el Código Penal es la más se adecua a la conducta y verificar si se trata de un comportamiento típico,

52. Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 11090, abril 29/03. Por ejemplo en Colombia Legis cuenta con directorios especializados en el sector de la construcción, confecciones, textiles, *outsourcing, software*, servicios, etc.
53. Ibíd.
54. Gigante, Victoria. Garrigues. El secreto empresarial. https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/el-secreto-empresarial. Recuperado julio 1 de 2024.
55. Ibíd.
56. Ibíd.

antijurídico y culpable. En relación con la revelación del secreto empresarial el Código Penal Colombiano prevé varios delitos: la violación de reserva industrial o comercial (artículo 308) y la utilización de asunto sometido a secreto o reserva (artículo 419).

En España el artículo 278 del Código Penal señala algo similar: "…El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos… será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses…". Por su parte el Articulo 279 indica "…La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa… se castigará con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses…".

II. Internet, *blockchain* e inteligencia artificial (IA)

Los avances en Internet, *blockchain* y la Inteligencia Artificial (IA) han transformado la gestión de secretos empresariales de múltiples maneras. Internet ha simplificado el acceso y el intercambio de datos e información, pero por otro también ha aumentado los riesgos de ciberespionaje al exponer información sensible. *Blockchain* ofrece seguridad y transparencia mediante registros inalterables pero si se implementa mal, puede comprometer la confidencialidad de los secretos empresariales, como ocurre por ejemplo cuando se usan cadenas de bloques públicas o contratos inteligentes sin las debidas precauciones. La IA promete mejorar la detección de amenazas de seguridad, pero plantea dilemas éticos y preocupaciones sobre la privacidad. A continuación exploraremos en detalle estas dinámicas.

1. Internet

La Internet es una red global de computadoras que están conectadas entre sí usando diferentes protocolos de comunicación. Esto permite que dispositivos como computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas intercambien datos entre sí. Gracias a esta infraestructura, la comunicación instantánea es posible, así como el acceso a una amplia variedad de información y la utilización de servicios esenciales como el correo electrónico, la navegación web, las redes sociales y las compras en línea.

Para las empresas, Internet ha revolucionado la gestión de secretos empresariales mediante servicios de almacenamiento en la nube y sistemas de gestión de contenido empresarial (ECM), optimizando la organización y seguridad de la información. Además, herramientas como Microsoft Teams y Zoom han facilitado el traba-

jo remoto, permitiendo a empleados dispersos colaborar eficientemente mediante mensajería instantánea, videoconferencias e intercambio de archivos[57].

> … El aprovechamiento de estas tecnologías para mejorar la productividad empresarial ha generado desafíos significativos en términos de seguridad…

Pero no todo son beneficios. El aprovechamiento de estas tecnologías para mejorar la productividad empresarial ha generado desafíos significativos en términos de seguridad: fugas de datos causadas por errores humanos o ataques cibernéticos, *ransomware* que cifra archivos y exige rescates, *phishing* para obtener información confidencial y ataques de denegación de servicio (DDoS)[58]. En concreto el ciberespionaje representa una amenaza grave porque permite que se obtenga, de forma no autorizada, información estratégica. Al día de hoy se han sugerido algunas de las herramientas para mejorar la seguridad de los secretos empresariales en Internet. Veamos:

- Se recomienda implementar VPN (Redes Privadas Virtuales) para cifrar la conexión entre el dispositivo del usuario y la red, lo que fortalece la privacidad y la seguridad de la información transmitida a través de Internet. Además, utilizar instrumentos de autenticación multifactor (MFA) añade una capa adicional de seguridad al requerir múltiples formas de verificación de identidad,

57. "Las empresas deben asegurar la confidencialidad de la información tanto en la oficina como en los hogares de los empleados que trabajan de forma remota. Todos los dispositivos que accedan a la red de la empresa deben estar protegidos con contraseña y contar con antivirus y firewall. Las conexiones inalámbricas deben estar protegidas con contraseñas seguras y los empleados deben evitar el uso de información fácilmente accesible como nombres de familia o fechas de nacimiento. El espacio de trabajo remoto debe estar físicamente protegido. Los empleados deben cerrar sesión y cerrar documentos abiertos cuando no estén trabajando, y los dispositivos deben bloquearse automáticamente después de un período corto de inactividad. Toda información sensible debe mantenerse bajo llave para evitar accesos no autorizados. Las reuniones por videoconferencia deben ser seguras, limitando el acceso a invitados con códigos de acceso y contraseñas. La plataforma debe cumplir con estándares de seguridad y actualizarse regularmente". McNulty, T. (2020, July 1). Protecting trade secrets when working remotely – Practical considerations and *"reasonable steps"*. Lando & Anastasi LLP. Retrieved July 1, 2024, from https://www.lalaw.com/knowledge-center/article/protecting-trade-secrets-when-working-remotely-practical-considerations-and-reasonable-steps/

58. DDoS es la abreviatura de "Distributed Denial of Service" (Denegación Distribuida de Servicio, en español). Se refiere a un tipo de ataque cibernético en el cual múltiples sistemas informáticos comprometidos son utilizados para inundar un objetivo, como un servidor web, con tráfico de red.

como contraseñas, códigos de seguridad enviados a dispositivos móviles o tokens de seguridad físicos[59].

- Adquirir Firewall de próxima generación porque ofrece capacidades avanzadas de inspección y filtrado de tráfico para detectar y bloquear amenazas cibernéticas como *malware*, ataques de denegación de servicio (DDoS) e intrusiones maliciosas.
- Implementar herramientas de gestión de contraseñas seguras para cuentas en línea. Evitar el uso de contraseñas débiles o compartidas[60].
- Utilizar *software* de cifrado de extremo a extremo porque protege los datos durante su transmisión y garantiza que solo los destinatarios autorizados puedan acceder a la información[61].

59. "El primer paso es proporcionar computadoras propiedad de la empresa a los empleados y requerir que trabajen exclusivamente en ellas. Esto permite la instalación de *software* de protección contra virus y cortafuegos necesarios. Los empleados deben conectarse a través de una red segura y encriptada, como una VPN, para acceder a las redes de la empresa, lo que asegura conexiones seguras y evita el uso de dispositivos no controlados por la empresa.
Todas las computadoras y dispositivos permitidos (*smartphones*, discos duros externos, etc.) deben estar protegidos con contraseña y se debe considerar la autenticación de dos factores, al menos para el acceso a información particularmente sensible. El acceso a la información debe limitarse a quienes realmente requieran usarla durante el periodo de trabajo remoto, y se deben establecer registros de acceso para documentar qué empleados han accedido a qué documentos específicos". McNulty, T. (2020, July 1). Protecting trade secrets when working remotely – Practical considerations and "reasonable steps". Lando & Anastasi LLP. Retrieved July 1, 2024, from https://www.lalaw.com/knowledge-center/article/protecting-trade-secrets-when-working-remotely-practical-considerations-and-reasonable-steps/
60. Un Firewall es una barrera de seguridad diseñada para proteger una red informática al monitorear y controlar el tráfico entrante y saliente. Funciona como un filtro que examina los datos que pasan entre una red privada y redes externas, como Internet. El firewall puede bloquear o permitir el tráfico según reglas predefinidas, que pueden basarse en direcciones IP, puertos, protocolos u otros criterios.
61. "La apropiación indebida de secretos comerciales a menudo ocurre cuando los empleados cambian de empleo, ya sea por despido, recorte, licencia o porque buscan nuevas oportunidades. En cada una de estas situaciones, existe el riesgo de que el ex-empleado intente copiar información sensible para usarla en su futuro empleo, ya sea en otra empresa o formando una nueva entidad que compita con su antiguo empleador. Además, si un empleado remoto se enferma, queda incapacitado o fallece, es crucial asegurar que los datos en posesión de dicho empleado no sean accesibles por otras personas. Idealmente, ya se habrían firmado acuerdos de confidencialidad y no divulgación, y en los casos apropiados, cláusulas de no competencia si se trata de empleados clave. Con el incremento del trabajo remoto, estos acuerdos deben considerarse para todos los empleados con acceso a información sensible, confidencial, propietaria o secreta, independientemente de su rol o antigüedad. Si estos acuerdos no están vigentes, se pueden presentar nuevos acuerdos (Otrosí) para imponer estos requisitos, aunque los requisitos legales para que estos acuerdos sean válidos varían según el estado, especialmente con respecto a las cláusulas de no competencia.
Para protegerse contra la apropiación indebida, las computadoras de la empresa deben estar equipadas con *software* que permita a la compañía bloquear remotamente a los usuarios o eliminar información sin necesidad de la intervención o permiso del empleado. Como mínimo, las computadoras deben configurarse para prevenir la descarga de datos, como la desactivación de los puertos USB. También se debe poder rastrear qué datos han

- Además, promover capacitaciones en seguridad cibernética es fundamental para educar a los empleados sobre las mejores prácticas de seguridad, ayudándoles a reconocer y evitar amenazas como el phishing y el malware.

2. Blockchain

El *blockchain* es una tecnología innovadora que facilita la creación de registros seguros y descentralizados de transacciones o eventos. Funciona mediante una estructura de cadena de bloques conectados, donde cada bloque contiene datos enlazados criptográficamente al bloque anterior, formando una secuencia inmutable de registros. Con el *blockchain* se elimina la dependencia de una autoridad central, se ofrece transparencia al permitir que todos los participantes de la red accedan a una copia idéntica del registro y se asegura que una vez que la información se registra, no puede ser modificada ni eliminada[62], gracias a la vinculación criptográfica con los bloques anteriores[63].

En términos de seguridad el *blockchain* emplea técnicas avanzadas de criptografía para proteger la autenticidad y la integridad de los datos. Cada transacción se valida mediante un consenso entre los nodos de la red, lo que hace extremadamente difícil alterar o falsificar la información almacenada. Lo anterior se puede ilustrar con el caso de una empresa farmacéutica que utiliza *blockchain* para almacenar datos críticos de investigación y desarrollo de medicamentos. Cada etapa del proceso, desde la investigación inicial hasta las pruebas clínicas y la aprobación regulatoria, se registra de manera segura en la cadena de bloques[64]. Esto no solo asegura la integridad de los datos frente a posibles alteraciones o manipulaciones, sino que

sido accedidos por los empleados y si dicha información ha sido transferida a una ubicación fuera de la red, como memorias USB, discos duros externos o incluso la unidad local de la computadora del empleado. Aunque esto no previene la apropiación indebida, la evidencia del acceso puede servir como un disuasivo para el robo de secretos comerciales y ayudar en la gestión de la apropiación indebida si llega a ocurrir. Los empleados que se retiran deben ser notificados de sus obligaciones de confidencialidad continuas. Aunque las entrevistas de salida en persona pueden no ser una opción, se puede usar una videoconferencia en su lugar, y podría ser útil grabar estas entrevistas para demostrar que la empresa tomó todas las medidas razonables para proteger su información confidencial y propietaria. Sin embargo, es importante tener en cuenta las leyes de cada jurisdicción respecto a la grabación de comunicaciones electrónicas y el consentimiento de ambas partes". McNulty, T. (2020, July 1). Protecting trade secrets when working remotely – Practical considerations and "reasonable steps". Op. cit.

62. Es tan útil para la propiedad intelectual que en febrero de 2024, el servicio de asistencia en propiedad intelectual de la Comisión Europea señaló: "Al usar la tecnología *blockchain*, los artistas pueden garantizar la transparencia, trazabilidad y protección de sus creaciones digitales, protegiéndolas de duplicaciones no autorizadas y estableciendo un registro claro de propiedad y origen para coleccionistas y amantes del arte". https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/intellectual-property-and-digital-art-2024-02-29_en

63 Speyer, R., & Franzese, G. (2024, May 31). *Beyond blockchain*: Diverse approaches to safeguarding trade secrets in the digital era. *IPWatchdog*. Retrieved from https://ipwatchdog.com/2024/05/31/beyond-blockchain-diverse-approaches-safeguarding-trade-secrets/id=176902/

64. Ibíd.

también facilita la trazabilidad completa de la propiedad intelectual involucrada. También el podemos pensar en el caso de una *startup* tecnológica que desarrolla un algoritmo avanzado para prevenir fraudes financieros. Utilizando *blockchain*, la empresa registra cada línea de código y cada mejora al algoritmo en una cadena de bloques privada. Esto protege eficazmente su propiedad intelectual contra intentos de plagio o robo, ya que cualquier acceso o modificación indebida sería detectable de inmediato por todos los participantes autorizados en la red[65].

Pero el *blockchain* también plantea grandes retos. Hoy en día las redes blockchain tienen capacidad limitada para manejar grandes volúmenes de transacciones de manera eficiente y esto puede mermar la velocidad de las transacciones y aumentar los costos operativos. Por otro lado operar y mantener una red *blockchain* puede ser costoso, especialmente en términos de energía y recursos computacionales necesarios para validar y almacenar transacciones. De hecho no existen estándares comunes y por lo que se presenta dificultad para que diferentes *blockchains* se comuniquen lo que obstaculiza la adopción generalizada y la utilidad práctica de la tecnología. Finalmente aunque *blockchain* ofrece seguridad mediante criptografía avanzada, la privacidad puede ser un problema, especialmente en *blockchains* públicos donde todos los datos son accesibles para todos los participantes. Además, los contratos inteligentes pueden tener vulnerabilidades si no se desarrollan y auditan adecuadamente[66].

Tal vez tiene razón la publicación *IPWatchdog* cuando señala: "A pesar de su potencial, la integración de *blockchain* en la gestión de secretos empresariales es desafiante... Adoptar *blockchain* requiere un cambio cultural dentro de las organizaciones donde se enfatice la importancia de la alfabetización digital y la conciencia sobre los derechos de propiedad intelectual"[67].

3. Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que se centra en el desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. Existen varios tipos de IA: Generativa, de aprendizaje profundo y de refuerzo. La primera se enfoca en la creación de sistemas capaces de generar contenido nuevo, como imágenes, música o texto, que es similar al creado por humanos. Estos sistemas utilizan algoritmos de aprendizaje para aprender patrones y generar contenido original. La IA de aprendizaje profundo se refiere a sistemas de IA que utilizan redes neuronales artificiales con múltiples capas de procesamiento

65. Ibíd.
66. Ibíd.
67. Ibíd.

para aprender de datos no estructurados y realizar tareas complejas como reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural y conducción autónoma. Finalmente en la IA de refuerzo los sistemas aprenden a través de la interacción con un entorno y la retroalimentación recibida en función de sus acciones.

Como es fácil imaginar la IA ofrece a los empresarios muchas ventajas. Por ejemplo permite analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones y tendencias ocultas, lo que ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas y estratégicas; facilita que se automaticen tareas complejas que anteriormente requerían la intervención humana, lo que aumenta la eficiencia operativa y reduce los costos y puede utilizar datos de clientes para ofrecer recomendaciones personalizadas y experiencias adaptadas a las necesidades individuales de cada usuario, lo que mejora la satisfacción del cliente y fomenta la lealtad a la marca.

No obstante lo anterior, el uso de inteligencia artificial (IA) plantea preocupaciones significativas en cuanto a la seguridad de los datos. A medida que las empresas recopilan y utilizan grandes cantidades de información para entrenar modelos de IA con algoritmos, crece el riesgo de que se acceda a secretos empresariales de manera no autorizada.

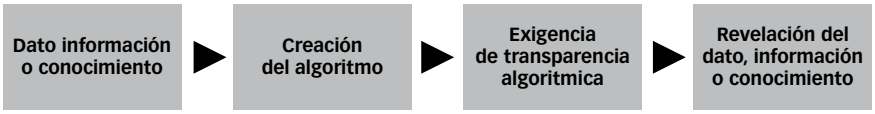
Particularmente el tema de los algoritmos y los secretos empresariales es objeto de estudio[68]. En el contexto de la informática y la inteligencia artificial, un algoritmo es una secuencia lógica de instrucciones diseñada para llevar a cabo una tarea computacional, como ordenar datos, buscar información o tomar decisiones. Para llegar a los algoritmos los sistemas analizan grandes cantidades de datos, información y conocimiento cuya procedencia a veces no es tan clara y cuyo contenido no siempre es objetivo. Esto puede ser relevante cuando los algoritmos se aplican en sistemas de IA que operan en áreas como la selección de personal, la evaluación crediticia, la atención médica y la administración de justicia. La falta de visibilidad sobre la forma cómo se obtienen y funcionan los algoritmos puede llevar a aplicaciones con resultados discriminatorios[69]. Es allí donde surge el concepto de la "transparencia

68 Azuaje Pirela, M., & Finol González, D. (2020). Transparencia algorítmica y la propiedad intelectual e industrial: tensiones y soluciones. *Revista de la Propiedad Inmaterial*, (30), 111-146. https://doi.org/10.18601/l6571959.n30.05

69. La Ley de Inteligencia Artificial (Ley de IA) de la Unión Europea es la primera ley integral en materia de inteligencia artificial del mundo. Ella prevé que "antes de comercializar un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo en el mercado de la Unión o de ponerlo en servicio de otra forma, los proveedores deberán someterlo a una evaluación de la conformidad. Esto les permitirá demostrar que su sistema cumple los requisitos obligatorios de una inteligencia artificial digna de confianza (por ejemplo, calidad de los datos, documentación y trazabilidad, transparencia, supervisión humana, exactitud, ciberseguridad y solidez). Esta evaluación debe repetirse si el sistema o su finalidad se modifican sustancialmente". Unión Europea. (2023). Preguntas y respuestas: Nueva Ley sobre Servicios Digitales. Recuperado de https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_21_1683

algorítmica" que busca generar claridad sobre los datos, información y conocimiento que se entrega al sistema para entrenar los algoritmos[70].

… La falta de visibilidad sobre la forma cómo se obtienen y funcionan los algoritmos puede llevar a aplicaciones con resultados discriminatorios…



Fuente: Elaboración propia

La razón por la cual las empresas suelen ser reacias a divulgar detalles sobre la forma cómo entrenan sus algoritmos es porque tienen temor a revelar sus secretos empresariales y que puedan ser explotados por sus competidores o adversarios[71]. Por ejemplo, si una empresa utiliza un algoritmo de recomendación para personalizar la experiencia del usuario en su plataforma, podría verse obligada a revelar la información que utiliza para llegar a esas recomendaciones, los criterios de ponderación que aplica o la información estratégica que posee sobre sus clientes o procesos comerciales.

Se pueden aprovechar las ventajas de la IA sin descuidar sus secretos empresariales adoptando varias estrategias[72]:

Control de acceso y compartimentación de datos. Las empresas pueden implementar medidas para limitar el número de personas que tiene acceso a los secretos empresariales que son necesarios para alimentar los modelos de IA generativa[73]. Además, pueden adoptar enfoques de comparti-

70. La Ley de Inteligencia Artificial (Reglamento COM/2021/06) de la Unión Europea fue aprobada en marzo de 2024. Obliga a que se aplique el principio de la "transparencia algorítmica" cuando existan riesgos para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas. En Colombia el documento Conpes 3975 de 2022 señala que debe existir un marco ético para el desarrollo de la IA y en el año 2023 se radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley estatutaria "Por medio de la cual se define y regula la inteligencia artificial, se establecen límites frente a su desarrollo, uso e implementación y se dictan otras disposiciones".
71. Sahota, N. (2024, May 22). AI Is Deciphering Your Corporate Trade Secrets. Forbes. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/neilsahota/2024/05/22/ai-is-deciphering-your-corporate-trade-secrets/
72. Elman, J. (2023, November 28). AI and Trade Secrets: A Winning Combination. *IPWatchdog*. Retrieved from https://ipwatchdog.com/2023/11/28/ai-trade-secrets-winning-combination/id=170001/
73. WIPO. (n.d.). Generative AI: Navigating Intellectual Property. IP and Frontier Technologies. Retrieved from chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/pdf/generative-ai-factsheet.pdf

mentación de datos para restringir el acceso a partes específicas de los datos según la necesidad y la autorización[74].

Cifrado y seguridad de datos. El cifrado de extremo a extremo puede ser una estrategia efectiva para proteger los secretos mientras están en tránsito o en reposo[75].

Generación controlada de datos. Las empresas pueden desarrollar técnicas para generar datos sintéticos o datos de entrenamiento controlados que retengan la información esencial. Esto permite que los modelos de IA generativa aprendan y creen contenido sin exponer directamente los secretos empresariales[76].

Auditoría y monitoreo continuo. Es necesario aumentar las capacidades de seguimiento forense con el objetivo de detectar la posible filtración de información por parte de los empleados antes[77], en tiempo real y/o después del hecho[78].

Evaluación de riesgos y cumplimiento normativo. Se deben realizar evaluaciones exhaustivas de riesgos para identificar posibles vulnerabilidades y amenazas en el uso de IA generativa. Además, deben asegurarse de cumplir con las regulaciones y normativas de privacidad de datos aplicables, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa o la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) en los Estados Unidos[79].

74. Ibíd.
75. Ibíd.
76. Davis Polk. (2023, 29 de noviembre). Three steps for safeguarding trade secrets in the world of generative AI. Recuperado de https://www.davispolk.com/insights/client-update/three-steps-safeguarding-trade-secrets-world-generative-ai
77. "Puede darse el caso de que nuevos empleados que traen información de su antigua empresa la carguen y compartan en carpetas o por correo electrónico, utilizándola para el desempeño de sus nuevas funciones y, en consecuencia, contaminando la empresa con información adquirida ilícitamente". Rivas Vásquez, A. (2022, enero). El secreto empresarial: perspectivas informático-forenses. KPMG Tendencias. Recuperado de https://www.tendencias.kpmg.es/2022/01/secreto-empresarial-perspectivas-informatico-forenses/
78. "Personal clave con acceso a secretos empresariales que descargan este tipo de información a un USB, la reenvían a una cuenta de correo externa o la suben a un portal externo (ejem. Dropbox). Esta actividad normalmente empieza días o semanas previas a causar baja para posteriormente incorporarse en una empresa de la competencia. Para mitigar estos riesgos es importante seguir las recomendaciones ya mencionadas. Y, en caso de sospechas, los dispositivos informáticos deberían de ser preservados de forma forense y analizados para determinar si ha habido irregularidades en la gestión de la información confidencial, y en su caso, reportarlas en un informe informático pericial como parte de los procedimientos judiciales /civiles aplicables". Ibíd.
79. WIPO. (n.d.). Generative AI: Navigating Intellectual Property. Op. Cit.

Capacitación y actualización de acuerdos. Es esencial proporcionar capacitación regular al personal sobre la gestión de los secretos empresariales y actualizar los contratos laborales y manuales corporativos con pautas claras sobre el uso adecuado de herramientas de inteligencia artificial generativa[80]. Estos documentos deben incluir orientaciones explícitas sobre qué herramientas están prohibidas, los tipos de información que pueden ser revelados de manera segura y el proceso para reportar divulgaciones accidentales de secretos empresariales[81].

Negociación cuidadosa de los términos de los acuerdos con los proveedores de IA. Cuando una empresa decide proporcionar a sus empleados una herramienta de inteligencia artificial generativa para su uso laboral, es esencial que negocie meticulosamente los términos del acuerdo con el proveedor ya que los términos estándar predefinidos pueden no ofrecer protección suficiente para la información confidencial de la empresa[82].

Finalmente una de las razones por las cuáles los secretos empresariales se combinan mejor que las patentes y el derecho de autor con la IA es porque en ninguna ley de exige que el dato, información o conocimiento candidato a ser protegido mediante el secreto haya sido creado por un humano, como si sucede con esas otras figuras de la propiedad intelectual. Por lo tanto, si se cumplen los requisitos, incluso algo creado por una máquina, puede quedar cubierto por el secreto[83].

… una de las razones por las cuáles los secretos empresariales se combinan mejor que las patentes y el derecho de autor con la IA es porque en ninguna ley de exige que el dato, información o conocimiento candidato a ser protegido mediante el secreto haya sido creado por un humano, como si sucede con esas otras figuras de la propiedad intelectual…

80. Las empresas deben educar a los empleados sobre estas políticas y emitir recordatorios periódicos sobre las obligaciones de seguridad". McNulty, T. (2020, July 1). Protecting trade secrets when working remotely – Practical considerations and "reasonable steps". Op. Cit.
81. WIPO. (n.d.). Generative AI: Navigating Intellectual Property. Op. Cit.
82. Para mayor desarrollo de estas advertencias ver: Davis Polk. (2023, 29 de noviembre). Three steps for safeguarding trade secrets in the world of generative AI. Op. Cit.
83. Elman, J. (28 de noviembre de 2023). AI and Trade Secrets: A Winning Combination. Recuperado de https://ipwatchdog.com/2023/11/28/ai-trade-secrets-winning-combination/id=170001/

Conclusión

Sólo se puede proteger mediante secreto empresarial aquellos datos, información o conocimiento que sean secretos, tengan valor comercial por ser secretos y hayan sido objeto de medidas razonables para ser mantenidos en secreto.

La aparición de nuevas tecnologías como Internet, *blockchain* e Inteligencia Artificial ha impactado significativamente la gestión de los secretos empresariales sobretodo en el área de la adopción de medidas razonables para su conservación, sin embargo, al mismo tiempo, también han aumentado la vulnerabilidad de estos activos frente a amenazas como el ciberespionaje y la fuga de datos.

Para minimizar los riesgos y capitalizar plenamente los avances de la tecnología en beneficio de los secretos empresariales es esencial que las empresas implementen estrategias integrales que combinen medidas tecnológicas avanzadas, políticas de gestión de riesgos y programas de concientización dirigidos a todos los actores involucrados en el manejo del secreto.

… Para minimizar los riesgos y capitalizar plenamente los avances de la tecnología en beneficio de los secretos empresariales es esencial que las empresas implementen estrategias integrales que combinen medidas tecnológicas avanzadas, políticas de gestión de riesgos y programas de concientización dirigidos a todos los actores involucrados en el manejo del secreto…

Bibliografía

- Azuaje Pirela, M., & Finol González, D. (2020). Transparencia algorítmica y la propiedad intelectual e industrial: tensiones y soluciones. *Revista de la Propiedad Inmaterial, (30),* 111-146. https://doi.org/10.18601/l6571959.n30.05
- Bercovitz, A. (1992). Competencia desleal, Código de Comercio, evaluación y perspectivas. Cámara de Comercio de Bogotá.
- Cabanellas De Las Cuevas, G. (1984). *Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know how y secretos comerciales e industriales.* Buenos Aires: Editorial Heliasta.
- Colombia, Código de Procedimiento Civil, artículo 251.
- Colombia, Consejo de Estado. Sentencia 10299, julio 10/97.
- Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-425, septiembre 4/97.
- Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-381/93.
- Colombia, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Orden administrativa 2/02.
- Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 4987, marzo 9/04.
- Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 11090, abril 29/03.
- Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 005, abril 3/06.
- Comunidad Andina. (2000). *Decisión 486.* Recuperado de http://www.comunidadandina.org/decisions/Decision486-2000.pdf
- Davis Polk. (2023, 29 de noviembre). Three steps for safeguarding trade secrets in the world of generative AI. Recuperado de https://www.davispolk.com/insights/client-update/three-steps-safeguarding-trade-secrets-world-generative-ai
- De León, I. (2019, 5 de noviembre). ¿Cuánto cuesta cuidar un secreto por 100 años? *Puntos sobre la i.* Blog del BID para conversar sobre innovación en América Latina y el Caribe. Recuperado de https://blogs.iadb.org/innovacion/es/blockchain-y-propiedad-intelectual/
- Elman, J. (2023, November 28). AI and Trade Secrets: A Winning Combination. *IPWatchdog.* Retrieved from https://ipwatchdog.com/2023/11/28/ai-trade-secrets-winning-combination/id=170001/
- Estados Unidos de América, Cohen v. Trump. Decision Date: May 27, 2016 | Court Name: United States District Court for the Southern District of California. Recuperado de http://tsi.brooklaw.edu/cases/recent_decisions
- Estados Unidos de América, E.W. Bliss Co. v. Struthers-Dunn, Inc., 408 F.2d 1108, 1112–13 (8th Cir. 1969), citado por Rowe, E. (s.f.). Trade secret litigation and free speech: is it time

to restrain the plaintiffs? *Boston College Law Review.* Recuperado de https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/law/bclawreview/pdf/50_5/06_rowe.pdf

- Estados Unidos de América, Glaxo Inc. v. Novopharm Ltd., 931 F. Supp. 1280, 1299 (E.D.N.C. 1996).
- Gigante, Victoria. (s.f.). El secreto empresarial. Garrigues. Recuperado de https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/el-secreto-empresarial
- Gómez Segade, J. A. (s.f.). *El secreto industrial (know how): concepto y protección.* Madrid: Editorial Tecnos.
- Halligan, M. (2021, 28 de septiembre). Trade secret metadata and blockchain evidence: a perfect combination. Reuters Legal. Recuperado de https://www.reuters.com/legal/legalindustry/trade-secret-metadata-Blockchain-evidence-perfect-combination-2021-09-28/
- Halligan, M. (2023, 11 de diciembre). Artificial intelligence and trade secrets. *Reuters Legal.* Recuperado de https://www.reuters.com/legal/legalindustry/artificial-intelligence-trade-secrets-2023-12-11/
- Halligan, R. M. (2021). Automated Trade Secret Asset Management: SFP Classification, EONA Proofs, blockchaining, and DTSA Civil Seizure Orders. *UIC Rev. Intell. Prop. L., 20,* 145-152.
- Interactiva Digital. (s.f.). Empresas y negocios: marketing digital. Compañías que han prohibido el uso de chat GPT. Recuperado de https://interactivadigital.com/empresas-y-negocios-marketing-digital/compa-ias-que-han-prohibido-el-uso-de-chat-gpt/
- ISO/IEC 27001. Norma de estandarización para la seguridad de la información. Recuperado de https://www.iso27000.es
- Klein, J. S., & Silbert, G. (s.f.). The Inevitable Disclosure of Trade Secrets: The Rebirth of a Controversial Doctrine and Where the Courts Stand. *Bloomberg Law Reports – Labor & Employment.* Recuperado de http://www.weil.com/~/media/files/pdfs/inevitable_disclosure
- Lissen Arbeloa, J. M., & Muñoz-Delgado, J. (2017, 20 de junio). Publicada la Directiva relativa a la protección de los secretos empresariales (industriales y comerciales). Gómez-Acebo & Pombo. Recuperado de http://www.gomezacebo-pombo.com
- McNulty, T. (2020, July 1). Protecting trade secrets when working remotely – Practical considerations and "reasonable steps". Lando & Anastasi LLP. Retrieved July 1, 2024, from https://www.lalaw.com/knowledge-center/article/protecting-trade-secrets-when-working-remotely-practical-considerations-and-reasonable-steps/
- Pachón, M., & Sánchez Ávila, Z. (1995). *El régimen andino de la propiedad industrial.* Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.

- Rivas Vásquez, A. (2022, enero). El secreto empresarial: perspectivas informático-forenses. *KPMG Tendencias*. Recuperado de https://www.tendencias.kpmg.es/2022/01/secreto-empresarial-perspectivas-informatico-forenses/
- Sahota, N. (2024, May 22). AI Is Deciphering Your Corporate Trade Secrets. *Forbes*. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/neilsahota/2024/05/22/ai-is-deciphering-your-corporate-trade-secrets/
- Salvà, J. (s.f.). Un secreto a voces en la U.E.: la nueva protección jurídica del know-how en España. *ASIPI, Derechos Intelectuales,* N° 25, 247.
- Sanín Restrepo, J. (2013, Enero-Junio). El secreto empresarial: Concepto teórico y fallas a la hora de alegar su violación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. *Revista de Derecho Privado.* Recuperado de http://google.redalyc.org/articulo.oa?id=360033220003
- Savjee. (2017). How Does A blockchain Work - Simply Explained [Video]. *YouTube.* Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=SSo_EIwHSd4
- Suñol, A. (s.f.). La revelación inevitable de secretos empresariales. *Derecho Mercantil. Almacen de derecho.* Recuperado de http://almacendederecho.org/la-revelacion-inevitable-secretos-empresariales
- Speyer, R., & Franzese, G. (2024, May 31). Beyond blockchain: Diverse approaches to safeguarding trade secrets in the digital era. *IPWatchdog*. Retrieved from https://ipwatchdog.com/2024/05/31/beyond-blockchain-diverse-approaches-safeguarding-trade-secrets/id=176902/
- Tobón Franco, N. (2008). *Secretos industriales, comerciales y know how.* Bogotá: Editorial Diké.
- Tobón Franco, N. (2017). *Secretos empresariales: concepto y protección.* Bogotá: Asociación Cavelier del Derecho y Editorial Gustavo Ibáñez.
- Toren, P. (2016, 16 de mayo). Definition of a 'Trade Secret' Under the DTSA. Recuperado de http://www.ipwatchdog.com/2016/05/24/defintion-trade-secret-dtsa/id=69262
- Unión Europea. (2023). Preguntas y respuestas: Nueva Ley sobre Servicios Digitales. Recuperado de https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_21_1683
- WIPO. (n.d.). Generative AI: Navigating Intellectual Property. IP and Frontier Technologies. Retrieved from chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/pdf/generative-ai-factsheet.pdf

Evolucionar desde la autorregulación: la experiencia de Mercado Libre

*Margie Angelina Pirela Soto**
*Camila Sarmiento***

Introducción
I. Propiedad Industrial en el entorno digital. Definición y desafíos
II. Contexto de regulaciones en materia de PI aplicables al ámbito digital
III. Evolución normativa sobre responsabilidad de intermediarios en internet y buenas prácticas en América Latina
IV. La evolución de Mercado Libre
1. Primeros Pasos: Enfoque reactivo
2. Implementación de moderación proactiva y estrategias avanzadas
3. Enfoque colaborativo
V. Desafíos y oportunidades en la Protección de la Propiedad Intelectual en Plataformas Digitales
Reflexiones finales
Referencias bibliográficas



* **Margie Angelina Pirela Soto:** Abogada, venezolana, graduada en la Universidad Rafael Urdaneta de Venezuela. Diplomado en Propiedad Intelectual de la Universidad Austral en Buenos Aires, Argentina. Abogada dentro del equipo de Propiedad Intelectual de Mercado Libre. Correo electrónico: margie.pirela@mercadolibre.com



** **Camila Sarmiento:** Abogada, argentina, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Maestría en Derecho Penal en la Universidad de San Andrés. Especialista Regional en Propiedad Intelectual en Mercado Libre. Correo electrónico: camila.sarmiento@mercadolibre.com.

Resumen

Este artículo examina la protección de los derechos de marcas en el entorno digital, centrándose en las plataformas de comercio electrónico en América Latina. La región enfrenta un desafío significativo debido a la falta de regulación específica sobre la responsabilidad de los intermediarios, lo que afecta tanto a los titulares de derechos como a las plataformas. El estudio se enfoca en la experiencia de Mercado Libre, una de las principales plataformas de comercio electrónico en la región. Se analiza cómo la implementación de soluciones prácticas, surgidas de un enfoque de autorregulación, puede contribuir a crear un entorno más sólido para la defensa de las marcas. Mercado Libre ha adoptado políticas que permiten una mejor gestión de los derechos de propiedad intelectual, facilitando la identificación y eliminación de productos que infringen marcas registradas.

Palabras clave: Propiedad Intelectual. Responsabilidad de intermediarios. Mercado Libre.

… la implementación de soluciones prácticas, surgidas de un enfoque de autorregulación, puede contribuir a crear un entorno más sólido para la defensa de las marcas…

Abstract

This article examines the protection of trademark rights in the digital environment, focusing on e-commerce platforms in Latin America. The region faces a significant challenge due to the lack of specific regulation regarding the responsibility of intermediaries, which affects both rights holders and the platforms. The study highlights the experience of Mercado Libre, one of the leading e-commerce platforms in the region. It analyzes how the implementation of practical solutions, arising from a self-regulatory approach, can contribute to creating a more robust environment for trademark defense. Mercado Libre has adopted policies that enhance the management of intellectual property rights, facilitating the identification and removal of products that infringe registered trademarks.

Keywords: *Intellectual Property. Intermediary Liability. Mercado Libre.*

Introducción

La protección de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial enfrenta distintos desafíos en el contexto de la transformación digital. La aparición de nuevas formas de hacer negocios y la rápida adaptación de los consumidores a estos nuevos modelos han puesto a prueba los mecanismos tradicionales de su protección. Este entorno en constante evolución presenta tanto oportunidades significativas como retos complejos. La capacidad de adaptarse y evolucionar es crucial para salvaguardar estos derechos en un mercado digital en constante cambio.

En lo que respecta a la protección de los derechos de propiedad intelectual en general, y los derechos marcarios en particular, derechos sobre los que hará foco el presente trabajo, este proceso de transformación propone un escenario que requiere una constante adaptabilidad a las nuevas tendencias que emergen, y las plataformas de comercio electrónico son un ejemplo de lo que podría denominarse una versatilidad positiva dentro de este nuevo esquema que propone la digitalización ya que, entre otras virtudes, benefician el crecimiento económico, en tanto que ofrecen un mayor y más eficiente acceso a nuevos mercados, lo que ayuda a las empresas, tanto existentes como nuevas, a obtener una presencia en línea inmediata, integrarse a las cadenas de valor globales y generar ingresos en un mercado ampliado[1].

En América Latina se registran aproximadamente 300 millones de compradores digitales, una cifra que se prevé que crezca más del 15% para 2027[2]. En este contexto, la oferta de productos falsificados[3] y el uso ilegítimo de marcas registradas son desafíos que enfrentan los titulares de derechos que necesitan en ocasiones repensar sus estrategias de protección. Sin perjuicio de que estas infracciones pueden ocurrir en diversos entornos en línea, las plataformas de comercio electrónico presentan un escenario que amerita analizarse en particular porque, por su modelo de negocio, preponderan los usos marcarios, tanto lícitos como ilícitos.

Por su lado, las plataformas de comercio electrónico no son ajenas al desafío porque la falta o escasa regulación específica en materia de responsabilidad de los

1. OCDE, An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital Transformation, OCDE Publishing, Paris, 2019, 28 a 32.. https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-thedigital-transformation_53e5f593-en
2. Publicado por Statista Research Department, 31 dic 2023.
3. Productos falsificados:el texto del Artículo 51 del TRIPs define a las "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" como "cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación".

intermediarios las enfrentan a la necesidad de establecer mecanismos efectivos para disponibilizar la posibilidad de denunciar infracciones a derechos de Propiedad Industrial en sus plataformas. La adaptabilidad en este sentido, adquiere la forma de la autorregulación. Así, la protección de las marcas en el ámbito digital requiere un esfuerzo conjunto entre los diferentes actores que interactúan en este entorno de constante cambio. Los titulares de marcas, las autoridades y los prestadores de servicios de internet, entre otros, pueden trabajar en conjunto para construir y mantener un entorno de comercio electrónico seguro y confiable.

Este artículo se enfoca en abordar la temática de las infracciones marcarias en el ámbito de las plataformas de comercio electrónico en América Latina. Se desarrollará en particular el caso de Mercado Libre y sus mecanismos para combatir la oferta de productos falsificados en sus sitios, en un marco que surgió de la autorregulación.

I. Propiedad Industrial en el entorno digital. Definición y desafíos

La Propiedad Intelectual (PI) engloba los derechos conferidos sobre las creaciones del intelecto humano, tales como invenciones, obras literarias y artísticas, diseños, símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. La legislación que protege estos activos permite a los titulares de estos derechos recibir reconocimiento y tener la posiblidad de obtener beneficios por las invenciones o creaciones. Al equilibrar los intereses de los creadores con los del interés público, el sistema de propiedad intelectual busca fomentar un entorno propicio para el desarrollo y avance de la innovación[4].

Entre los derechos de PI se encuentran los derechos marcarios, que otorgan al titular de una marca registrada el uso exclusivo de la misma en el comercio, impidiendo que terceros utilicen marcas similares que puedan inducir a confusión en el mercado. Estos derechos salvaguardan la identidad de la marca y su capacidad para diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de sus competidores[5]. Una de las limitaciones a estos derechos se encuentra en la teoría del agotamiento, por la cual los derechos subjetivos del titular de una marca se agotan con la primera comercialización que se hubiera realizado por el mismo o con su autorización. En nuestra región, esta teoría es incorporada de distintas maneras. Algunos países la incorporaron en sus normativas, como por ejemplo México, otros la aplican como parte de construcciones doctrinarias. A su vez, la gran mayoría acoge el principio

4. Definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. https://www.wipo.int/
5. Luis P. Llenas, Derecho de Marcas y Competencia Desleal, Editorial Jurídica, 2018

de agotamiento internacional, mientras que Brasil sigue la teoría del agotamiento nacional por la cual la primera venta debe realizarse en ese país para considerar agotado el derecho.

Tradicionalmente, estos derechos se han regido por sistemas legales que receptan criterios generales de normas y convenciones internacionales, que buscan promover estándares uniformes de protección para las obras intangibles y las invenciones físicas. Sin embargo, el advenimiento de un mundo digitalizado ha transformado el panorama, ampliando el alcance y el impacto de la propiedad industrial y con ello, los desafíos de su protección.

Con la digitalización, la oferta de productos falsificados o que incurren en un uso ilegítimo de marca se ha vuelto cada vez más accesible y dinámica. En consecuencia, también han surgido nuevos desafíos en la protección de estos activos para sus titulares y aquellos actores que interactúan en la órbita digital, como es el caso de las plataformas de comercio electrónico. Los nuevos modelos de negocios traen aparejadas nuevas tendencias y desafíos. Al igual que las industrias y distintos sectores crecen e innovan de la mano de las nuevas tecnologías, también parecieran hacerlo los infractores. Así, surgen nuevas tendencias de infracción, mayor complejidad de las organizaciones de redes criminales y productos falsificados cada vez de una calidad cada vez más sofisticada, complejizando el escenario para la detección de productos falsificados[6].

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en un estudio basado en datos de 2019, estimó que el volumen del comercio internacional de productos falsificados y pirateados representaba el 2.5% del comercio mundial[7]. Si bien este dato proporcionado por la OCDE no detalla las cifras que dentro del referido porcentaje se vinculan con el mundo digital específicamente, pone de manifiesto la magnitud del problema y su impacto en la economía global. Estos productos no solo perjudican a las empresas legítimas y a la economía mundial con la pérdida de ingresos sino que también plantea riesgos para la seguridad de los consumidores y la integridad de las cadenas de suministro.

II. Contexto de regulaciones en materia de PI aplicables al ámbito digital.

En materia de Tratados internacionales sobre Propiedad Intelectual, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial se posiciona como uno de los

6. D'Angelo, M. (2023, April 5). *How to spot fake products on Amazon*. The New York Times.https://www.nytimes.com/wirecutter/blog/amazon-counterfeit-fake-products/
7. OECD/EUIPO (2021), Global Trade in Fakes: A Worrying Threat, Illicit Trade, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/74c81154-en.

pilares en la protección de los derechos marcarios a nivel global[8]. Aunque no se centra exclusivamente en el ámbito digital, establece principios fundamentales para la protección de marcas que son aplicables en el contexto digital.

Parte de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)[9] establece normas mínimas para la protección de derechos de propiedad intelectual, incluyendo marcas. Su aplicación en el ámbito digital incluye la protección contra la falsificación y la gestión de disputas en el comercio electrónico.

En definitiva, estos tratados internacionales ofrecen un marco regulatorio internacional para la protección de los derechos de Propiedad Intelectual y establecen estándares que los países miembros se comprometen a cumplir para garantizar una protección efectiva, dentro de sus marcos normativos locales. Sin embargo, estas directrices internacionales no otorgan una respuesta uniforme acerca de cuáles son los estándares que deben receptar los países en sus normativas internas para regular mecanismos de limitación de responsabilidad para proveedores de servicios de internet.

En términos de derecho comparado, en Estados Unidos, la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital[10] (en adelante "DMCA", por sus siglas en inglés) de 1998 marcó un hito importante al modificar la Ley de Derechos de Autor de 1976 para introducir un sistema vertical de "puertos seguros" o *safe harbors*[11] que contribuyó a determinar los límites de la responsabilidad de los intermediarios de internet respecto al contenido generado por terceros.

La ley estadounidense establece que para beneficiarse de la limitación de responsabilidad, los intermediarios deben cumplir ciertos requisitos. Entre estos requisitos se encuentran la adopción de una política para la suspensión de cuentas

8. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1883. https://www.wipo.int/wipolex/es/text/288514
9. Organización Mundial del Comercio. (1994). *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (ADPIC) .https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/trips_e.htm
10. U.S. Copyright Office. (1998). Digital Millennium Copyright Act of 1998. https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf
11. Sobre el origen de la expresión "safe harbour" vid. J. Riordan, *The Liability of Internet Intermediaries,* Oxford University Press, Oxford, 2016, p. 378. El autor señala que el concepto de "safe harbour" (refugio seguro) tiene sus raíces en un aforismo marítimo: un barco averiado busca un puerto seguro durante una tormenta intensa. Aunque el barco esté en un lugar seguro, no es su destino adecuado. Aplicado a la responsabilidad de las plataformas digitales, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 1) Los proveedores de servicios en Internet enfrentan fuerzas impredecibles e incontrolables, semejantes a una tormenta en alta mar; 2) En tales circunstancias, los proveedores requieren un refugio seguro para operar, es decir, una protección que les permita sobrevivir hasta que pase la tormenta; 3) Este refugio no garantiza una protección absoluta; la responsabilidad de la plataforma puede surgir nuevamente en tiempos de calma. La forma en que la plataforma gestione estas situaciones será crucial para su continuidad y supervivencia.

de infractores reincidentes, la ausencia de conocimiento efectivo de la infracción, y la obligación de eliminar el contenido infractor al ser notificados sobre la existencia del mismo. En relación a ésto último la DMCA innovó estableciendo un régimen de denuncia y retirada que facilita la defensa de los derechos al permitir a los titulares solicitar la remoción de contenido sin tener que acudir a las vía judicial o administrativa.

> … La ley estadounidense establece que para beneficiarse de la limitación de responsabilidad, los intermediarios deben cumplir ciertos requisitos…

La Unión Europea, por su parte, adoptó un enfoque diferente con sus normativas sobre la responsabilidad de los intermediarios. La Directiva de Comercio Electrónico del año 2000, que ha sido actualizada por la Directiva (UE) 2019/790[12], establece reglas generales para la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet, conservando el sistema horizontal de sus normas predecesoras.

La normativa europea replica el mismo requisito del "conocimiento efectivo de hechos o circunstancias por las que la actividad o la información revele su carácter ilícito"[13] del intermediario que establecía la norma estadounidense, aplicándose a diversos tipos de derechos de propiedad intelectual, y no solo a los derechos de autor, como es el caso de la DMCA. Esto significa que las plataformas que operan en países europeos también solo están obligadas a remover contenidos en infracción cuando tengan un conocimiento concreto y fehaciente de su existencia.

> … Este enfoque proporciona una limitación en la responsabilidad del intermediario cuando no exista por parte de la plataforma un conocimiento efectivo de la infracción y actúe de manera expedita para eliminar el contenido infractor una vez notificado…

Este enfoque proporciona una limitación en la responsabilidad del intermediario cuando no exista por parte de la plataforma un conocimiento efectivo de la infracción y actúe de manera expedita para eliminar el contenido infractor una vez notificado.

12. DOUE 130/92, de 17 de mayo de 2019.
13. Art. 14 DMCA

Comparando ambos marcos, y no desconociendo que en Estado Unidos hay proyecto de ley que puede modificar este escenario en el futuro cercano, observamos ciertas diferencias en la actualidad. En primer lugar, la normativa estadounidense, es de carácter nacional y es específica para el contexto de derechos de autor. Las directivas europeas, por su parte, son normas supranacionales que los Estados miembros deben incorporar a sus legislaciones nacionales. En segundo lugar, la normativa europea establece reglas generales que se aplican a diversas áreas legales, mientras que la DMCA se concentra exclusivamente en derechos de autor. La DMCA, asimismo, presenta un procedimiento de denuncia y retirada específico, con un flujo para la denuncia de infracciones. La legislación europea faculta a cada Estado miembro la responsabilidad de regular los mecanismos privados de denuncia en línea.

Sin perjuicio de las diferencias entre ambos marcos normativos, ambos sistemas comparten un principio común: limitan la responsabilidad de los intermediarios en relación con ciertas actividades. Tanto la DMCA como la DSA establecen que los intermediarios no están obligados a realizar una supervisión general y preventiva del contenido[14]. Estos enfoques permiten a las plataformas gestionar sus responsabilidades sin imponerles una carga excesiva de monitoreo, facilitando así un equilibrio entre la protección de derechos y la operatividad efectiva en el entorno digital.

> … la regulación de las plataformas digitales en la Unión Europea se basó predominantemente en la noción de "conocimiento efectivo"…

Como hemos visto, la regulación de las plataformas digitales en la Unión Europea se basó predominantemente en la noción de "conocimiento efectivo". Sin embargo, en años recientes, ha habido una evolución en la regulación que no ha supuesto el abandono de este concepto, sino su reconfiguración y precisión. Esta evolución ha buscado enmarcar el concepto de "conocimiento efectivo" dentro de un marco normativo más preciso, con el objetivo de adaptar las obligaciones de las plataformas digitales a los desafíos emergentes en el entorno digital[15].

14. Ginsburg, J. C. (2021). The Digital Millennium Copyright Act and the Digital Services Act: Comparative Analysis and Implications for Intermediary Liability. Columbia Journal of Law & the Arts, 44(1), 1-25.
15. Keller, D. (2021). The European Union's Digital Services Act and its Impact on the Regulation of Online Platforms. European Law Journal, 27(2), 153-174. https://doi.org/10.1111/eulj.12345. Discute cómo la nueva regulación no ha abandonado el concepto sino que lo ha integrado en un marco normativo más detallado para enfrentar los desafíos del entorno digital contemporáneo.

En este sentido, en el año 2022, la Unión Europea sancionó de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por su sigla en inglés)[16]. Esta legislación introdujo cambios en la regulación de las plataformas al presentar un enfoque más integral. La DSA establece una serie de obligaciones para las plataformas que abarcan todos los aspectos de su funcionamiento y sus relaciones con autoridades, titulares de derechos y usuarios e impone un nivel elevado de exigencia en cuanto al control y la remoción de contenido ilegal.

III. Evolución normativa sobre responsabilidad de intermediarios en internet y buenas prácticas en América Latina

Varios países de la región latinoamericana carecen de normativa particular sobre responsabilidad de los intermediarios. Entre los países que cuentan con este tipo de normativas se destacan Brasil, Chile, Paraguay y más recientemente, México. Estos países han experimentado variaciones significativas en sus marcos normativos. Chile fue pionero en este proceso con la modificación de su Ley de Propiedad Intelectual N.º 17.336 en el año 2010. Esta modificación introdujo un sistema que permite la notificación judicial para la eliminación de contenidos infractores. También contempló una solicitud extrajudicial que solo requiere que el intermediario informe al usuario sobre la reclamación recibida por parte del titular del derecho. Esta reforma representó la voluntad de equilibrar la protección de derechos con la operativa de las plataformas y los derechos de los usuarios.

En Paraguay y Brasil se adoptaron seguidamente regulaciones que imponen la necesidad de una notificación judicial para que los intermediarios puedan establecer el conocimiento específico y efectivo sobre una infracción alegada antes de proceder con la eliminación del contenido en cuestión.

En 2020 una modificación en la Ley de Derechos de Autor mexicana incorporó un mecanismo de notificación extrajudicial, siguiendo el modelo de la DMCA de Estados Unidos. El mecanismo en México permite a los titulares de derechos solicitar la eliminación de contenido infractor sin necesidad de recurrir inmediatamente a la vía judicial, reflejando un enfoque flexible en la protección de derechos en el entorno digital.

Otros países como Argentina, donde no existe una regulación general ni específica sobre responsabilidad aplicable a los prestadores de servicios en Internet, han integrado a través de su jurisprudencia, criterios basados en el conocimiento efectivo para gestionar las infracciones.

16. Unión Europea. (2022). Digital Services Act. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065

Conforme analizan Bustos Frati, Palazzi y Rivero (2021) en su recorrido jurisprudencial acerca de un criterio aplicable a la responsabilidad de los intermediarios en un escenario ausente de legislación específica, la jurisprudencia en Argentina resalta la importancia de identificar y abordar contenido infractor a través del conocimiento efectivo. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se pronunció en uno de estos casos, puntualmente en el fallo "Rodríguez, María Belén" (2014)[17], donde asentó que "*no corresponde juzgar la eventual responsabilidad de los motores de búsqueda de acuerdo con las normas que establecen una responsabilidad objetiva, desinteresada de la idea de culpa. Corresponde hacerlo, en cambio, a la luz de la responsabilidad subjetiva*". Esta postura fue luego ratificada en "Gimbutas" (2017)[18] por la nueva composición de la Corte.

> … "no corresponde juzgar la eventual responsabilidad de los motores de búsqueda de acuerdo con las normas que establecen una responsabilidad objetiva, desinteresada de la idea de culpa. Corresponde hacerlo, en cambio, a la luz de la responsabilidad subjetiva"…

Como explican Bustos Frati, Palazzi y Rivero (2021), en el análisis de este antecedente jurisprudencial, entre los argumentos principales presentados por el máximo tribunal se encuentra el relacionado con la inaplicabilidad de las normas que establecen una responsabilidad objetiva, desvinculada del concepto de culpa, a los motores de búsqueda. El tribunal sostiene que la responsabilidad de estos actores debe evaluarse desde la perspectiva de la responsabilidad subjetiva. Esta posición subraya que aceptar una responsabilidad objetiva que prescinda de toda noción de culpa podría afectar negativamente la libertad de expresión. Además, la Corte determinó que la ausencia de una obligación general de vigilancia conlleva la inexistencia de responsabilidad.

Seguidamente, en un caso más reciente, un tribunal penal argentino determinó que titulares de una plataforma digital intermediaria, acusados de cometer delitos contra la Propiedad Intelectual, no podían ser considerados responsables directos de los delitos, argumentando que la imputación debería dirigirse a los usuarios de

17. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicio, 28 de octubre de 2014
18. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Gimbutas, Carolina Valeria cl Google Inc. si daños y perjuicios, CIV 114474/2006/CSl y Gimbutas, Carolina Valeria cl Google Inc. si hábeas data, 12 de septiembre de 2017.

la plataforma que efectivamente habían publicado los contenidos infractores. Como resultado, se dictó una resolución de absolución para los propietarios del portal, descartando la responsabilidad objetiva del intermediario[19]. En el caso de Argentina, como hemos visto, los tribunales han aceptado varios de los principios que fundamentan estas normativas internacionales, reflejando una tendencia de alineación a los estándares globales en la materia.

> … no podían ser considerados responsables directos de los delitos, argumentando que la imputación debería dirigirse a los usuarios de la plataforma que efectivamente habían publicado los contenidos infractores…

En el contexto latinoamericano, la falta o escasa legislación específica sobre procesos de denuncia y retirada de contenido en plataformas de comercio electrónico sugiere que las normas del derecho comparado pueden servir como directrices valiosas para la implementación de estos procedimientos por parte de los intermediarios en la región. A nivel internacional, estas normas presentan ejemplos de buenas prácticas que, aunque no son obligatorias en los países latinoamericanos, pueden actuar como referencia para desarrollar mecanismos efectivos en la gestión de infracciones a derechos de propiedad intelectual, como los derechos marcarios, en el entorno digital.

> … Adoptar buenas prácticas globales y alinear estos procedimientos con estándares internacionales no solo facilita una gestión más efectiva de las reclamaciones de infracción…

Mientras los países de América Latina avanzan en el desarrollo de sus marcos normativos para la protección de la propiedad intelectual, los intermediarios locales tienen la oportunidad de optimizar sus procedimientos de denuncia en línea. Adoptar buenas prácticas globales y alinear estos procedimientos con estándares internacionales no solo facilita una gestión más efectiva de las reclamaciones de infracción, sino que también mejora la respuesta a las denuncias y asegura una mayor conformidad con las expectativas globales, contribuyendo a un entorno digital más seguro y en línea con las normas internacionales.

19. Tribunal oral en lo Criminal y Correccional Nro. 26 de la Capital Federal, CCC 16029/2009/TO1/1, 17 de diciembre de 2018.

IV. La evolución de Mercado Libre

1. Primeros Pasos: Enfoque reactivo

Si bien varias plataformas internacionales que operan en Latinoamérica han implementado soluciones, en ocasiones exportadas de sus países de origen, interesa enfocarnos en el ejemplo de Mercado Libre, por tratarse de una compañía nacida en nuestra región[20]. Esta plataforma, que inició su actividad en 1999, se estableció como un sitio de comercio electrónico que ha integrado desde una etapa muy temprana prácticas de gestión de denuncias por infracciones a derechos de propiedad intelectual.

La industria del comercio electrónico ha desarrollado o adherido a iniciativas que impulsan medidas para proteger los derechos marcarios de terceros, acogiendo buenas prácticas presentes en la región y en el resto del mundo21. Las plataformas han adoptado medidas voluntarias o autorreguladas, en colaboración con actores del sector privado y organismos gubernamentales. Estas prácticas se alinean con el principio de no requerir un monitoreo general obligatorio, confiando en la participación activa de los titulares de derechos para identificar adecuadamente las infracciones a derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, incluidas aquellas que involucren falsificación marcaria.

En este contexto, estas buenas prácticas han complementado las exigencias legales existentes en algunos países de la región Latinoamericana, a través de la implementación de iniciativas que necesitan del conocimiento y la experiencia de los titulares de Propiedad Intelectual, así como de su compromiso con el uso de mecanismos de denuncia y retirada para proteger sus derechos. En el caso de Mercado Libre, existe un mecanismo específico denominado Brand Protection Program (BPP).

En este marco, las infracciones a los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, particularmente las relacionadas con la falsificación de marcas en productos ofrecidos a través de la plataforma, pueden ser reportadas mediante la herramienta BPP, que facilita la remoción por parte de los titulares de propiedad intelectual de publicaciones en supuesta infracción a sus derechos, brindando un sistema integral de gestión de casos. Este canal funciona como una herramienta centralizada que permite a los titulares de derechos informar sobre la validez, vigencia y titularidad de sus derechos para posteriormente poder monitorear y denunciar publicaciones en los países en donde Mercado Libre opera.

20. https://www.mercadolibre.com.ar/brandprotection/enforcement

21. A modo de ejemplo pueden citarse las guías elaboradas por la International Trademark Association (INTA) en el foro internacional o por el Consejo Nacional de Combate a la Piratería y Delitos contra la Propiedad Intelectual (CNCP) en Brasil.

Al momento de su creación, en el año 2000, esta herramienta se inspiró en el mecanismo de denuncias previsto por la DMCA de Estado Unidos, que aunque fuera establecido para la atención de casos relacionados a *copyrights* específicamente (asimilables a lo que en nuestra región protegemos por Derechos de Autor), Mercado Libre adaptó para aplicarlo como solución disponible para todos los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, teniendo en cuenta la realidad y necesidades de la región latinoamericana, implementando un mecanismo de notificación y contranotificación, el cual permite la denuncia y remoción de publicaciones que infrinjan cualquier tipo de derechos, incluyendo infracciones a derechos marcarios.

> … las soluciones de Mercado Libre para combatir la oferta de productos falsificados no se limitan a disponibilizar este canal de denuncias…

No obstante, las soluciones de Mercado Libre para combatir la oferta de productos falsificados no se limitan a disponibilizar este canal de denuncias. El siguiente paso, tras ofrecer un canal exclusivo de denuncias a los titulares de derechos, fue educar a los usuarios sobre los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y cómo publicar productos sin infringir derechos de terceros, así como proporcionarles información sobre cómo responder a las denuncias recibidas en función del tipo de infracción alegada. De esta manera, en el caso de ser denunciados por supuesta venta de productos falsificados, los usuarios tienen la oportunidad de demostrar la originalidad de sus productos de manera efectiva, presentando la documentación de respaldo en su respuesta a la denuncia recibida. En Mercado Libre, una denuncia resulta en la suspensión inmediata de la publicación del producto que la apelación del vendedor no reactiva. Es el titular de los derechos quién revisa la respuesta del vendedor y tiene la decisión final sobre si se debe reactivarse o eliminar la publicación de forma definitiva.

> … En Mercado Libre, una denuncia resulta en la suspensión inmediata de la publicación del producto que la apelación del vendedor no reactiva.…

Como complemento, la plataforma ha implementado diversas iniciativas para aprender de las denuncias recibidas e intentar detectar patrones y tendencias gene-

rales de infracción que le permitan remover publicaciones antes de ser denunciadas por los titulares de derechos. Este enfoque tiene como misión amplificar la labor de protección de sus derechos que realizan los titulares al denunciar en BPP y sumar a los fundamentos que resultan en una sanción a los infractores reincidentes sin requerir una denuncia directa del titular de derechos, adoptando así una estrategia más proactiva.

> … la plataforma ha implementado diversas iniciativas para aprender de las denuncias recibidas e intentar detectar patrones y tendencias generales de infracción que le permitan remover publicaciones antes de ser denunciadas por los titulares de derechos…

En ciertos casos, estos aprendizajes se combinan con colaboraciones directas con los propietarios de derechos, que entre otros ejemplos, se materializan en compartir información y conocimiento a través de capacitaciones.

2. Implementación de moderación proactiva y estrategias avanzadas

Mercado Libre ha robustecido sus iniciativas para complementar los esfuerzos de los titulares de derechos al aprender de sus denuncias recibidas a través del BPP. Estas iniciativas incluyen el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) y aprendizaje automático para identificar patrones y tendencias generales de infracción. Estos esfuerzos proactivos están diseñados para apoyar la actividad de los titulares de derechos que reportan publicaciones infractoras mediante los mecanismos de denuncia privada, resultando útil para la adopción de medidas posteriores sobre publicaciones que repitan estos patrones de infracción. Sin embargo, estas herramientas dependen de la colaboración directa con los propietarios de derechos, integrando los conocimientos obtenidos mediante el insumo de sus denuncias para mejorar la eficacia en la detección y eliminación de contenido infractor.

El extenso volumen de datos manejado por una plataforma como Mercado Libre presenta tanto oportunidades como desafíos para la implementación de modelos de aprendizaje automático. Tal como se mencionó previamente, las denuncias realizadas por los titulares de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial a través del BPP constituyen una fuente imprescindible de información y aprendizaje. Este insumo no solo le permite a Mercado Libre tener un mejor entendimiento de las ten-

dencias generales de infracción relacionadas con la venta de productos falsificados en su plataforma, sino que también facilita la detección de mecanismos de evasión que intenten los infractores. De este modo, la plataforma puede intentar comprender conductas infractoras, como la alteración de condiciones en las ofertas o en la descripción de productos, que imiten comportamientos similares a los denunciados en BPP. Este desafío implica la necesidad de un reentrenamiento continuo de los sistemas de detección y el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para intentar mantener actualizados los criterios de identificación de infracciones.

Para comprender la magnitud de estos esfuerzos proactivos, es relevante considerar que, al momento de la redacción de este trabajo, Mercado Libre opera en 18 países de América Latina. La plataforma cuenta con más de ochenta millones de usuarios en todos sus sitios de la región y procesa alrededor de 45 operaciones por segundo. Esta escala subraya la complejidad del desafío de aplicar técnicas de aprendizaje automático e inteligencia artificial para intentar gestionar y analizar eficazmente la información en busca de comportamientos sospechosos y patrones generales de infracción.

Según el último Reporte de Transparencia publicado por la compañía[22], que informa sobre el segundo semestre de 2023, el 0,11% del total de publicaciones activas fueron denunciadas a través del BPP por incurrir en supuestas infracciones a derechos de Propiedad Intelectual o Industrial. Esto implica que el aprendizaje que pudiera obtenerse del análisis de esas denuncias podría aumentar aún más con una mayor actividad de los titulares de las marcas en el uso del BPP.

3. Enfoque colaborativo

En los últimos años, Mercado Libre ha complementado su enfoque proactivo en el combate de infracciones a derechos de propiedad intelectual mediante la implementación de distintas estrategias colaborativas. En primer lugar, la celebración de acuerdos de colaboración con autoridades y asociaciones del sector público y privado respectivamente con el objeto de construir los canales de comunicación eficientes entre todos los actores, intercambiar información y mejores prácticas, y brindar herramientas para poder denunciar infracciones de propiedad intelectual.

Acuerdos de esta naturaleza resultan de gran valor para la implementación de soluciones más avanzadas, viables gracias al conocimiento y la información que proveen todas las partes. La colaboración con autoridades públicas, cámaras de comercio y asociaciones del sector privado permite el abordaje de las infracciones de

22. https://www.mercadolibre.com.ar/institucional/comunicamos/noticias/reporte-de-transparencia-segundo-semestre-2023

manera más rápida y efectiva. Estos vínculos no solo ayudan a facilitar el reporte ágil de publicaciones que infrinjan la Propiedad intelectual de terceros, sino que también actúan como canales para intercambiar la información necesaria para apoyar las investigaciones que involucren este tipo de casos.

Entendiendo las ventajas de las asociaciones público-privadas, Mercado Libre ha firmado a la fecha más de 60 acuerdos de colaboración con autoridades públicas y el sector privado que involucran distintas materias entre ellas la protección de la Propiedad Intelectual. Además, coopera con organizaciones internacionales como INTERPOL y las Naciones Unidas, para robustecer una red de cooperación global.

Esta evolución en la lucha contra la falsificación y la piratería de la plataforma refleja un viaje dinámico y adaptativo, que ha migrado de estrategias puramente reactivas a enfoques más proactivos, y finalmente a un modelo de colaboración intersectorial. Comenzando con medidas tradicionales que responden a la eliminación de contenidos en infracción, aprendiendo de los desafíos y ajustando sus estrategias.

> … la Mercado Libre Anti-Counterfeiting Alliance (MACA) surgió como resultado de la evolución de la plataforma hacia un enfoque más colaborativo…

Finalmente, la Mercado Libre Anti-Counterfeiting Alliance (MACA) surgió como resultado de la evolución de la plataforma hacia un enfoque más colaborativo. La compañía lanzó esta iniciativa regional s fines de 2021 para promover el trabajo conjunto y la asociación con titulares de derechos centrada en dos actividades principales: la eliminación proactiva de ofertas sospechosas basadas en detecciones por algoritmos semánticos y de detección de logo; y en segundo lugar, la investigación y judicialización de casos de forma conjunta con los titulares de de derechos, con el objeto de desarticular las estructuras criminales responsables de las ofertas de productos falsificados y piratas tanto en el mundo físico como en el entorno digital. Al unir fuerzas, el conocimiento intercambiado y la estrategia legal alineada de manera conjunta, permiten una comprensión más amplia de las organizaciones criminales, ayudando a identificar la fuente y el origen del delito. Así, MACA busca facilitar la implementación de estrategias más efectivas para atacar la comercialización de productos falsificados y piratas que atraviesan el universo en línea y el mundo físico. Esta estrategia se basa en el pilar de que la lucha contra la falsificación de productos es una tarea compleja que requiere la colaboración de tres actores clave:

los titulares de derechos, las plataformas de comercio electrónico y las fuerzas de aplicación de la ley y poder judicial. Esta colaboración tripartita resulta fundamental para unir recursos, conocimientos y esfuerzos en la lucha contra un problema que impacta a los tres actores y afecta la economía, la seguridad y los derechos de los consumidores.

El modelo de autorregulación puede servir como un ejemplo de externalidad positiva. Sin embargo, no puede soslayarse un interrogante: ¿qué motivaría a los proveedores de servicios de Internet que actúan como intermediarios a adoptar mecanismos establecidos por normas internacionales en ausencia de una legislación local que lo exija? Un factor clave para entender esta motivación es que, además del cumplimiento de la ley y la protección de los consumidores, el cumplimiento de estándares internacionales mencionados más arriba coloca a estas plataformas en una posición de mayor competitividad. Al implementar estas prácticas, las plataformas no solo pueden responder a las expectativas del mercado , sino que también refuerzan su credibilidad y atractivo ante los clientes, fortaleciendo su reputación y competitividad en un entorno cada vez más exigente.

Adicionalmente, otro incentivo significativo radica en la mejora continua de la calidad del servicio que pueden ofrecerse a los usuarios. En un entorno digital caracterizado por la globalización de la información, los usuarios tienen conocimiento sobre las mejores prácticas que se implementan en otras regiones y por diversas compañías. Este conocimiento puede motivar a los usuarios a ser más exigentes en cuanto a los estándares relacionados con su atención, impulsando a las empresas a adoptar prácticas de autorregulación para satisfacer esas expectativas.

> … la autorregulación es tanto esencial como beneficiosa…

Según el enfoque de Suzor y Gillett (2021), la autorregulación es tanto esencial como beneficiosa. Es esencial porque, en cualquier sistema regulatorio, siempre existen áreas de discreción en las que las plataformas tienen la capacidad de interpretar y aplicar las normas que ellas mismas establecen e imponen a sus usuarios. Este margen de maniobra, según los autores, resulta ventajoso, ya que permite a las plataformas privadas adoptar enfoques de gobernanza que se alineen con sus culturas particulares y, en muchos casos, con sus intereses comerciales. En otras palabras, la flexibilidad en la autorregulación permite a las plataformas adaptar sus

prácticas de manera más efectiva a sus contextos únicos, facilitando una gestión más acorde con sus objetivos y necesidades específicas[23].

V. Desafíos y oportunidades en la protección de la propiedad intelectual en plataformas digitales

Sin duda, la ausencia o escasa regulación específica aplicable a la responsabilidad de los intermediarios de internet en latinoamérica, vinculada al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual e industrial, es un desafío importante a atender en nuestra región. Explican Bustos Frati, Palazzi y Rivero (2021) que *"esto genera inseguridad jurídica y, fundamentalmente, incertidumbre sobre el futuro y el desarrollo de Internet -base del ecosistema digital-, lo que deja indefensos gran parte de los derechos en juego, obstaculiza las dinámicas de innovación basada en datos, y eleva las barreras de entrada para nuevos jugadores, emprendedores y pymes, a la vez que genera mayor exclusión social y profundiza las brechas digitales".*

En ese contexto, la autorregulación emerge como una solución importante, pero temporaria por ser insuficiente a largo plazo. Es además necesaria la colaboración estrecha entre los sectores público y privado, colaboración que cobra relevancia en el armado de una estrategia que construya a futuro. La cooperación con titulares de derechos, autoridades públicas, cámaras de comercio y asociaciones de marcas permite a operadores de comercio electrónico, como Mercado Libre, tener la visibilidad necesaria para desarrollar soluciones que brinden mayores posibilidades al ejercicio de derechos por parte de los titulares protección y mayor eficiencia en las medidas proactivas que acompañen ese ejercicio. Lograr y profundizar sinergias entre los distintos actores fortalece las capacidades de todos en la defensa de la propiedad intelectual y en el combate a infracciones que ocurren en el espacio digital.

Un primer desafío a abordar es la participación más activa de los titulares de derechos en mecanismos de denuncia privada, como el Brand Protection Program. El desconocimiento sobre la existencia de estos canales o la creencia de que implican una carga excesiva para el ejercicio de sus derechos, socavan la participación y el involucramiento de los titulares de propiedad intelectual, participación que es fundamental para la identificación de contenidos infractores a derechos cuya protección ellos conocen mejor y de nuevas tendencias generales de infracción. La participación genera un círculo virtuoso por el cual se logra combatir en conjunto de manera

23. Suzor, N., & Gillett, R. (2021). Regulation and self-regulation of online platforms. In Journal of Internet Law, 24(6), 12-25.

más eficiente el efecto *wake-a-mole* y detectar usuarios que resultan infractores reincidentes para poder sancionarlos. Esta sumatoria de un enfoque reactivo con uno proactivo ayuda a la progresiva mejora de los criterios de detección de ambas partes, porque al compartir información y conocimiento ambas se benefician.

> … Reconocer que no existe una solución definitiva que pueda perdurar en el tiempo y que la sofisticación en los métodos de infracción requieren dedicación mutua para atender el problema…

Otro desafío se encuentra en mantener el nivel de compromiso de todas las partes involucradas. La protección en línea de los derechos de propiedad intelectual es un proceso dinámico que requiere de constante iteración. Reconocer que no existe una solución definitiva que pueda perdurar en el tiempo y que la sofisticación en los métodos de infracción requieren dedicación mutua para atender el problema, es un entendimiento imprescindible para afrontar la frustración que inevitablemente surge cuando se detectan nuevas modalidades de infracción. A este desafío puede también asociarse la necesidad de transparencia y visibilidad sobre los resultados obtenidos por todas las partes involucradas en un trabajo conjunto.

Y por último, el desafío vinculado a mantener un trabajo estructurado entre los diferentes actores que interactúan en una colaboración, asignando roles claros.

Reflexiones finales

Como queda reflejado en los capítulos anteriores, el panorama en América Latina presenta varios desafíos que impactan a diversos actores, incluyendo titulares de derechos, plataformas de comercio electrónico y entidades de gobierno. La ausencia o escasa regulación específica en materia de responsabilidad de intermediarios y en el establecimiento normativo de mecanismos privados de denuncia y retirada de contenido infractor ha sido abordada de manera dispar en algunos países de la región, donde en varios el foco ha sido sólo en relación a los derechos de autor. El derecho comparado ha resultado fuente de inspiración para la adopción de buenas prácticas, complementado con decisiones jurisprudenciales que han servido también de orientación. Sin dudas, este escenario muestra la necesidad de encaminarnos a desarrollar regulaciones inteligentes que brinden soluciones balanceadas en nuestra región.

Bustos Frati, Palazzi y Rivero (2021) destacan la necesidad de iniciar un proceso de co-creación de principios sostenibles en materia de responsabilidad de los intermediarios. Esto implica fomentar espacios de diálogo entre los diversos actores de la economía digital y desarrollar una agenda que fortalezca la articulación entre políticas digitales y estrategias de ciberdiplomacia. Según Thelle y Jespersen, la necesidad de limitar la responsabilidad de los intermediarios es fundamental para garantizar la viabilidad de los servicios en línea; sin un marco razonable para la actividad de los intermediarios de Internet, la operación de servicios en línea se volvería inviable[24].

En el camino que se recorra en nuestra región hacia la adopción de normativas que regulen la responsabilidad de los intermediarios en casos de infracciones de sus usuarios a la propiedad industrial de terceros, e incluyan la adopción de mecanismos de denuncia privados, es imprescindible la construcción de una agenda política que coordine a los distintos actores de la economía digital, y que se encuentre acompañada por el rol de la práctica legal privada. La sinergia entre esos actores no solo debería estar orientada a adaptar estrategias legales y comerciales actuales, sino también contemplar el papel fundamental de la concientización y educación sobre la importancia de la protección de la propiedad intelectual.

La práctica privada, por su parte, puede actuar como un puente entre la teoría y la práctica, promoviendo la adopción de buenas prácticas y mecanismos que se implementen para cubrir las necesidades de los distintos actores en el entorno digital. La colaboración entre estos actores del sector público y privado es esencial para lograr eficiencia tanto en la protección en línea de los derechos de propiedad intelectual, como en el crecimiento y la innovación en el escenario digital.

Mientras América Latina explora escenarios de mayor regulación y estandarización de criterios en el ámbito digital, la implementación de buenas prácticas presentes en la industria del comercio electrónico y la construcción de espacios que posibiliten el trabajo colaborativo entre distintos actores del sector público y privado se muestran determinantes para un acercamiento eficiente a la problemática.

24. Martin H. Thelle y Svend T. Jespersen, EDiMA, European Digital Media Association, Online Intermediaries: Assessing the Economic Impact of the EU´s Online Liability Regime (Asociación Europea de Medios Digitales), enero 2012, 28. https://www. copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/9/189/0/1253-01 Edima Online Intermediaries Report FINAL 10JAN2012.pdf

Referencias Bibliográficas

- Bertone, Luis Eduardo; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo (2008). Derecho de Marcas / 2. Heliasta.
- Bustos Frati, Gonzalo; Palazzi, Pablo A.; Rivero, Silvana. (2021). Responsabilidad de intermediarios de internet en América Latina: Hacia una regulación inteligente de la economía digital. Monografía del Banco Interamericano de Desarrollo.
- Ginsburg, J. C. (2021). The Digital Millennium Copyright Act and the Digital Services Act: Comparative Analysis and Implications for Intermediary Liability. Columbia Journal of Law & the Arts, 44(1), 1-25. https://journals.library.columbia.edu/index.php/lawarts/article/view/7588.
- Martin H. Thelle y Svend T. Jespersen, EDiMA, European Digital Media Association, Online Intermediaries: Assessing the Economic Impact of the EU´s Online Liability Regime (Asociación Europea de Medios Digitales), enero 2012, 28. https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/9/189/0/1253-01 Edima Online Intermediaries Report FINAL 10JAN2012.pdf.
- OCDE, An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital Transformation, OCDE Publishing, Paris, 2019, 28 a 32, Disponible aquí. https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-thedigital-transformation_53e5f593-en Corte Suprema de Justicia de la Nación, Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicio, 28 de octubre de 2014.
- Suzor, N., & Gillett, R. (2021). *Regulation and self-regulation of online platforms. In Journal of Internet Law,* 24(6), 12-25.
- Tribunal oral en lo Criminal y Correccional Nro. 26 de la Capital Federal, CCC 16029/2009/TO1/1, 17 de diciembre de 2018.
- Uso de Inteligencia Artificial para la detección y remoción automática de ofertas de productos falsificados en los sitios de Mercado Libre. Autores: Gustavo Luis Bertelli y Guadalupe Yamila García Crespo.


ASIPI
ANIVERSARIO

Monetización de Propiedad Intelectual: tendencias globales y análisis del mercado de Propiedad Intelectual colombiano

*Valeria Jaramillo Cruz**
*María Cristina Barbosa Sabagh***

Introducción
I. Funcionamiento del mercado global de PI
II. Mecanismos de monetización de PI a nivel global
III. Licenciamiento a terceros
IV. *Spin-Offs*
V. *Joint Ventures*
VI. Estrategias de litigio como mecanismos de licenciamiento
VII. Enfoques estratégicos
VIII. Fortalecimiento de marcas y desarrollo tecnológico
IX. Beneficios estratégicos no monetarios.
X. Prácticas globales de monetización de PI
XI. Análisis de las prácticas de monetización en diferentes países
XII. Estado Actual de la monetización de la propiedad intelectual en Colombia
Conclusión
Bibliografía



* **Valeria Jaramillo Cruz:** Economista de la Universidad Santo Tomás, magíster en propiedad intelectual de la Universidad de los Andes, especialista en valoración de activos intangibles de la Universidad Externado de Colombia. Directora de Innovación, Protección y Transferencia de OlarteMoure & Asociados. Correo electrónico: valeria.jaramillo@olartemoure.com.



** **María Cristina Barbosa Sabagh:** Abogada en formación de la Universidad del Norte. Asociada de la dirección de Innovación, Protección y Transferencia de OlarteMoure & Asociados. Correo electrónico: IPT@olartemoure.com.

Resumen

Este texto analiza las tendencias del mercado global de la propiedad intelectual (PI) y los principales mecanismos de monetización, como el licenciamiento, los *spin-offs*, las *joint ventures* y los litigios estratégicos. Además, explora enfoques para fortalecer marcas y desarrollar tecnología, destacando tanto los beneficios monetarios como los estratégicos no monetarios. Se revisan las prácticas de monetización en diferentes países, como Brasil, México y Ecuador, y se comparan con el estado actual de la PI en Colombia. El análisis identifica desafíos y oportunidades en el contexto colombiano y examina la falla de mercado relacionada con la asimetría de información. También se discuten las medidas políticas necesarias para mitigar este problema.

Palabras clave: Propiedad intelectual, licenciamiento, *spin off, joint ventures,* asimetría de información, monetización.

Abstract

This text analyzes the trends in the global intellectual property (IP) market and the main monetization mechanisms, such as licensing, spin-offs, joint ventures, and strategic litigation. It also explores approaches to strengthen brands and develop technology, highlighting both monetary and non-monetary strategic benefits. It reviews monetization practices in various countries, including Brazil, Mexico, and Ecuador, and compares them to the current state of IP in Colombia. The analysis identifies challenges and opportunities within the Colombian context and examines the market failure related to information asymmetry. It also discusses the necessary policy measures to mitigate this issue.

Keywords: *Intellectual property, licensing, spin-off, joint ventures, information asymmetry, monetization.*

Introducción

El fenómeno de la globalización es impulsado por la innovación y la creatividad, lo que permite que la Propiedad Intelectual (PI) surja como un pilar fundamental para el desarrollo económico y el progreso tecnológico. La PI cumple varios propósitos esenciales en la economía global. Primero, proporciona incentivos para la innovación al garantizar a los creadores y empresas los derechos exclusivos para explotar sus invenciones y creaciones, lo cual fomenta un entorno donde la innovación es recompensada, que a su vez motiva a los individuos y organizaciones a invertir en investigación y desarrollo. Segundo, desempeña un papel crucial en la protección del conocimiento al asegurar los derechos exclusivos sobre nuevas tecnologías, procesos, marcas o diseños, la PI evita la apropiación indebida y la copia no autorizada, permitiendo a los titulares de los derechos mantener una ventaja competitiva en el mercado.

> … La PI no es solo un mecanismo para la protección de las creaciones humanas, sino que también se ha convertido en un activo estratégico que, cuando se gestiona adecuadamente, puede ser una fuente significativa de ingresos y crecimiento a nivel empresarial…

La PI no es solo un mecanismo para la protección de las creaciones humanas, sino que también se ha convertido en un activo estratégico que, cuando se gestiona adecuadamente, puede ser una fuente significativa de ingresos y crecimiento a nivel empresarial. La monetización de la PI se refiere al proceso de convertir los derechos de propiedad intelectual en ingresos tangibles a través de una variedad de mecanismos, incluyendo contratos de licencias, la cesión de derechos y la creación de *joint ventures* o *spin-offs*. A lo largo de este artículo, se analizarán en detalle las diversas estrategias y mecanismos que permiten la monetización efectiva de la PI, abordando tanto los beneficios como los desafíos asociados. Además, se explorará cómo la gestión estratégica de la PI puede ser un factor determinante para el éxito económico sostenido, destacando ejemplos y mejores prácticas que ilustran su aplicación en distintos países. De este modo, se proporcionará una visión integral sobre cómo las empresas y las naciones pueden maximizar el valor de sus activos intelectuales en un entorno económico global cada vez más competitivo y dependiente de la innovación.

I. Funcionamiento del mercado global de PI

El mercado global de propiedad intelectual (PI) ha experimentado una evolución notable desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, impulsado principalmente por la globalización, el crecimiento del comercio internacional y la digitalización. Inicialmente, la PI se limitaba a la protección territorial de invenciones a través de patentes, el registro de marcas y derechos de autor, con poca interacción internacional. Sin embargo, con el tiempo, el reconocimiento del valor económico de la PI ha llevado a su transformación en un activo clave para las economías modernas y globalizadas. Durante gran parte del siglo XX, la PI estaba dominada por un enfoque nacional, con cada país desarrollando sus propios sistemas de protección. La falta de uniformidad y las barreras para la protección internacional limitaban el potencial de comercialización de estos activos a nivel global. No obstante, la firma del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en 1994 bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) marcó un punto de inflexión, estandarizando las normas básicas de PI a nivel internacional y facilitando su comercio global.

Hoy en día, el mercado de PI es un ecosistema altamente interconectado. Las empresas de todo el mundo reconocen la importancia de proteger y monetizar sus activos intangibles no solo en sus mercados domésticos, sino también a nivel internacional. Las patentes, marcas, derechos de autor y diseños industriales son ahora comercializados a través de licencias, cesiones, *joint ventures* y *spin-offs* en un mercado global. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el número de solicitudes internacionales de patentes ha aumentado significativamente, destacando el creciente valor económico de la PI en la economía mundial (OMPI, 2022).

De cara al futuro, se espera que las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), el *blockchain* y el *big data* transformen aún más el mercado de PI. Estas tecnologías no solo mejorarán la protección y gestión de derechos, sino que también facilitarán nuevos modelos de monetización, como la automatización de contratos de licencias y la creación de mercados digitales para el intercambio de PI (Marr, 2024). Además, el desarrollo de plataformas globales para la comercialización de PI, impulsadas por la colaboración entre gobiernos, empresas y organizaciones internacionales, podría reducir las barreras de entrada y aumentar la participación en el mercado global de PI.

II. Mecanismos de monetización de PI a nivel global

A medida que las fronteras comerciales se desvanecen y las economías se entrelazan globalmente, la PI se convierte en un pilar fundamental para la innovación, el crecimiento económico y la competitividad internacional. Aunque las reformas en los derechos de PI pueden mejorar el funcionamiento de los mercados formales en los que se comercializan tecnologías a nivel internacional, especialmente en países emergentes con marcos económicos y políticos de apoyo, también presentan importantes compensaciones. Por un lado, dichas reformas pueden fortalecer la certeza y exclusividad para los titulares de derechos, facilitando el comercio transfronterizo de tecnología (Correa, Seuba, & Maskus, 2019).

De hecho, las empresas que gestionan de manera proactiva sus portafolios de PI pueden lograr un crecimiento significativo en su valor empresarial, mejorando no solo sus ingresos, sino también su capacidad para innovar y liderar en sus respectivas industrias, consolidando así su capital intelectual (Sepúlveda-Rivillas, Restrepo-Ramírez, & Jaramillo, 2022). El capital intelectual (CI) se define como la suma del conocimiento, habilidades, experiencias y activos intangibles de una organización que le proporcionan una ventaja competitiva en el mercado. Este concepto incluye no solo el conocimiento y las capacidades individuales de los empleados (capital humano), sino también la infraestructura organizativa (capital estructural) y las relaciones externas e internas de la empresa (capital relacional) (Edvinsson & Malone, 1998b). Aunque el CI no tiene una forma física, desempeña un papel fundamental en la creación de valor y en la protección de la propiedad intelectual (PI) derivada de aquel. Este capital es esencial para la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, productos y servicios que están protegidos por derechos de PI.

En este contexto, la monetización de la PI se convierte en un proceso complejo que requiere un equilibrio entre proteger los derechos de los innovadores y garantizar que la tecnología esté disponible para su difusión y adopción en los mercados emergentes. Las empresas y los individuos buscan maximizar el valor de sus activos de PI utilizando una variedad de mecanismos para generar ingresos y consolidar su posición en el mercado global, conscientes de las complejidades y la inversión táctica que estas estrategias implican. La monetización de la PI no es simplemente una cuestión de licencias o cesiones; involucra estrategias complejas que pueden incluir desde la creación de *spin-offs* y *joint ventures* hasta el uso de litigios como herramientas para fortalecer el poder de negociación y asegurar acuerdos más favorables. La creciente importancia de la PI en la economía global

ha llevado a un aumento en la sofisticación de los métodos para su monetización, abriendo nuevas oportunidades para los titulares de derechos, pero también presentando desafíos en términos de gestión, protección y explotación eficaz de estos activos. En las siguientes secciones, exploraremos en detalle los mecanismos clave de monetización de PI a nivel global, destacando cómo las empresas y los individuos pueden aprovechar al máximo estos recursos.

III. Licenciamiento a terceros

El licenciamiento es una de las estrategias más comunes para la monetización de la PI, permitiendo a los titulares de derechos otorgar autorizaciones a terceros para usar su PI a cambio de una compensación económica (Berrenche Palacio, Díaz Castañeda, & Yepes Lopera, 2014). Este enfoque es especialmente popular en sectores intensivos en tecnología, donde las patentes pueden ser licenciadas a otras empresas que buscan incorporar tecnologías innovadoras en sus productos sin tener que desarrollar dichas tecnologías internamente. Esta estrategia no solo permite a los titulares de PI obtener ingresos adicionales sin necesidad de comercializar directamente sus productos o tecnologías, sino que también facilita la expansión de su presencia en mercados donde ellos mismos podrían no tener los recursos o la infraestructura para operar (Valerio & Boticelli, 2011).

> … El licenciamiento es particularmente común en sectores como la industria de software, telecomunicaciones, biotecnología y electrónica…

El licenciamiento es particularmente común en sectores como la industria de software, telecomunicaciones, biotecnología y electrónica (Del Socorro López, Mejía, & Schmal, 2006). En estos campos, las empresas suelen poseer un amplio portafolio de patentes y otras formas de PI que pueden ser licenciadas a otras empresas que buscan integrar innovaciones en sus productos sin incurrir en los altos costos y riesgos asociados al desarrollo interno de tecnología. Por ejemplo, Microsoft ha sido un líder en el licenciamiento de su portafolio de patentes relacionadas con *software* y *hardware*, lo que le ha permitido generar ingresos significativos a través de acuerdos de licencia con otros fabricantes de tecnología, incluso en áreas donde Microsoft no participa directamente (Kang & Motohashi, 2015).

Un caso destacado en la industria de telecomunicaciones es el de Qualcomm Inc., que ha construido su modelo de negocio en gran parte sobre el licenciamiento de sus patentes esenciales para estándares de comunicación, como el 3G, 4G y 5G (Alfred, 2019). Las empresas que fabrican dispositivos móviles que utilizan estas tecnologías deben pagar a Qualcomm por el derecho a utilizar sus patentes, lo que ha generado ingresos considerables para la compañía y ha reforzado su posición dominante en el mercado (Blecker, Sanchez, & Stasik, 2016).

Es importante destacar que el licenciamiento obligatorio de patentes, también conocido como licenciamiento forzoso o compulsory licensing, es una práctica crucial en la industria farmacéutica (Son, 2019). En este sector, los gobiernos pueden ordenar licencias obligatorias a empresas con el fin de fabricar medicamentos genéricos sin el consentimiento del titular de la patente, especialmente en situaciones de emergencia sanitaria o cuando un medicamento esencial no está disponible a un precio accesible. Este mecanismo permite que medicamentos críticos circulen en el mercado rápidamente y a menor costo, promoviendo la salud pública. Un ejemplo notable es el caso de India, que en 2012 emitió una licencia obligatoria para la producción de un medicamento contra el cáncer, Nexavar, desarrollado por Bayer (Devi, 2022). Esta medida permitió la producción de una versión genérica del medicamento a una fracción del costo original, lo que hizo accesible el tratamiento a una mayor población (Nedumpara & Misra, 2012).

Además, el licenciamiento en la industria farmacéutica también se observa en la colaboración entre compañías para el desarrollo de nuevos medicamentos. Un ejemplo reciente es la colaboración entre Pfizer y BioNTech para el desarrollo y distribución de la vacuna contra el COVID-19 (Correa, 2021). A través de un acuerdo de licenciamiento, BioNTech utilizó su tecnología de ARNm para desarrollar la vacuna, mientras que Pfizer proporcionó la infraestructura para la fabricación y distribución a gran escala (Terlizzi, 2021). Este tipo de colaboración basada en licencias ha sido esencial para acelerar la introducción de nuevas terapias al mercado y responder de manera efectiva a crisis de salud global.

El licenciamiento no solo maximiza el valor de la PI para los titulares de derechos, sino que también impulsa la innovación al permitir que múltiples actores en la cadena de valor contribuyan al desarrollo y comercialización de nuevas tecnologías. De esta manera, el licenciamiento se posiciona como un mecanismo principal para la monetización de la PI, fomentando la colaboración interempresarial y acelerando el acceso a tecnologías.

IV. *Spin-Offs*

Los *spin-offs* representan una estrategia colaborativa donde la propiedad intelectual juega un rol crucial, permitiendo a las empresas y universidades explotar su PI al crear nuevas entidades independientes enfocadas en áreas específicas de innovación (Sánchez-Esgua, 2016). Un *spin-off* es una empresa que se crea cuando una organización matriz escinde parte de su operación, tecnología o PI para formar una nueva entidad que opera de manera autónoma. Esta estrategia es común en industrias como la biotecnología y la farmacéutica (Alfaro, 2005), donde la innovación rápida y la especialización son esenciales.

… Un *spin-off* es una empresa que se crea cuando una organización matriz escinde parte de su operación, tecnología o PI para formar una nueva entidad que opera de manera autónoma…

Los *spin-offs* ofrecen una serie de ventajas estratégicas, permitiendo a la organización matriz concentrarse en sus competencias, mientras que la nueva entidad se enfoca en desarrollar y comercializar tecnologías o productos específicos. Además, los *spin-offs* pueden atraer capital externo y talento especializado, lo que impulsa su crecimiento y desarrollo de manera más ágil. Un ejemplo exitoso es el de Genentech, que comenzó como un *spin-off* de la Universidad de California en 1976 (Wickware, 2001). Genentech se convirtió en una de las primeras empresas de biotecnología en comercializar productos desarrollados a partir de tecnología de ADN recombinante, eventualmente siendo adquirida por Roche en 2009, lo que marcó un hito en la industria biotecnológica (Baldwin, Becker, & Dessain, 2011).

En el ámbito académico, las universidades han adoptado cada vez más el modelo de *spin-offs* para comercializar tecnologías desarrolladas en sus laboratorios. Un ejemplo destacado es el de Oxford Nanopore Technologies, un *spin-off* de la Universidad de Oxford, que ha revolucionado el campo de la secuenciación de ADN con sus tecnologías portátiles y de bajo costo. Desde su fundación, Oxford Nanopore ha recaudado una cantidad significativa en financiamiento y ha establecido una presencia global, mostrando cómo los *spin-offs* pueden transformar la innovación académica en éxito comercial (Oxford Nanopore Technologies., 2021).

V. *Joint Ventures*

Los *joint ventures* son acuerdos estratégicos de colaboración entre dos o más empresas que combinan sus recursos, conocimientos y activos de propiedad intelectual (PI) para desarrollar productos o servicios innovadores (Echarri, Ardanaz, Aguirre, & Quintana Sanz-Pastor, 2002). Estas alianzas permiten a las empresas involucradas compartir tanto los riesgos como los beneficios asociados con el desarrollo de nuevas tecnologías o la entrada a nuevos mercados. El rol de la PI en estas asociaciones es fundamental, ya que a menudo las tecnologías patentadas, marcas registradas, derechos de autor y otros activos intangibles constituyen la base sobre la cual se construye la colaboración (Saunders, 2003).

… Los *joint venture*s son acuerdos estratégicos de colaboración entre dos o más empresas que combinan sus recursos, conocimientos y activos de propiedad intelectual (PI) para desarrollar productos o servicios innovadores…

Una de las principales ventajas de los *joint ventures* es que permiten a las empresas acceder a nuevas capacidades tecnológicas y conocimiento especializado sin necesidad de adquirir o desarrollar internamente estas competencias. Por ejemplo, en la industria automotriz, Toyota y BMW formaron una joint venture en 2013 para desarrollar conjuntamente nuevas tecnologías de celdas de combustible, sistemas de propulsión eléctrica y materiales ultraligeros, combinando el conocimiento de Toyota en vehículos híbridos y el expertise de BMW en materiales y baterías (Ferreira, Neto, & Assis, 2018). Esta colaboración les permitió a ambas compañías avanzar en la tecnología de vehículos ecológicos más rápidamente de lo que habrían podido hacerlo de manera individual.

Además, los *joint ventures* son frecuentemente utilizados como una estrategia para entrar en mercados extranjeros. Empresas multinacionales establecen alianzas con compañías locales para aprovechar el conocimiento del mercado local y cumplir con los requisitos regulatorios, mientras que las empresas locales se benefician del acceso a tecnología avanzada y recursos financieros. Un caso notable es el joint venture entre General Motors (GM) y SAIC Motor Corporation en China, donde GM se asoció con SAIC para fabricar y vender automóviles en el mercado chino, combinando la tecnología automotriz de GM con el conocimiento del mercado y la red de distribución de SAIC (Murray, 1999).

VI. Estrategias de litigio como mecanismos de licenciamiento

El litigio ha emergido como una herramienta estratégica poderosa para la monetización de la propiedad intelectual (PI), particularmente en jurisdicciones como Estados Unidos, donde los derechos de PI son altamente valorados y rigurosamente protegidos (Qiu & Yu, 2010). En este contexto, las empresas pueden utilizar demandas judiciales no solo para salvaguardar sus derechos de PI contra infracciones, sino también para ejercer presión sobre los infractores y forzarlos a negociar acuerdos de licencia. Este enfoque se ha convertido en una táctica común en diversas industrias, desde la tecnología hasta la biotecnología, como una forma de asegurar ingresos a partir de patentes y otros activos intangibles.

Un ejemplo notable de esta estrategia es el caso de Apple Inc. vs. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, una de las batallas legales más emblemáticas en el ámbito de la PI en Colombia. En 2021, Ericsson presentó una decena de demandas ante el Juzgado 43 del Circuito de Bogotá por una infracción de la patente NC2019/0003681 relacionada con tecnología 5G. Como medida cautelar, se solicitó cesar la venta de cualquier producto con tecnología 5G de Apple en Colombia, la cual fue debidamente decretada y practicada; no obstante, posteriormente fue revocada. El caso destacó cómo el litigio puede ser utilizado no solo como una herramienta de protección, sino también como una estrategia para dominar el mercado y limitar la competencia (Guerrero Gaitán, 2023).

… Otra dimensión significativa del litigio en la PI es el fenómeno de los "patent trolls"…

Otra dimensión significativa del litigio en la PI es el fenómeno de los "patent trolls", también conocidos como entidades de aserción de patentes (Patent Assertion Entities – PAEs, por sus siglas en inglés). Estas empresas adquieren patentes no con la intención de desarrollar productos o servicios, sino con el objetivo de demandar a otras empresas por infracción de patentes y forzarlas a pagar regalías. Un caso relevante es el de NTP Inc. vs. Research In Motion (RIM), el fabricante de los dispositivos Blackberry. NTP, una empresa sin productos propios, demandó a RIM por infracción de patentes relacionadas con la tecnología de correo electrónico móvil. El caso se resolvió con un acuerdo extrajudicial en el que RIM pagó 612,5 millones de dólares a NTP para evitar una prohibición de ventas en Estados Unidos (Lane, 2006).

Estas estrategias de litigio no solo buscan la compensación económica, sino que también pueden servir para disuadir a competidores y mantener la supremacía tecnológica en el mercado. Sin embargo, también han suscitado críticas debido al aumento de los costos legales y al riesgo de frenar la innovación, especialmente en sectores donde la rápida evolución tecnológica es clave para el progreso.

VII. Enfoques estratégicos

La monetización de la propiedad intelectual (PI) no se limita únicamente a la generación de ingresos directos a través de licencias, cesiones o litigios. También posee un impacto estratégico que puede transformar la posición de una empresa en el mercado global. Al integrar de manera efectiva la PI en la estrategia corporativa, las empresas no solo protegen y valoran sus activos intangibles, sino que también pueden obtener ventajas competitivas sostenibles que las posicionen de manera más sólida frente a sus competidores. A continuación, se detallan dos enfoques estratégicos clave: el fortalecimiento de marcas y el desarrollo tecnológico, junto con los beneficios estratégicos no monetarios que la PI puede ofrecer.

VIII. Fortalecimiento de marcas y desarrollo tecnológico

Tener una marca debidamente posicionada es un pilar esencial en la estrategia de monetización de la PI, ya que su reconocimiento a nivel mundial puede incrementar significativamente el valor percibido de una empresa y sus productos (Rodríguez, 1999). La PI asociada con marcas, como lemas comerciales, logotipos, colores y demás, ayuda a crear una identidad única y distinguible en un mercado saturado.

El valor de una marca también radica en su capacidad para generar confianza y lealtad entre los consumidores. Las marcas que son sinónimo de calidad, innovación y responsabilidad social tienen más probabilidades de prosperar en mercados altamente competitivos. Por ejemplo, Nike ha utilizado su marca para capturar la imaginación de consumidores globales, posicionándose no solo como una empresa de ropa deportiva, sino como un símbolo de rendimiento, innovación y empoderamiento personal (Díaz-Bajo Rodríguez, Martínez-Borda, & Lacasa Díaz, 2023). Nike protege rigurosamente su marca a través de la PI, combatiendo falsificaciones y manteniendo su identidad única en el mercado (Luski, 2016).

El desarrollo tecnológico es otro pilar fundamental en la estrategia de monetización de la PI, ya que la innovación continua permite a las empresas mantenerse

competitivas en un entorno global en constante evolución. La PI, en forma de patentes, derechos de autor y secretos empresariales, así como marcas tridimensionales, protege estas innovaciones, lo que permite a las empresas capitalizar sus inversiones en investigación y desarrollo (I+D). Un ejemplo destacado es IBM, que ha liderado el ranking de patentes en Estados Unidos durante décadas (Dang, Zhang, Fan, Chen, & Roco, 2010). IBM utiliza su portafolio de patentes no solo para proteger sus innovaciones, sino también para generar ingresos a través de licencias y colaboraciones estratégicas (Somaya & Teece, 2007).

Además, el desarrollo tecnológico impulsado por la PI no solo beneficia a la empresa individual, sino que también puede tener un impacto significativo en toda la industria. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, el desarrollo de nuevas terapias y medicamentos innovadores está estrechamente ligado a la protección de PI. Las empresas que invierten en I+D para descubrir y patentar nuevos medicamentos pueden establecer monopolios temporales que les permiten recuperar sus inversiones y obtener ganancias, lo que a su vez financia futuras investigaciones (Allard Soto, 2015).

IX. Beneficios estratégicos no monetarios

Además de los beneficios económicos directos, la PI puede generar una serie de ventajas estratégicas no monetarias que son esenciales para el éxito a largo plazo de una empresa. Uno de los beneficios más significativos es la mejora de la reputación corporativa. Una empresa conocida por su innovación y por la protección rigurosa de sus derechos de PI puede ganar el respeto y la confianza tanto de consumidores como de inversionistas. Por ejemplo, Tesla Inc. ha construido su reputación como un líder en innovación sostenible, en parte gracias a su estrategia de PI abierta, en la que ha compartido algunas de sus patentes para acelerar la transición global hacia la energía sostenible, ganando así buena voluntad y fortaleciendo su posición en el mercado (Ferras, 2014).

Otro beneficio no monetario importante es el fortalecimiento de alianzas estratégicas. La PI puede servir como una moneda de cambio valiosa en negociaciones de alianzas, *joint ventures* y colaboraciones. Empresas que poseen activos de PI sólidos están mejor posicionadas para negociar términos favorables en acuerdos que pueden incluir acceso a nuevas tecnologías, mercados y recursos. Por ejemplo, la colaboración entre Microsoft y Nokia en la década de 2010 se basó en gran medida en el intercambio y la licencia de PI, permitiendo a ambas empresas beneficiarse de sus fortalezas combinadas en *software* y *hardware*, respectivamente (Bareño, 2011).

X. Prácticas globales de monetización de PI

La monetización de la propiedad intelectual (PI) varía significativamente de un país a otro, dependiendo del marco legal, la infraestructura económica y la capacidad de las instituciones para implementar políticas de PI eficaces. A continuación, se analizan las prácticas de monetización de PI en varios países de América Latina, destacando casos de éxito que ilustran cómo estos enfoques han impulsado la innovación y el crecimiento económico.

XI. Análisis de las prácticas de monetización en diferentes países

1. Brasil

En Brasil, la monetización de la propiedad intelectual (PI) ha sido promovida a través de políticas de transferencia de tecnología que buscan conectar el sector académico con la industria, como la implementación de la Ley N.º 10.973 de 2 de diciembre de 2004 (modificada por la Ley N.º 12.349 de 15 de diciembre de 2010), que introduce incentivos para la innovación y la investigación científica y tecnológica en el entorno productivo. Un ejemplo sobresaliente es el de Embrapa (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria), una corporación estatal de investigación agrícola. Embrapa ha desarrollado un modelo exitoso de transferencia de tecnología en el cual patenta y licencia innovaciones agrícolas, como variedades de semillas mejoradas y técnicas avanzadas de cultivo (Arruda & Castro, 2014). Estas innovaciones no solo han generado ingresos significativos para la corporación, sino que también han contribuido de manera decisiva al desarrollo del sector agrícola brasileño.

Por ejemplo, Embrapa ha registrado un amplio número de patentes y ha establecido acuerdos de licencia con empresas agrícolas que utilizan sus tecnologías para mejorar la productividad y sostenibilidad de sus operaciones (Mendes & Buainain, 2013). Esto ha permitido que Brasil se convierta en uno de los principales exportadores de productos agrícolas en el mundo, destacándose en sectores como la soja, el café y la carne bovina (OEC, 2022). La exitosa estrategia de monetización de PI de Embrapa ha sido clave para el crecimiento económico del país, al tiempo que ha fomentado la autosuficiencia y la competitividad del sector agrícola brasileño.

2. México

México ha fortalecido su marco legal de PI como una estrategia para atraer inversión extranjera, especialmente en sectores de alta tecnología. Un componente clave de esta estrategia ha sido la implementación de Zonas Económicas Especiales (ZEE),

que ofrecen incentivos fiscales y regulatorios para empresas que invierten en innovación y desarrollo (Gómez Zaldívar, Molina, Flores, & Gómez Zaldívar, 2019). Estas zonas han sido diseñadas para fomentar el crecimiento industrial en regiones específicas del país que requieren desarrollo económico.

Un ejemplo de éxito en este contexto es el de Silao, en el estado de Guanajuato, donde se ha establecido un centro de manufactura avanzada que incluye la participación de empresas multinacionales como General Motors y Pirelli (González Arévalo, 2015). Estas compañías han utilizado los incentivos ofrecidos por las ZEE para establecer centros de investigación y desarrollo que colaboran estrechamente con universidades locales y centros de investigación. Esto ha resultado en la creación de nuevas tecnologías y productos, así como en la generación de empleos de alta calificación en la región (INEGI, 2021).

La protección robusta de la PI en estas zonas ha sido crucial para atraer inversiones de empresas extranjeras, que buscan un entorno seguro donde puedan proteger y monetizar sus innovaciones. México ha logrado posicionarse como un destino atractivo para la manufactura y el desarrollo tecnológico, lo que ha contribuido a su crecimiento económico y al fortalecimiento de su industria tecnológica.

3. Ecuador

En Ecuador, la estrategia de PI se ha centrado en la adaptación flexible de las leyes para fomentar la innovación local y facilitar la transferencia de tecnología, como la Ley 44 de 2016, que regula los centros de transferencia y desarrollo de tecnologías. A través de la creación de redes de transferencia tecnológica, Ecuador ha promovido la cooperación internacional en materia de PI, lo que ha permitido el acceso a tecnologías avanzadas que de otro modo habrían estado fuera del alcance de las industrias locales (Pineda, Duarte, Ponce, & Huaca, 2017) (Ley 44, 2016).

Un ejemplo de esta estrategia es la colaboración entre universidades ecuatorianas y empresas extranjeras en el desarrollo de tecnologías agrícolas y farmacéuticas (Almeida, Díaz, & Zambrano, 2020). Mediante la implementación de acuerdos de licenciamiento y la participación en consorcios de investigación internacional, Ecuador ha podido mejorar la competitividad de sus industrias emergentes (Castillo & Guillermo, 2002). Además, el país ha trabajado en la simplificación de los procesos de registro de PI y en la capacitación de profesionales en la gestión de PI, lo que ha mejorado la eficiencia y la efectividad de su sistema de PI (Miguel Steve, 2021).

Un caso notable es el del desarrollo de productos farmacéuticos basados en plantas medicinales, donde las universidades ecuatorianas han trabajado en conjunto con laboratorios internacionales para investigar y comercializar productos ba-

sados en la biodiversidad única del país. Estas colaboraciones no solo han generado ingresos significativos, sino que también han contribuido a la conservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible.

XII. Estado actual de la monetización de la propiedad intelectual en Colombia: análisis de asimetría de información

En Colombia, la monetización de la propiedad intelectual es una práctica en auge a la que los últimos gobiernos han apostado, pero que ha representado dificultades especiales debido a la necesidad de diseñar herramientas robustas que faciliten la transformación de los activos de PI en flujos de ingresos. El Departamento Nacional de Planeación de Colombia, en el CONPES 4062 de 21, diseñó la política de propiedad intelectual del país, en la que identificó varias dificultades que, a pesar de los avances, persisten. La política rectifica que sigue habiendo una insuficiente generación y aprovechamiento de activos de PI económicamente valiosos, limitando la creación, innovación, transferencia y aumentos en productividad (DNP, 2021). Entre los problemas resaltados se encuentran el bajo volumen de generación de activos de PI, el poco aprovechamiento de mecanismos de defensa activa de los derechos, bajos niveles de formación sobre PI y desarticulación institucional.

Al analizar los datos estadísticos reportados por la Superintendencia de Industria y Comercio (ver Ilustración 1), es posible evidenciar que las solicitudes de patente presentadas por residentes (línea más clara) representan históricamente aproximadamente un tercio de las solicitudes presentadas por no residentes (línea más oscura), motivadas por actividades financiadas por el gobierno, como el programa "Crearlo no es suficiente" en 2022 y brigadas de patentes, que han generado picos importantes en los valores nominales de presentación.

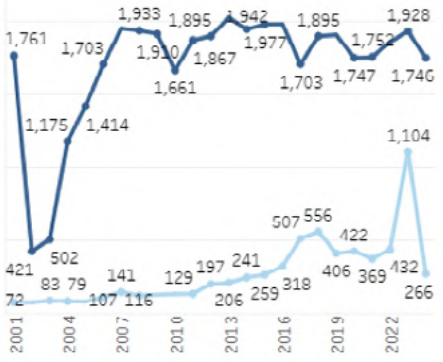


Ilustración 1 - Solicitudes de patente presentadas por residentes y no residentes Patentes. Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio

No obstante, es importante resaltar que los programas de apoyo del Gobierno, si bien generan una conciencia importante sobre la importancia de la PI en el sector privado y apoyan a las instituciones de educación superior, han visto retrocesos en la economía de Colombia. Esto es directamente proporcional a la priorización del presupuesto para la protección de activos por parte de los solicitantes, lo que se refleja en una disminución histórica en la presentación de patentes cercana a los valores estadísticos de diez años atrás. Este decrecimiento económico se refleja en el Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE)[1] presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, que muestra un decrecimiento anual de seis puntos porcentuales de 2022 a 2023 y un índice negativo para 2024 (DANE, 2024).

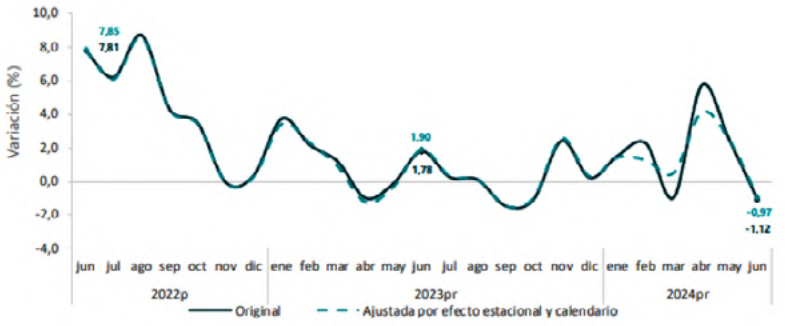


Ilustración 2 - Tasa de crecimiento anual del índice del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) 2022 - 2024. Fuente: DANE

Además de los efectos generados como consecuencia de la disminución de solicitudes de patentes mencionadas anteriormente, las implicaciones relacionadas con la monetización de derechos se consolidarán en los próximos años. Uno de los desafíos más críticos que enfrenta el mercado colombiano es la asimetría de información entre los actores, especialmente entre la oferta y la demanda internacional (DNP, 2021), lo que genera desconfianza y frena la inversión en activos de PI. La falta de datos accesibles y confiables sobre las transacciones de PI agrava este problema, limitando la capacidad de las empresas y las instituciones para valorar adecuadamente sus activos y negociar acuerdos favorables. Dicha asimetría de información (Akerlof, 1970) está relacionada con el mercado de transferencia de propiedad intelectual (PI).

1. El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) es un índice sintético mensual cuyo fin es proporcionar una medida de la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo. Este índice es construido a partir de un conjunto heterogéneo de indicadores representativos de cada actividad económica.

La asimetría de información es una falla de mercado donde el comprador y el vendedor tienen acceso a información diferente, lo que lleva a los compradores a temer adquirir productos (o, en este caso, resultados de PI) porque el vendedor conoce mejor la calidad del producto que el comprador. Esto puede hacer que la transacción no se lleve a cabo en absoluto o incluso causar la desaparición total del mercado (Keat & Young, 2004). Al entender las transacciones de PI a nivel global como un mercado de PI global, los incentivos que tienen los potenciales compradores, en este caso licenciatarios o cesionarios, para adquirir tecnología de países en desarrollo pueden verse afectados debido a problemas de selección adversa al tomar la decisión. Existe un mayor riesgo de invertir en un país o confiar en un socio comercial cuando la información disponible no es lo suficientemente clara para cerrar el trato o incluso considerar tener uno. La falla de mercado por asimetría de información aparece cuando los gobiernos, instituciones, universidades y empresas en países en desarrollo no son capaces de mostrar transacciones de PI confiables para un mercado internacional. Trabajar en información confiable sobre los resultados de PI de un país y transacciones exitosas de transferencia de PI puede eventualmente eliminar la falla de asimetría de información, crear un mercado no sesgado y eventualmente cerrar las brechas económicas actuales.

Dinamarca es un ejemplo destacado de cómo un país puede minimizar las asimetrías de información a través de la implementación de políticas de transparencia y acceso a datos. En el sector de la energía renovable, particularmente en la energía eólica, el gobierno danés ha asegurado que toda la información relevante esté disponible tanto para empresas nacionales como internacionales. La Agencia Danesa de Energía facilita el acceso a datos detallados sobre recursos eólicos, tecnologías disponibles y regulaciones, lo que permite a las empresas tomar decisiones informadas sobre inversiones y desarrollos tecnológicos de energía renovable. Gracias a estas políticas de acceso abierto y transparencia, Dinamarca se ha consolidado como un líder mundial en energía eólica, con empresas como Vestas Wind Systems y Siemens Gamesa Renewable Energy desempeñando roles cruciales en el mercado global (Lai, 2023). La eliminación de barreras informativas ha permitido la entrada de nuevos actores en el mercado, fomentando la competencia y la innovación y posicionando a Dinamarca como un centro de excelencia en tecnología eólica (Lindman & Söderholm, 2016).

De acuerdo con el CONPES de propiedad intelectual anteriormente mencionado, el problema de la falla de mercado de asimetría de la información se evaluó como "desconocimiento de los derechos de PI, desconfianza entre las partes y supuesta existencia de asimetrías de información" (DNP, 2021) y propone como

solución "generar una oferta pública de PI amplia, eficiente, oportuna y basada en evidencia", basada en un 'inventario' de activos de PI en colaboración con la Oficina Nacional de Patentes (SIC), la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y las instituciones públicas, como ministerios. Este enfoque pretende ayudar a identificar un portafolio de PI y eventualmente fomentar la transferencia de PI. A pesar de estos desafíos, Colombia ha comenzado a implementar medidas para reducir estas asimetrías con proyectos como *Spin-Off* Colombia, que busca fomentar la creación de empresas derivadas de universidades, ha enfrentado dificultades debido a la baja implementación de políticas de PI (Ministerio de Ciencias, 2018). Sin embargo, la Ley 1838 de 2017 ha sido un paso adelante en el fomento de la generación de *spin-offs* universitarios, aunque todavía hay un camino por recorrer para lograr una mayor integración entre las IGC y el sector productivo.

Si bien las políticas públicas aún están enfocadas en consolidar portafolios mediante la protección de tecnologías y el acompañamiento en la identificación de posibles licenciatarios para la monetización, actualmente no hay datos disponibles en Colombia sobre transacciones de PI porque las transacciones actuales se realizan entre partes del sector privado y suelen contar con acuerdos de confidencialidad estrictos. El Banco de la República y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE presentan datos de la balanza comercial colombiana sobre cargos por el uso de la propiedad intelectual (DANE, 2016), que definen la subpartida como:

> *Los cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.o.p. se incluyen los cargos por el uso de derechos de propiedad, como las patentes, las marcas registradas, los derechos de autor, los procesos y diseño industriales, los secretos comerciales y las concesiones, derechos que pueden surgir de la investigación y el desarrollo, así como de la comercialización; los cargos por licencias para reproducir o distribuir propiedad intelectual incorporada en originales o prototipos, como los derechos de autor sobre libros y manuscritos, programas informáticos, trabajos cinematográficos y grabaciones de audio, y derechos conexos como, por ejemplo, los correspondientes a actuaciones en vivo y transmisiones por televisión, cable o vía satélite.*
>
> ***Derechos de concesión de licencias de franquicia y marca registrada – Código 891***
>
> ***Incluye:*** *todos los pagos y cargos por el uso de marcas registradas y franquicias.*

Licencias para aplicar los resultados de la investigación y el desarrollo – Código 892

Incluye: *los derechos y cargos por el uso de los derechos de propiedad que dimanan de la investigación y el desarrollo.*

Licencias para reproducir y/o distribuir programas informáticos – Código 893

Incluye: *los cargos por la reproducción o distribución autorizada, o ambas inclusive (mediante convenios de licencia), de los originales de programas informáticos producidos. En ese sentido, la distribución no se define como una venta al por mayor o al por menor.*

Licencias para reproducir y/o distribuir productos audiovisuales, conexos y otras regalías N.I.O.P. – Código 894

Incluye: *los derechos y cargos por la reproducción o distribución autorizada, o ambas cosas inclusive, mediante convenios de licencia, de originales o prototipos audiovisuales producidos (por ejemplo, obras cinematográficas y grabaciones de audio).*

La balanza comercial (ver Ilustración 3) para la subpartida de cargos por el uso de la propiedad intelectual permite evidenciar una balanza comercial histórica negativa, con una retracción proyectada para 2024 para el primer trimestre tanto en las exportaciones como en las importaciones, que puede estar correlacionada con el comportamiento del índice ISE. Mirando el vaso medio lleno, relacionado con la supremacía tecnológica en Colombia; sin embargo, no hay datos para demostrar la correlación directa del efecto.

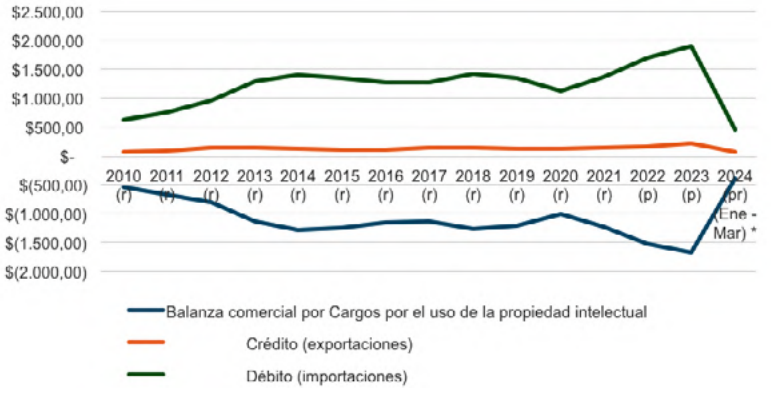


Ilustración 3 - Balanza comercial histórica - Cargos históricos por el uso de la propiedad intelectual – DANE

La armonización de las leyes de propiedad intelectual (PI) en Colombia con estándares internacionales ha generado un entorno propicio para la innovación y la comercialización de tecnologías, especialmente en sectores como el farmacéutico (Munar, 2020). Esta evolución legal ha permitido a empresas locales y extranjeras, como Tecnoquímicas, desarrollar y proteger medicamentos innovadores mediante el uso de patentes y acuerdos de licenciamiento. Gracias a este marco robusto, Tecnoquímicas ha logrado capturar una parte significativa del mercado en Colombia y otros países de América Latina, posicionándose como un competidor relevante en la industria farmacéutica regional (Flórez & Mondragón, 2013; Díaz, Lenis, & Rizo, 2017). No obstante, aunque el marco legal de PI ha sido crucial para el crecimiento y expansión de empresas como Tecnoquímicas, un desafío persiste en la administración y transparencia de las licencias de explotación de patentes y marcas comerciales. La Decisión 486 de la Comunidad Andina exige que todas las licencias sean registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia para tener validez contra terceros. Sin embargo, la falta de datos estadísticos detallados por parte de la Superintendencia sobre estas licencias limita la capacidad de analizar las tendencias de monetización y su impacto en la balanza comercial del país. Esta falta de información puede obstaculizar la plena comprensión y aprovechamiento del entorno legal que ha sido clave para el éxito de empresas en sectores innovadores como el farmacéutico.

La desconexión entre la oferta y la demanda, que representa la falla del mercado expuesta e identificada por la Política Nacional de Propiedad Intelectual, promueve la toma de decisiones de política pública basadas en evidencia, destinadas a mejorar los sistemas de información, actualizar requisitos y generar necesidades y detalles suficientes para el uso efectivo de la propiedad intelectual, con un horizonte de 10 años. Para lograrlo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Oficina de Marcas y Patentes (SIC), la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) generarán una caracterización de las actividades económicas que llevan a cabo registros de PI en el país, y se estima que dicha caracterización estará lista a más tardar en 2026. Asimismo, la Oficina de Marcas y Patentes (SIC) creará y publicará un informe que contenga la información consolidada, agregada y actualizada sobre las inscripciones de los derechos de propiedad industrial que reposan en el Registro Público de Propiedad Intelectual. Por otro lado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Humboldt y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación actualizarán el Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia, para permitir la inclusión de información genética y sus usos y aplicaciones, a más

tardar en 2031. Finalmente, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) estructurará y socializará un inventario de propiedad intelectual cuya titularidad está en las entidades del Gobierno Nacional, con el objetivo de promover la explotación de activos intangibles generados por el Estado a más tardar en 2027.

De acuerdo con este plan, los resultados de los frentes de trabajo previamente identificados tienen el potencial de mitigar e incluso resolver la falla de mercado, al abordar la asimetría de información que caracteriza al mercado global de propiedad intelectual. Esta asimetría genera una desconexión crítica entre la oferta y la demanda, obstaculizando la fluidez de las transacciones y limitando las oportunidades de crecimiento. Mediante la identificación y adaptación de modelos exitosos en países desarrollados, se pueden implementar estrategias que presenten información valiosa y precisa sobre el panorama nacional y las oportunidades de negocio en Colombia. Esto no solo facilitaría decisiones más informadas por parte de inversores y tomadores de decisiones, sino que también posicionaría a Colombia como un mercado atractivo y competitivo para la inversión en propiedad intelectual.

Conclusión

La evolución reciente de la propiedad intelectual (PI) en Colombia destaca la capacidad del país para adaptar su marco legal a estándares internacionales y crear un entorno favorable para la innovación y la inversión. Empresas como Tecnoquímicas ejemplifican cómo una regulación robusta puede catalizar el crecimiento en sectores clave, como el farmacéutico, a través de la protección y monetización de tecnologías innovadoras. Sin embargo, a pesar de este avance significativo, persisten desafíos cruciales en la gestión y transparencia de las licencias de explotación de patentes y marcas.

La falta de datos detallados sobre las licencias de PI impide una evaluación completa de su impacto en la balanza comercial y limita la capacidad de las empresas para tomar decisiones informadas. Este vacío informativo no solo afecta la eficiencia del mercado, sino que también restringe la capacidad de Colombia para atraer inversiones extranjeras y maximizar el valor de sus activos intangibles.

Es imperativo que las políticas públicas se traduzcan en acciones concretas para abordar esta brecha informativa. La colaboración entre el DANE, la SIC, la DNDA y el ICA es crucial para desarrollar una infraestructura de datos que permita una comprensión más profunda de las transacciones de PI y su impacto económico. La creación de un inventario completo de activos intangibles y la actualización

de los sistemas de información pueden ser pasos decisivos para mejorar la transparencia y la accesibilidad de la información.

Al cerrar estas brechas, Colombia no solo podrá superar las fallas del mercado actuales, sino que también podrá consolidarse como un líder regional en el ámbito de la PI. Este enfoque proactivo en la gestión de la PI podría redefinir el papel de los activos intangibles en el desarrollo económico del país, impulsando la innovación y promoviendo una economía basada en el conocimiento.

En última instancia, el desafío es integrar la propiedad intelectual de manera efectiva en el panorama financiero y económico de Colombia. La clave estará en alinear los esfuerzos para mejorar la transparencia y la gestión de datos con las necesidades del mercado, creando así un entorno más competitivo y atractivo para la inversión en el ámbito global.

Bibliográfía

- Akerlof, G. (1970). *The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism.*
- Alfaro, V. (2005). *Claves para el desarrollo clínico de productos biotecnológicos en empresas spin-off.* Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Vicente-Alfaro/publication/249455114_Claves_para_el_desarrollo_clinico_de_productos_biotecnologicos_en_empresas_spin-off/links/02e7e51e5589d61016000000/Claves-para-el-desarrollo-clinico-de-productos-biotecnologicos-en-
- Alfred, J. (2019). *Licensing Standards Essential Patents (Seps)—Round Two. les Nouvelles-Journal of the Licensing Executives Society, 54(4).* Obtenido de https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3470186
- Allard Soto, R. (2015). *El acceso a los medicamentos: conflictos entre derechos de propiedad intelectual y protección de la salud pública. Acta bioethica, 21(1), 83-91.* Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s1726-569x2015000100011&script=sci_arttext
- Almeida, A., Díaz, A., & Zambrano, X. (2020). *Investigación, desarrollo y generación de patentes: Estudio de caso para Ecuador. Kairós, Revista de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas, 3(5), 170-170*. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8487784
- Arruda, R., & Castro, R. (2014). *Acceso abierto a la información científica y técnica en Empresa Brasileña de Investigación Agropecuária (Embrapa): relato de experiencia. In: CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN, 13., 2014, La Habana. Informacion: integracion, transformación: memorias.* Obtenido de La Habana: Instituto de Información Cientifica y Tecnologica, 2014. : https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/984978
- Baldwin, C., Becker, B., & Dessain, V. (2011). *Roche's Acquisition of Genentech. Harvard Business School Finance Case, (210-040).* Obtenido de https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SHR-09-2020-0082/full/html
- Bareño, C. (2011). *Metodología para la transferencia tecnológica en la industria electrónica basada en software libre y hardware copyleft. In de xvii Workshop de Iberchip, Bogotá, Colombia.* Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Carlos-Bareno/publication/267854636_Metodologia_Para_la_Transferencia_Tecnologica_en_la_Industria_Electronica_Basada_en_Software_Libre_y_Hardware_Copyleft/links/5530f1c80cf20ea0a06fbecd/Metodologia-Para-la-Transferenc
- Berrenche Palacio, J., Díaz Castañeda, S., & Yepes Lopera, D. (2014). *Aspectos problemáticos del contrato de licencia de software de cara a las normas de la propiedad intelectual. ISO 690.* Obtenido de https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/1502/ARTICULO%20ASPECTOS%20PROBLEM%c3%81TICOS%20DEL%20

CONTRATO%20DE%20LS%20DE%20CARA%20A%20LAS%20NORMAS%20PI.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Blecker, M., Sanchez, T., & Stasik, E. (2016). *An Experience-Based Look at the Licensing Practices That Drive the Cellular Communications Industry: Whole Portfolio/Whole Device Licensing. Whole Device Licensing (December 2, 2016). les Nouvelles-Journal of the Licensing Executives Society, 51(4).* Obtenido de https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2855078
- Castillo, T., & Guillermo, J. (2002). *La creación de consorcios de exportación agrícola como una eficaz alternativa de comercio exterior y desarrollo económico del Ecuador.* Obtenido de https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/2197
- Correa, C., Seuba, X., & Maskus, K. (2019). *Intellectual property and development: Understanding the Interfaces. Chapter 1: Policy Space in Intellectual Property Rights and Technology Transfer: A New Economic Research Agenda. Springer.* Obtenido de https://www.springerprofessional.de/policy-space-in-intellectual-property-rights-and-technology-tran/17633334
- Correa, J. (2021). *Acceso a vacunas contra el COVID-19: el impacto de las patentes. Pensar en Derecho, 18, 123.* Obtenido de http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/18/revista-pensar-en-derecho-18.pdf#page=123
- 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.* Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2145-77192017000100007&script=sci_arttext
- DANE. (Agosto de 2016). *Dirección Adminsitrativa Nacional de Estadística - DANE.* Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/comercio_exterior_servicios/metodologia_MTCES-01_V1.pdf
- DANE. (15 de Agosto de 2024). *Dirección Administrativa Nacional de Estadística - DANE.* Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ISE/bol-ISE-jun2024.pdf
- Dang, Y., Zhang, Y., Fan, L., Chen, H., & Roco, M. (2010). *Trends in worldwide nanotechnology patent applications: 1991 to 2008. Journal of nanoparticle research, 12, 687-706. .* Obtenido de https://link.springer.com/article/10.1007/s11051-009-9831-7
- Del Socorro López, M., Mejía, J., & Schmal, R. (2006). *Un acercamiento al concepto de la transferencia de tecnología en las universidades y sus diferentes manifestaciones. Panorama socioeconómico, 24(32), 70-81. ISO 690.* Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/399/39903208.pdf
- Devi, J. (2022). *Critical Analysis of Natco versus Bayer: An Eye Opener in India. Issue 1 Int'l JL Mgmt. & Human., 5, 2502. ISO 690.* Obtenido de https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ijlmhs15&div=233&id=&page=

- Díaz, H., Lenis, J., & Rizo, A. (2017). P*roceso de internacionalización en el sector farmacéutico: el caso de la empresa colombiana Tecnoquímicas. Estudios Gerenciales, 33(145), 421-437.* Obtenido de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592317300694
- Díaz-Bajo Rodríguez, J., Martínez-Borda, R., & Lacasa Díaz, P. (2023). *Imaginario de la marca Nike: niños, deporte y sociedad. Consumo, marcas e intangibles en el público infantil y joven, 44-61.* Obtenido de https://www.torrossa.com/en/resources/an/5577471
- DNP. (29 de Noviembre de 2021). *Departamento Nacional de Planeación.* Obtenido de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4062.pdf
- Echarri, A., Ardanaz, A., Aguirre, Á., & Quintana Sanz-Pastor, A. (2002). *Joint venture. FC Editorial.* Obtenido de https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=dRQoMwHnRK0C&oi=fnd&pg=PA5&dq=joint+ventures&ots=xUT0kCNY_b&sig=bdu0M8HNwR6FOw4yi378pFuyYcI&redir_esc=y#v=onepage&q=joint%20ventures&f=false
- Edvinsson, L., & Malone, M. (1998b). *El capital intelectual: cómo identificar y calcular el valor inexplorado de los recursos intangibles de su empresa.* Obtenido de Norma.
- EEA - European Environment Agency. ( ). *De energía renovable. Aplicaciones, P. T. Tabla 72.* Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48995688/aus___-libre.pdf?1474405342=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DAustriaa.pdf&Expires=1724814753&Signature=CM6dwTFXJGdmltYWShxpuFjL-zLzl8OwKoWKkY4wMJxxXPKepMjs60h5dI5ZLCB2JGoE33I3JHCnYsRQdW096mW
- Ferras, X. (2014). *Tesla Motors: Revolucionando la revolución radical [Web log post].* Obtenido de http://xavierferras.blogspot.com.co/2014/08/teslamotors-revolucionando-la.html
- Ferreira, A., Neto, M., & Assis, F. (2018). *Interorganizational Automotive Alliances: An Exploratory Study with Social Network Analysis.* Obtenido de https://www.gerpisa.org/en/node/4453
- Flórez, A., & Mondragón, C. (2013). *Patentes farmacéuticas en Colombia. Entre la protección a la propiedad industrial y la tutela del interés público. Precedente Revista Jurídica, 3, 171-212.* Obtenido de https://webcache.icesi.edu.co/revistas/index.php/precedente/article/view/1728
- Gómez Zaldívar, F., Molina, E., Flores, M., & Gómez Zaldívar, M. (2019). *Complejidad económica de las Zonas Económicas Especiales en México: Oportunidades de diversificación y sofisticación Industrial. Ensayos. Revista de economía, 38(1), 1-40.* Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-84022019000100001&script=sci_abstract&tlng=pt
- González Arévalo, A. (2015). *La inversión extranjera directa en el clúster de la industria automotriz en la Región Centro de México.* Obtenido de https://ru.iiec.unam.mx/2923/

- Guerrero Gaitán, M. (2023). *Licensing as an Effective Dispute Settlement Tool. GRUR International, 72(9), 819-820.* Recuperado de https://academic.oup.com/grurint/article/72/9/819/7239486
- INEGI. (2021). *Instituto Nacional de Estadística y Geografía*. Obtenido de Zonas Económicas Especiales en México. México: INEGI.
- Jacinto, C. (2008). *Información Asimétrica: Selección Adversa. Actualidad Empresarial, N 170-Primera Quincena de Noviembre 2008.* Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/80950039/Informacion_asimetrica._Seleccion_adversa_y_riesgo_moral-libre.pdf?1645077029=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DInformacion_asimetrica_Seleccion_adversa.pdf&Expires=1724814529&Signature=FcgiD
- Kang, B., & Motohashi, K. (2015). *Essential intellectual property, rights and inventors' involvement in standardization. Research Policy, 44(2), 483-492. ISO 690.* Obtenido de https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733314001875
- Keat, P., & Young, P. (2004). *Economía de empresa.* México: Pearson Educación.
- Lai, M. (2023). *Using Patent Data to Evaluate the Knowledge Dissemination of the Offshore Wind Power Industry. IEEE Transactions on Engineering Management, 71, 7128-7133.* Obtenido de https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10149815/
- Lane, J. (2006). *Ntp, Inc. V. Research In Motion Ltd.: Inventions Are Global, But Politics Are Still Local-An Examination Of The Blackberry Case. Berkley Technology Law Journal.* Obtenido de https://btlj.org/data/articles2015/vol21/21_1_AR/21-berkeley-tech-l-j-0059-0078.pdf
- Lindman, A., & Söderholm, P. (2016). *Wind energy and green economy in Europe: Measuring policy-induced innovation using patent data. Applied energy, 179, 1351-135.* Obtenido de https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261915013689
- Luski, G. (2016). T*he Use of Third-Party Brands in Online Advertising. Comment on the Ruling Nike International LTD c/DeRemate. com de Argentina SA s/Cese de Uso de Marcas. -8 Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual, 7, 251.* Obtenido de https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/raibaad7&div=11&id=&page=
- Marr, B. (2024). *The 4 Types Of Generative AI Transforming Our World.* Obtenido de Forbes: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2024/04/29/the-4-types-of-generative-ai-transforming-our-world/
- Mendes, C., & Buainain, A. (2013). *Transferência de tecnologia agrícola: relato de algumas experiências da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) com parceria público-privada. In: CONGRESSO LATINO-IBEROAMERICANO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA, 15., 2013, Porto. Novas condições e.* Obtenido de espaços para o desenvolvimento científico e tecnológico e industrial e a cooperação internacional e a cooperação internacional: anais. Porto: INESC, 2013.: https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/971123

- Miguel Steve, N. (2021). *El registro de marca comercial y el derecho de propiedad intelectual en la legislación ecuatoriana (Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Chimborazo).* Obtenido de http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7705
- Ministerio de Ciencias. (2018). *Spin-Off Colombia*. Obtenido de https://minciencias.gov.co/glosario/spin - https://www.youtube.com/watch?v=Ggz7seqBBeA
- Munar, L. (2020). *Análisis de la propiedad industrial en Colombia: un análisis de la decisión andina 486 del año 2000. Inciso, 22(1), 102-114.* Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7574189
- Murray, M. (1999). *Sources Of Capital For A Sino-Foreign Equity Joint Venture: A Case Study Of Shanghai General Motors Corporation. Journal for Economic Educators, 3(1), 10-17.* Obtenido de https://libjournals.mtsu.edu/index.php/jfee/article/view/1405/984
- Nedumpara, J., & Misra, P. (2012). *NATCO v. BAYER: Indian patent authority grants its first ever compulsory license on pharmaceutical products. Global Trade and Customs Journal, 7(7/8).* Obtenido de https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Global+Trade+and+Customs+Journal/7.7/GTCJ2012042
- OEC. (2022). *Exportaciones en Brasil.* Obtenido de https://oec.world/es/profile/country/bra
- OMPI. (2022). *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.* Obtenido de World Intellectual Property Indicators 2022: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-944-2022-es-world-intellectual-property-report-2022-the-direction-of-innovation.pdf
- Oxford Nanopore Technologies. (2021). *Company History.* Obtenido de https://nanoporetech.com/es/about/history
- Pineda, J., Duarte, A., Ponce, C., & Huaca, J. (2017). *Modelo de transferencia de tecnología ecuatoriano: una revisión. UTCiencia, 3(2), 116-128.* Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Astrid-Duarte-Trujillo/publication/332260061_Modelo_de_transferencia_de_tecnologia_ecuatoriano_una_revision_Ecuadorian_Technology_Transfer_Model_a_review/links/5caa83a9299bf118c4ba7cdb/Modelo-de-transferencia-de-tecnol
- Qiu, L., & Yu, H. (2010). *Does the protection of foreign intellectual property rights stimulate innovation in the US?. Review of International Economics, 18(5), 882-895.* Obtenido de https://doi.org/10.1111/j.1467-9396.2010.00914.x
- Rodríguez, M. (1999). *La Importancia de la marca como activo intangible y la determinación de su valor en el marco de la valoración de empresas (Doctoral dissertation, Universidade de Vigo). ISO 690.* Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=170386

- Sánchez-Esgua, G. (2016). *El papel de la propiedad intelectual en la creación de spin-off.* Obtenido de https://repositorioinstitucional.buap.mx/items/d187b517-e33f-47d4-9d36-5327e2228484
- Saunders, K. (2003). *The Role of Intellectual Property Rights in Negotiating and Planning a Research Joint Venture. Marq. Intell. Prop. L. Rev., 7, 75.* Obtenido de https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/marq7&div=6&id=&page=
- Sepúlveda-Rivillas, C., Restrepo-Ramírez, C., & Jaramillo, J. (2022). *Intellectual Capital and Knowledge Management Dynamic Capabilities: The role of Knowledge Intensity. Cuadernos de Administración (Universidad del Valle), 38(72), e2211248. Epub.* Obtenido de https://doi.org/10.25100/cdea.v38i72.11248
- Somaya, D., & Teece, D. (2007). *Patents, licensing and entrepreneurship: effectuating innovation in multiinvention contexts. Entrepreneurship, innovation, and the growth mechanism of the Free-Market Enterprise, 185-212.* Obtenido de https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9780691227641-015/pdf?licenseType=restricted
- Son, K. (2019). *Importance of the intellectual property system in attempting compulsory licensing of pharmaceuticals: a cross-sectional analysis. Globalization and Health, 15, 1-8. ISO 690.* Obtenido de https://link.springer.com/article/10.1186/s12992-019-0485-7
- Terlizzi, M. (2021). *La pandemia patentada. BORDES, (21), 111-122.* Obtenido de https://publicaciones.unpaz.edu.ar/OJS/index.php/bordes/article/download/1001/926
- Valerio, L., & Boticelli, D. (2011). *La Propiedad Intelectual al servicio de las empresas: Manual sobre el establecimiento de servicios de propiedad intelectual para camaras de comercio y asociaciones empresariales. Camera di Commercio Italo-Argentina.* Obtenido de https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/making_ip_work_for_business_cacia_es.pdf
- Wickware, P. (2001). *The birthplace of biotech California. Nature, 411(6835), 4-5*. Obtenido de https://www.nature.com/articles/35108052

Diferencias entre la valuación y la monetización de intangibles y sus implicaciones contables y tributarias

Luis F. Kudo Vázquez *

Introducción
I. La revolución intangible. De los recursos materiales a los activos del conocimiento
II. La paradoja del valor
III. La percepción subjetiva del valor de un intangible y su contraste con la valoración objetiva
IV. El complejo desafío de la valuación de intangibles en la era del conocimiento
V. Descifrando el valor invisible. Metodologías de valuación
1. Método de valuación de mercado
2. Método de valuación del costo
3. Método de valuación de ingresos
4. Método de opciones reales
5. Método de alivio

VI. Monetización de activos intangibles
VII. Implicaciones contables y tributarias
Conclusiones



* **Luis F. Kudo Vázquez:** Licenciado en derecho por la Universidad Tecnológica de México, con especialidad en derecho fiscal y propiedad intelectual, Maestría en Impuestos por la Universidad Panamericana con sede en la Ciudad de México. En el año 2012 fundó la firma Kudo y Niño de Rivera Abogados y posteriormente la alianza Grupo Legal México, fungiendo en la actualidad como Socio Director. Lkudo@knr.mx . @LuisKudoAbogado

Resumen

Este artículo explica la diferencia entre la valuación y la monetización de intangibles, dos conceptos fundamentales en la gestión de activos empresariales en la economía del conocimiento. Se exploran las definiciones, metodologías y objetivos de cada proceso, destacando sus implicaciones en el ámbito contable y tributario.

La valuación se centra en estimar el valor objetivo de los intangibles, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones estratégicas. Por otro lado, la monetización busca convertir ese valor potencial en beneficios económicos tangibles, impulsando el crecimiento y la rentabilidad de la empresa.

El artículo también sugiere diversas estrategias de monetización y enfatiza la importancia de una gestión integral de los activos intangibles. Al gestionar eficazmente estos activos, las empresas pueden maximizar su valor y aumentar sus posibilidades de éxito en el competitivo mercado actual.

Palabras clave: Valuación, monetización, regalías, partes relacionadas, precios de transferencia, intangibles y licencias.

Abstract

This article explains the difference between the valuation and monetization of intangibles, two fundamental concepts in managing business assets in the knowledge economy. It explores the definitions, methodologies, and objectives of each process, highlighting their implications for accounting and tax matters.

Valuation focuses on estimating the objective value of intangibles, providing a solid foundation for strategic decision-making. In contrast, monetization aims to convert that potential value into tangible economic benefits, driving growth and profitability for the business.

The article also suggests various monetization strategies and emphasizes the importance of comprehensive management of intangible assets. By effectively managing these assets, companies can maximize their value and enhance their chances of success in today's competitive market.

Keywords: *Valuation, monetization, royalties, related parties, transfer pricing, intangibles, and licenses.*

Introducción

En el competitivo y hasta un tanto despiadado panorama empresarial actual, los activos intangibles han emergido como pilares fundamentales del valor y la estrategia de cualquier compañía, constituyéndose como los elementos diferenciales y más trascendentales para alcanzar logros de mercado, lo que los ubica como la parte más apreciable del patrimonio de su titular.

Sin embargo, para expresar un rango de valor, a menudo existe confusión en torno a dos conceptos clave relacionados con estos activos: su valuación **y su** monetización. Si bien ambos términos están interconectados, comprender sus diferencias y sus implicaciones tanto contables como tributarias es crucial para una gestión financiera y estratégica efectiva.

Con este texto se pretende explicar a detalle la distinción entre la valuación y la monetización de los activos intangibles, analizando cómo cada uno de estos conceptos y procesos influye en la contabilidad y la tributación de una empresa, abordando los desafíos y las oportunidades que surgen al intentar asignar un valor monetario a un activo que, por su naturaleza incorpórea, es difícil de cuantificar. Asimismo, se examinará y expondrán las oportunidades y estrategias que las empresas pueden implementar para convertir sus activos intangibles en fuentes de ingresos tangibles, maximizando así su potencial económico.

I. La revolución intangible. De los recursos materiales a los activos del conocimiento

La economía tradicional se ha basado históricamente en la explotación y transformación de recursos materiales. Sin embargo, en las últimas décadas hemos sido testigos de una profunda transformación hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación. Los activos intangibles, como la propiedad intelectual, el capital humano, la marca y la reputación, han emergido como los verdaderos motores de crecimiento y competitividad en el mundo empresarial actual.

Fuimos y seguimos siendo testigos de un cambio de paradigma económico sin precedentes. La era industrial, caracterizada por la producción en masa y la dependencia de recursos materiales, está dando paso a una nueva era: la economía del conocimiento y la innovación. En este nuevo modelo, el valor no reside tanto en los bienes físicos, sino en los activos intangibles, como el conocimiento, la creatividad y la capacidad de generar nuevas ideas; sin embargo, también ha llegado la paradoja de saber que el intangible es muy valioso, pero que su sola existencia no

concede un reconocimiento de valor en el mundo real, sino que se requieren actos complementarios de valuación y monetización.

Esta transformación está impulsada por diversos factores, entre los que destacan el avance tecnológico acelerado, la globalización y la creciente importancia de la información y la comunicación. En este contexto, las empresas que prosperaron y las que quieran seguir haciéndolo, necesitan adaptarse a esta nueva realidad, invirtiendo en investigación y desarrollo, fomentando la formación continua de sus empleados y desarrollando una cultura de innovación.

La economía del conocimiento se caracteriza por la creación y difusión de ideas, la generación de nuevas tecnologías y la aplicación del conocimiento a la producción de bienes y servicios. En este modelo, la creatividad del capital humano se convierte en el activo más valioso de las empresas, y la capacidad de aprender, adaptarse y generar nuevas soluciones se vuelve esencial para competir en el mercado global.

La innovación es el motor de esta nueva economía. Las empresas que invierten en investigación y desarrollo, que fomentan la creatividad y que están dispuestas a asumir riesgos son las que liderarán el camino hacia el futuro. La innovación no solo implica la creación de nuevos productos y servicios, sino también la mejora de los procesos existentes, la búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas y la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno.

La transformación hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación plantea importantes desafíos, pero también ofrece enormes oportunidades. Los países y las empresas que logren adaptarse a esta nueva realidad estarán mejor posicionados para crecer, generar empleo de calidad y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

… Esta revolución intangible ha redefinido el concepto de valor en las empresas…

Esta revolución intangible ha redefinido el concepto de valor en las empresas. Mientras que antes el valor se medía principalmente en términos de activos físicos, como maquinaria, edificios e inventario, hoy en día, la mayor parte del valor de mercado de muchas empresas reside en sus activos intangibles. Estos activos, aunque no se pueden tocar ni ver, son los que generan ventajas competitivas sostenibles, impulsan la innovación y atraen a los clientes, pero nuevamente, tal obviedad de valor no se reconoce por su sola existencia, sino que requiere de una

valoración acotada a ciertas reglas y una expresión en dinero, para que legal y financieramente se pueda registrar un valor al intangible.

La propiedad intelectual, en particular, se ha convertido en un activo estratégico para las empresas. Las patentes, marcas registradas, derechos de autor y secretos comerciales protegen las ideas y creaciones de las empresas, permitiéndoles obtener beneficios económicos exclusivos de sus innovaciones. La gestión efectiva de la propiedad intelectual es crucial para asegurar el éxito a largo plazo de una empresa en la economía del conocimiento.

La creatividad del capital humano juega un papel fundamental en esta revolución intangible para impulsar la productividad, los ingresos y la capacidad de adaptación de las empresas. Invertir en el desarrollo del talento y fomentar una cultura de aprendizaje continuo se ha vuelto esencial para mantener una ventaja competitiva en un entorno empresarial en constante cambio.

Es evidente que, en el contexto económico actual, el conocimiento, la propiedad intelectual y la propiedad industrial, englobados bajo el término de "bienes intangibles", han adquirido un rol protagónico que han sobrepasado a las grandes instalaciones de concreto o a las grandes inversiones en activos tangibles. Sus características particulares los han transformado en activos de capital independientes de los recursos físicos tradicionales. A pesar de ser esenciales para los procesos productivos, el valor de estos bienes intangibles se sujeta a las dinámicas del mercado, a la oferta y la demanda, y la capacidad de generar su propio mercado. Así las cosas, cabe traer la siguiente reflexión de Mantilla[1] «*las relaciones económicas de producción [ya] no son únicamente a nivel de tierra, capital y trabajo (activos tangibles, con vida útil, agotables, depreciables) sino, y más importante aun, las derivadas del procesamiento de información y de participación del conocimiento (activos intangibles, con vida indeterminada, que crecen con su uso, no se pueden depreciar ni despreciar)*»

II. La paradoja del valor

¿Qué es una cosa, cuando puede ser varias cosas a la vez? o ¿Qué es aquello que puede ser lo mismo o diferente dependiendo desde donde lo ves? Estas líneas enredadas podrían encajar al intentar una definición global para el intangible, pues para la propiedad intelectual se concebirá de una manera y para el mundo financiero y tributario de otra, pero sin dejar de ser el mismo activo.

1. Mantilla, 2004.

Un "árbol" sigue siendo un árbol a lo largo de las estaciones, aunque cambie su apariencia y un "perro" puede ser descrito como un animal, una mascota o un mejor amigo, pero sigue siendo el mismo ser vivo; algo similar ocurre con los activos de propiedad intelectual, pues dependiendo el área de especialización desde donde se le aprecie, se obtendrá una percepción particular. Los especialistas en propiedad intelectual verán un registro jurídico, mientras que los profesionales tributarios o financieros observarán un activo contable, aún y cuando el resto del mundo ve la misma marca o el mismo texto de un libro o la misma canción en la radio o el mismo *gadget* ingenioso.

Según los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un intangible se define como un activo *no monetario* identificable, sin sustancia física, que surge del intelecto humano o de relaciones comerciales y que genera beneficios económicos futuros para su titular y que su titularidad o registro está reconocido contractualmente o por autoridades o entidades gubernamentales.

Por su parte, las Normas Internacionales de Información Financiera señalan que un intangible es un activo *no monetario reconocido en los estados financieros* que para ser identificable debe separarse de la entidad o surgir de derechos contractuales o legales, que permitan su individualización y posible venta, transferencia, licencia, arrendamiento o intercambio, cuyo titular debe tener el control del mismo mediante el poder de obtener los beneficios económicos futuros derivados del activo y puede restringir el acceso de terceros a dichos beneficios, siendo tales beneficios económicos futuros los réditos que se espera que el activo genere por ingresos por ventas o regalías, ahorros en costos o mejoras en la eficiencia.

> … ambas áreas de especialidad concuerdan que la simple existencia del activo no representa una monetización…

Como se observa de las dos definiciones que se citan, la primera da el reconocimiento de existencia del intangible por un acto jurídico de registro que se cruza entre titular y autoridad, mientras que para efectos financieros, un elemento esencial para su reconocimiento de existencia es aparecer en los estados financieros. Sin embargo, *ambas áreas de especialidad concuerdan que la simple existencia del activo no representa una monetización,* de ahí que se concluye la necesidad

de actos jurídicos y financieros posteriores para que se dé la citada monetización, apareciendo ahí la paradoja de como algo que se presume tan valioso, su simple existencia jurídica no le da un reconocimiento real de valor, sino que para ello se necesitan los actos complementarios de la valuación y monetización, y se dicen complementarios, porque son accesorios del ítem de propiedad intelectual, ya que no puede existir valuación ni monetización sin una marca, un diseño industrial o una patente de la cual deriven.

III. La percepción subjetiva del valor de un intangible y su contraste con la valoración objetiva

Es natural que el titular de un intangible le atribuya un valor especial, ya sea por el apego emocional, la historia detrás de su creación o las expectativas de su potencial futuro. Sin embargo, esta estimación propia, aunque comprensible, no está alineada con el valor real del activo en el mercado.

El principal ejemplo de esto lo vemos en el caso de emprendedores o empresas familiares, donde, por el apego emocional que esto conlleva, se tiende a considerar que se posee la mejor marca o el mejor invento posible. Sin embargo, cuando no existe ningún factor de valor objetivo para reconocer o equiparar esa estimación emocional al mundo contable y financiero, estos activos no pueden ser reconocidos con el valor que su titular piensa pueden tener, por más cruel que esto sea.

Si bien el esfuerzo personal, la intensidad y la motivación son elementos indispensables para el éxito del emprendedor, desafortunadamente para este, ninguno de ellos es un factor que considerar para arribar a un valor para sus creaciones. Las buenas intenciones y las expectativas no generan valor financiero al intangible y para este caso, no serán más que atributos destacables de la persona.

Los esfuerzos realizados por el titular para la consecución del intangible, si es que dichos esfuerzos no están expresados y soportados en dinero, tampoco pueden ser reconocidos. Es decir, la intensidad del trabajo invertido no necesariamente se refleja en el valor real del intangible.

Por otro lado, y en oposición a lo anterior, pueden darse casos de ideas pequeñas, rápidas o imprevistas, que resultan ser grandes éxitos inesperados e inmediatos. En el año 2017, el mundo adoptó la moda de utilizar un *spinner* para jugar y hubo millones de ventas de estos. Seguramente, los costos asociados al desarrollo del primer *spinner* no se comparan en absoluto con las ganancias multimillonarias que generó y el incremento de valor que provocó a los intangibles asociados. Y

ejemplos como este hay muchos en la historia[2], donde la inversión económica y de tiempo destinada a la creación del intangible queda ampliamente superada por los resultados obtenidos en ventas.

… El valor real de un intangible trasciende las percepciones personales y se basa en su capacidad para generar beneficios económicos futuros…

El valor real de un intangible trasciende las percepciones personales y se basa en su capacidad para generar beneficios económicos futuros. Para que este valor sea reconocido por terceros, como inversores, compradores potenciales o entidades reguladoras, es necesario recurrir a metodologías de valoración aceptadas y objetivas que consideran factores como flujos de caja futuros, comparables de mercado, costo de reemplazo, entre otros.

IV. El complejo desafío de la valuación de intangibles en la era del conocimiento

En nuestra realidad actual del conocimiento y la innovación como principales motores de crecimiento, la naturaleza inmaterial de la propiedad intelectual plantea desafíos significativos a la hora de determinar su valor económico. Es difícil y poco congruente, intentar valorar los activos intangibles bajo los mismos parámetros de valoración de activos tangibles, debido a que los dos presentan condiciones diferentes.

La *valuación de intangibles* es un proceso complejo y multifacético que requiere un enfoque riguroso y una comprensión profunda de los factores que influyen en su valor, por lo que, para efectos de entendimiento, primeramente, debe tenerse en cuenta que *no es lo mismo valuación que monetización de intangibles.*

… no es lo mismo valuación que monetización de intangibles…

La *valuación de intangibles* es el proceso de estimar el valor económico de dichos activos; mismos que, aunque carezcan de sustancia física, son cruciales

2. Lo mismo ocurrió en 1996 con los *tamagotchi* o en el 2016 con *Pokemon Go.*

para el éxito y la competitividad de una organización, y por ello tienen un valor propio, pero no registrado por su sola existencia legal, sino que para ser expresado y reconocido un valor asociado a estos frente a terceros, debe correrse cierta metodología para estimar el valor y en algunos casos por un profesional autorizado.

Para obtener el valor de un intangible, es importante tener en cuenta la capacidad que este debe tener de ser reconocido como tal y el potencial asociado que tiene para generar flujos de caja e ingresos futuros y que estos sean reflejados en la organización, adicional a que el costo por la realización del activo, pueda medirse de una manera confiable, es decir, que se puedan atribuir costos necesarios como por ejemplo los de un proceso de investigación y desarrollo, pero cuando el intangible ya es productivo, sufre una capitalización en su valor.

> … La valuación de intangibles es crucial porque permite a las empresas tomar decisiones informadas sobre inversiones, fusiones y adquisiciones, licencias, alianzas estratégicas y otras transacciones que involucren activos intangibles y a su vez revela información financiera transparente y completa…

La valuación de intangibles es crucial porque permite a las empresas tomar decisiones informadas sobre inversiones, fusiones y adquisiciones, licencias, alianzas estratégicas y otras transacciones que involucren activos intangibles y a su vez revela información financiera transparente y completa, reflejando el verdadero valor de la empresa en sus estados financieros, pues como se dijo al inicio del texto, la riqueza en la nueva economía no se mide conforme a los activos materiales de la empresa, sino con base en sus intangibles y para ello basta citar el ejemplo irónico de que agua con azúcar y cola es solo agua negra, pero en el momento que le incorporas alguna de las dos marcas globales por todos conocidas, se torna en uno de los productos más vendidos y posicionados en la historia de la humanidad.

De igual forma, la valuación de los intangibles es indispensable para el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, pues en varios supuestos el valor resultante servirá para determinar la base imponible de los impuestos asociados a los activos intangibles que se exploten, verbigracia: el pago de regalías. *Tributariamente no podría sostenerse una razonabilidad de negocios por el pago de una regalía millonaria, cuando el activo del que deriva realmente vale centavos,* de ahí

que si no hay coherencia ni proporcionalidad entre la regalía pagada y el valor del intangible, las autoridades fiscales podrían rechazar el tratamiento tributario que se le esté dando a la operación, siendo la valuación de intangibles la herramienta idónea que tienen los contribuyentes para justificar el monto usado en las operaciones relacionados con estos.

> … Tributariamente no podría sostenerse una razonabilidad de negocios por el pago de una regalía millonaria, cuando el activo del que deriva realmente vale centavos…

Incluso, es sabido que, en algunas jurisdicciones, las instituciones financieras conceden créditos aceptando como garantía de pago la prenda de los activos intangibles o bien usándolos como base para la valoración de la empresa y de ahí conocer el potencial de pago que pudiera tener el acreditado, lo cual resultaría imposible si no se cuenta con un valor real y soportado del activo que servirá como garantía, de ahí que las instituciones financieras, previo a cualquier suministro de recursos financieros, requerirán el avalúo de profesionales que les conceda la seguridad y certeza jurídica de que habrán de recuperar su capital. Ejemplos de esto pueden ser los préstamos garantizados por patentes, los créditos respaldados por marcas registradas, el financiamiento basado en derechos de autor, las líneas de crédito con garantía de software, entre otros que la creatividad pueda aportar.

V. Descifrando el valor invisible. Metodologías de valuación

Frente a la valuación de intangibles, se debe tener en mente una variedad de intangibles que va más allá de un portafolio de marcas, según las metodologías de valuación de intangibles normalmente aceptadas, estos pueden ser de: *a)* De Propiedad intelectual: Incluye patentes, marcas registradas, derechos de autor, diseños industriales y secretos comerciales, es decir, activos que protegen las creaciones e innovaciones de su titular, otorgándole derechos exclusivos de explotación; *b)* Activos relacionados con la propiedad intelectual que abarcan software, bases de datos, conocimientos técnicos (*know-how)* y otros activos que se derivan o están relacionados con la propiedad intelectual; *c)* Fondo de comercio, el cual representa el valor de una empresa que excede el valor de sus activos identificables netos , incluyendo factores como la reputación, la clientela, la experiencia del

personal y las relaciones comerciales; *d)* y otros activos intangibles, categoría que incluye derechos de franquicia, licencias, permisos, contratos de arrendamiento y derechos de exploración y explotación de recursos naturales.

Para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la valuación de un intangible debe ser ya sea de acuerdo con su costo de creación o conforme a su costo de adquisición. Cuando se genera internamente el activo intangible, su costo se determina por las erogaciones efectuadas por investigación y para su desarrollo, así como el punto en el tiempo en el cual generará probables beneficios económicos futuros.

> … la OCDE considera que el costo de los intangibles es el valor razonable de cada activo intangible identificable que lo conforma, que no exceda a la porción de la contraprestación pagada que le es atribuible…

En el caso de una adquisición de negocios o de un portafolio de propiedad intelectual, la OCDE considera que el costo de los intangibles es el valor razonable de cada activo intangible identificable que lo conforma, que no exceda a la porción de la contraprestación pagada que le es atribuible. El costo de adquisición de un intangible comprende, su precio de compra y los derechos de importación e impuestos, y cualquier desembolso atribuible a la preparación del activo para el uso al que se destina. La identificación y separación de activos intangibles, en una adquisición de negocios es una de las tareas que requiere de mayor juicio profesional y experiencia.

En este mismo orden de ideas, existen diversos métodos para valorar activos intangibles normalmente aceptados en diversas jurisdicciones, cada uno con sus propias ventajas y limitaciones. La elección del método adecuado dependerá de la naturaleza del intangible, el propósito de la valuación y la disponibilidad de información.

A continuación, algunos ejemplos y características de los métodos de valuación más comunes:

1. **El método de valuación de mercado,** también conocido como método de comparación de mercado o método de transacciones comparables, es una técnica de valoración que se basa en la premisa de que el valor de un

activo intangible puede ser estimado mediante la comparación con transacciones recientes de activos similares en el mercado. Este método se sustenta en la idea de que el mercado, en condiciones de competencia y transparencia, proporciona la mejor evidencia del valor de un activo. Al comparar el intangible a valorar con otros activos similares que han sido objeto de transacciones recientes, se busca establecer un punto de referencia para su valor.

La aplicación del método de mercado en la valuación de intangibles implica: **a) la identificación de activos comparables**, buscando transacciones recientes de activos intangibles similares al que se está valorando. Estos activos deben ser comparables en términos de su naturaleza, función, mercado, riesgos y beneficios económicos futuros; **b) recopilación de información** detallada sobre las transacciones comparables, incluyendo el precio de venta, las condiciones de la transacción, las características de los activos y las circunstancias del mercado en el momento de la transacción; **c) análisis y ajuste de los datos** de las transacciones comparables y se realizan ajustes para tener en cuenta las diferencias entre los activos comparables y el intangible a valorar. Estos ajustes pueden incluir factores como el tamaño, la antigüedad, la calidad, la protección legal y las perspectivas de mercado de los activos; y **d) estimación del valor** utilizando la información ajustada de las transacciones comparables para estimar el valor del intangible. Esto puede implicar el cálculo de múltiplos o ratios financieros basados en las transacciones comparables y su aplicación al intangible a valorar.

… La Las ventajas que aporta el Método de Mercado es la objetividad del resultado por basarse en datos de mercado reales, su simplicidad porque es relativamente fácil de entender y aplicar, su aceptación porque es ampliamente aceptado por las autoridades fiscales y los tribunales en muchos países…

Las ventajas que aporta el Método de Mercado es la **objetividad** del resultado por basarse en datos de mercado reales, su **simplicidad** porque es relativamente fácil de entender y aplicar, su **aceptación** porque es am-

pliamente aceptado por las autoridades fiscales y los tribunales en muchos países.

2. **El método de valuación del costo,** también conocido como método del costo de reposición o método de reemplazo, es una técnica utilizada para estimar el valor de un activo intangible basándose en el costo que se requeriría para reproducirlo o reemplazarlo en la actualidad. Este método se basa en la premisa de que el valor de un intangible está relacionado con el costo que una empresa tendría que incurrir para desarrollar o adquirir un activo similar que brinde los mismos beneficios económicos.

   El método de costo se basa en la idea de que un comprador racional no pagaría por un activo intangible más de lo que le costaría crearlo o adquirir uno similar en el mercado. Por lo tanto, el costo de reproducción o reemplazo se considera un límite superior para el valor del intangible.

> … no refleja el valor de mercado, especialmente si este genera beneficios económicos significativos o tiene un alto potencial de crecimiento, así como no considera el valor temporal del dinero, lo que puede llevar a una sobreestimación del valor del intangible…

   Sin embargo, este método tiene las desventajas de que no refleja el valor de mercado, especialmente si este genera beneficios económicos significativos o tiene un alto potencial de crecimiento, así como no considera el valor temporal del dinero, lo que puede llevar a una sobreestimación del valor del intangible.

3. **El método de valuación de ingresos,** o método de descuento de flujos de efectivo o método de ganancias futuras, es una técnica ampliamente utilizada para estimar el valor de un activo intangible basándose en los beneficios económicos futuros que se espera que genere. Este método se basa en la premisa de que el valor de un intangible está determinado por su capacidad para generar flujos de efectivo o ingresos a lo largo de su vida útil.

   El método de ingresos se sustenta en la idea de que el valor de un activo es igual al valor presente de los beneficios económicos futuros

que se espera que genere. En el caso de los intangibles, estos beneficios pueden incluir ingresos por ventas, regalías, ahorros en costos u otras ventajas competitivas que se traduzcan en un mayor flujo de efectivo para la empresa.

4. **El método de opciones reales** es una técnica de valoración que se utiliza para estimar el valor de activos intangibles que brindan a la empresa la flexibilidad de tomar decisiones estratégicas en el futuro. Este enfoque se basa en la teoría de las opciones financieras, que valora la capacidad de tomar decisiones futuras en un entorno incierto, como puede ser lanzar nuevos productos o servicios, ingresar a nuevos mercados o ampliar la capacidad productiva o bien postergar una inversión o un proyecto hasta que se disponga de más información o mejoren las condiciones del mercado o cancelar un proyecto o vender un activo si las perspectivas futuras no son favorables.

   Estas opciones estratégicas tienen valor, ya que brindan a la empresa la flexibilidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes y maximizar sus beneficios económicos. El método de opciones reales busca cuantificar el valor de estas opciones y añadirlo al valor intrínseco del activo intangible.

> … una desventaja evidente de este método es la subjetividad en los supuestos…

   Sin embargo, una desventaja evidente de este método es la subjetividad en los supuestos, pues depende de una serie de circunstancias sobre la volatilidad del mercado, la tasa de descuento y otros factores, que pueden ser inciertos y afectar la precisión de la estimación.

5. **El método de alivio** en realidad puede interpretarse como un método de ahorro fiscal, al basarse en la premisa de que el valor de un intangible puede ser estimado en función del ahorro fiscal que genera para la empresa. Esto parte de la idea de que un intangible tiene valor para una empresa en la medida en que le permite reducir su carga tributaria. Este ahorro fiscal puede provenir de deducciones fiscales, créditos fiscales o beneficios fiscales específicos asociados al uso o la propiedad del intangible.

No obstante ésta opción está muy limitada al estar sujeta a que la legislación de la localidad reconozca los beneficios fiscales que se espera del intangible a lo largo de su vida útil y en caso de existir el beneficio fiscal en la norma, evidentemente este se encuentra asociado a los cambios que pueda tener la legislación tributaria, y por si lo anterior fuera poco, el método de alivio es específico para fines fiscales y en consecuencia es complicado que refleje el verdadero valor económico del intangible en el mercado.

Y por otro lado, este método es útil frente a la planeación fiscal, para poder evaluar el impacto tributario de la adquisición, desarrollo o explotación de intangibles.

… Sin importar el método utilizado, los resultados siempre están sujetos a cierta subjetividad, pues la valoración de intangibles a menudo implica juicios individuales y estimaciones, que pueden llevar a resultados diferentes según el valuador y los supuestos utilizados…

Sin importar el método utilizado, los resultados siempre están sujetos a cierta subjetividad, pues la valoración de intangibles a menudo implica juicios individuales y estimaciones, que pueden llevar a resultados diferentes según el valuador y los supuestos utilizados, además de que el valor de los intangibles puede fluctuar significativamente debido a cambios en el entorno tecnológico, económico o legal.

VI. Monetización de activos intangibles

La monetización, en un sentido general, se refiere *al proceso de convertir un activo, recurso, talento o actividad en una fuente de ingresos o beneficios económicos.* Es decir, transformar algo que tiene un valor potencial en valor real y tangible, generalmente en forma de dinero.

… proceso de convertir un activo, recurso, talento o actividad en una fuente de ingresos o beneficios económicos…

Ahora bien, para aterrizar el concepto de monetización a los activos intangibles, primeramente, debe tenerse en cuenta que las actividades comerciales de cualquier empresa conllevan una combinación de explotación de activos tangibles y de activos intangibles, pero como se ha expuesto previamente, los activos intangibles, han adquirido un valor económico tan representativo que han superado a los activos convencionales, sin embargo, para que este valor se refleje en la "ficción" contable, tal y como se expuso en el capítulo que precede, debe cruzarse una valuación, mientras que para que dichos intangibles tengan un reconocimiento en la información financiera deben monetizarse.

Ante esta situación, la OCDE (2010) elaboró los lineamientos para la definición del concepto de "propiedad intangible" a la cual describe como el derecho a usar activos industriales, o sea, patentes, marcas de fábrica, nombres comerciales, diseños o modelos. También incluyen derechos de propiedad artística y literaria, y propiedad intelectual como *know-how* y secretos comerciales.

Luego entonces, la *monetización de intangibles* se refiere al proceso estratégico de convertir los activos de propiedad intelectual, el capital humano, o la reputación, en flujos de ingresos o beneficios económicos tangibles. Es decir, se trata de transformar el valor potencial y virtual de estos activos en valor real y medible.

> … la monetización de intangibles se refiere al proceso estratégico de convertir los activos de propiedad intelectual, el capital humano, o la reputación, en flujos de ingresos o beneficios económicos tangibles…

El soporte y la legalidad de la monetización de los activos intangibles siempre queda sujeta y debe ser precedida de una valuación correcta de los mismos, pues solo así se puede avalar la razonabilidad de negocios y generar una proporcionalidad real entre el valor del intangible y el flujo que genera.

La monetización de intangibles maximiza el valor de la empresa y generar nuevas fuentes de ingresos al abrir nuevas oportunidades de negocio y diversificar las fuentes de ingresos de la empresa. Asimismo, la capacidad de monetizar intangibles puede hacer que la empresa sea más atractiva para inversores y entidades financieras.

Las estrategias de monetización de intangibles más comunes son otorgando a terceros el derecho de usar o explotar los intangibles a cambio de regalías o pagos

periódico mediante la celebración de contratos de *licencias y de franquicia*. Otra manera de lograr la monetización es transfiriendo la propiedad de los intangibles a otra empresa a cambio de una contraprestación económica, es decir una venta de activos. Una alternativa adicional es mediante *marketing* aprovechando marcas o la reputación para generar ingresos a través de patrocinios, publicidad o campañas. También se considera que se monetizan los intangibles cuando su uso provoca ahorros, *reduce costos y mejora la eficiencia* ya que se optimizan procesos o se mejora la productividad.

VII. Implicaciones contables y tributarias

La valuación y la monetización de los activos intangibles de propiedad intelectual tienen un impacto significativo en la contabilidad y la tributación de su titular. Es fundamental que las empresas comprendan estas implicaciones y adopten un enfoque estratégico para la gestión de sus activos intangibles, asegurando el cumplimiento fiscal y la transparencia en la información financiera.

> … Las implicaciones contables que derivan de la valuación de los activos intangibles son el reconocimiento de una ficción de valor asentada en libros que puede ser incluida en el balance de la empresa…

Las implicaciones contables que derivan de la valuación de los activos intangibles son el reconocimiento de una ficción de valor asentada en libros que puede ser incluida en el balance de la empresa. El intangible debe ser medido inicialmente a su costo, que incluye todos los costos directamente atribuibles a su adquisición o creación y tales erogaciones podrán ser deducidas para la determinación del impuesto a cargo que se llegue a generar por la obtención de ingresos por la explotación de los intangibles. Asimismo, los gastos asociados a la capitalización del valor de los intangibles, como pueden ser la publicidad, la mercadotecnia, los agentes de ventas, etcétera, de igual forma podrán ser disminuidos del impuesto de rentas.

Los intangibles con vida útil definida se amortizan a lo largo de su vida útil, lo que implica reconocer un gasto periódico en el estado de resultados o bien, que

cuando dejan de ser funcionales o pierden su valor ¿Por qué no? Pensar en un reconocimiento de ello asimilado a una pérdida fiscal.

Las empresas deben proporcionar información detallada sobre sus activos intangibles en las notas a los estados financieros, incluyendo su descripción, valor contable, método de amortización y cualquier cambio significativo en su valor. Tratándose de empresas públicas, la capitalización o la pérdida de valor o peor aún, la pérdida del registro de propiedad intelectual tendría que ser considerado como un evento relevante que reportar, si es el caso que el producto del ejercicio del intangible impacta en el valor de las acciones.

… La implicación tributaria más visible asociada a la monetización de los intangibles, es la causación de los impuestos de renta y de consumo que se detonan por la consecución de flujo y obtención de recursos financieros derivado de su explotación…

La implicación tributaria más visible asociada a la monetización de los intangibles, es la causación de los impuestos de renta y de consumo que se detonan por la consecución de flujo y obtención de recursos financieros derivado de su explotación. Para la determinación de la base imponible del impuesto, será indispensable el análisis particular de la figura ejercida para monetizar, por ejemplo, cuando se trate de los contratos de licencias de marcas, la base del impuesto serán las regalías pagadas o tratándose de la venta o transferencia de intangibles, la base del tributo serán las ganancias de capital.

… Otro factor contable y tributario para considerarse frente a la valuación y monetización de intangibles, es el estudio de precios de transferencia…

Otro factor contable y tributario para considerarse frente a la valuación y monetización de intangibles, es el estudio de precios de transferencia cuando se realicen operaciones con activos de propiedad intelectual entre entidades que pertenezcan al mismo grupo empresarial.

Conforme a la legislación tributaria, se consideran *partes relacionadas* dos o más personas (físicas o morales) cuando existe una relación de administración, control o capital entre ellas, ya sea de forma directa o indirecta. Y si bien son válidas y legales las operaciones entre partes relacionadas, también es cierto que debe existir un estudio de precios de transferencia que les de viabilidad jurídica y fiscal.

Un *estudio de precios de transferencia* es un análisis detallado y documentado que evalúa si las transacciones comerciales entre empresas relacionadas se llevan a cabo a "valor de mercado", es decir, como si se hubieran realizado entre partes independientes.

Los grupos empresariales de un mismo país, o bien las empresas multinacionales a menudo realizan transacciones entre sus filiales o subsidiarias. Estas transacciones, conocidas como operaciones intercompañía, pueden involucrar la venta de los bienes intangibles o la concesión de licencias de uso y los fiscos del mundo han considerado que existe el riesgo de que estas empresas manipulen los precios de estas transacciones para erosionar la base impositiva, inventar deducciones o trasladar beneficios a jurisdicciones con menor carga fiscal. Para prevenir esta práctica, las autoridades fiscales exigen que las operaciones entre partes relacionadas se realicen a valor de mercado y sustentado mediante el estudio de precios de transferencia.

Conclusiones

La transición hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación es un proceso inevitable y necesario para el desarrollo sostenible. Es una realidad que para su mejor rendimiento se requieren esfuerzos conjuntos entre gobiernos, empresas, instituciones educativas y la sociedad en general. Los nuevos profesionales no pueden aspirar resultados exitosos sin tener conocimiento y entendimiento amplio de la actividad empresarial basada en la economía de intangibles, para lo cual es necesario entender las diferencias entre la valuación y la monetización de estos. Los intangibles son ahora la propiedad más valiosa de las empresas, y su gestión efectiva es crucial para el éxito en la era del conocimiento. Las empresas que comprendan y aprovechen el poder de sus activos intangibles estarán mejor posicionadas para prosperar en el competitivo mercado actual y futuro.

Si bien es cierto que la valuación y la monetización de intangibles son procesos distintos, también lo es que están estrechamente relacionadas.

La finalidad de la valuación es proporcionar una base sólida para la toma de decisiones estratégicas sobre la monetización, ya que permite a los titulares de los activos intangibles comprender el valor potencial de su propiedad intelectual y evaluar diferentes estrategias de monetización.

La valuación y la monetización de intangibles son dos procesos clave para gestionar y aprovechar el valor de estos activos en la economía actual. Comprender sus diferencias y su interrelación es esencial para que las empresas puedan tomar decisiones informadas y maximizar el potencial de sus intangibles.

La principal diferencia entre la valuación y la monetización de intangibles radica en su enfoque y objetivo, pues mientras *la valuación* se centra en determinar el valor económico de un intangible en un momento determinado, utilizando metodologías y técnicas específicas con el objetivo de proporcionar una estimación objetiva y fundamentada del valor del activo, *la monetización*, en cambio, se enfoca en convertir el valor potencial de un intangible en beneficios económicos reales generando flujos de recursos, por lo que su objetivo sobrepasa la ficción de expresar un valor, pues con la monetización se concreta y materializa la generación de ingresos y se mejora la rentabilidad de la empresa a través de la explotación estratégica del activo intangible.

> … La valuación y la monetización de intangibles son dos procesos clave para gestionar y aprovechar el valor de estos activos en la economía actual…

Sin importar el método utilizado, los resultados de la valuación siempre están sujetos a cierta subjetividad, pues la valoración de intangibles a menudo implica juicios individuales y estimaciones, que pueden llevar a resultados diferentes según el valuador y los supuestos utilizados, además de que el valor de los intangibles puede fluctuar significativamente debido a cambios en el entorno tecnológico, económico o legal.

Y a su vez, sin importar la estrategia de monetización utilizada, en cualquier supuesto se trata de un proceso estratégico clave para las empresas que buscan aprovechar al máximo sus activos intangibles y generar valor a largo plazo. A pesar de los desafíos, una estrategia de monetización bien planificada y ejecutada puede ser una fuente importante de crecimiento y éxito empresarial.

No subestimemos el poder de los intangibles. Su correcta gestión, desde su identificación y valoración hasta su efectiva monetización, puede marcar la diferencia entre una empresa que simplemente sobrevive y una que prospera en el competitivo mercado actual. La clave reside en reconocer que estos activos, aunque invisibles, son el corazón palpitante de la innovación y la ventaja competitiva en el siglo XXI.

… No subestimemos el poder de los intangibles.
Su correcta gestión, desde su identificación y valoración hasta su efectiva monetización, puede marcar la diferencia entre una empresa que simplemente sobrevive y una que prospera en el competitivo mercado actual…

"**ASIPI** tiene una misión que trasciende nuestra profesión: ser parte activa del cambio, del crecimiento y del fortalecimiento de los países de nuestra región. Con esperanza y confianza en el presente y futuro de nuestra querida asociación, sigamos unidos y trabajando para cumplir con la misión que nos ha sido encomendada".

Luis Henriquez
Presidente de **ASIPI**
2023-2025



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

ISSN 2539-2344 / En línea