

UNIVERSIDAD
AUSTRAL



Facultad de Derecho

ALDO FABRIZIO MODICA BAREIRO

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS IDEAS

TESIS DOCTORAL PRESENTADA EN LA FACULTAD
DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL PARA
OPTAR AL TÍTULO DE DOCTOR EN DERECHO

**DIRECTOR DE TESIS: PROF. DR. ANDRÉS
SÁNCHEZ HERRERO**

**BUENOS AIRES
2018**

ÍNDICE

<i>Introducción</i>	11
---------------------------	----

CAPÍTULO I

<i>LAS IDEAS EN EL FOCO DE LOS DERECHOS INTELECTUALES</i>	15
------------------------------------------------------------------------	----

1. SU UBICACIÓN	15
2. EN BUSCA DE UNA DEFINICIÓN	18
3. IDEA COMO ARQUETIPO E IDEA COMO DESARROLLO DE OTRAS IDEAS	19
4. LA IDEA Y SU EXPRESIÓN EN EL DERECHO DE AUTOR	20
5. EXCLUSIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS IDEAS EN EL DERECHO AUTORAL.....	26
6. TUTELA DE LAS IDEAS EN EL DERECHO DE INVENCION	34
7. EL CASO BAKER v. SELDEN	39

CAPÍTULO II

<i>EL SISTEMA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</i>	43
------------------------------------------------------------	----

1. PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES SEGÚN LOS CONVENIOS DE PARÍS Y BERNA	43
2. INTENSIDAD Y AMPLITUD DE LA PROTECCIÓN	45
3. ESQUEMATIZACIÓN DE LOS DERECHOS INTELECTUALES	47
4. OBJETOS INMATERIALES NO PROTEGIDOS.....	48
a. INTRODUCCIÓN.....	48
b. DESCUBRIMIENTOS, TEORÍAS CIENTÍFICAS, MÉTODOS MATEMÁTICOS	49
c. PLANES, REGLAS Y MÉTODOS PARA JUEGOS O PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS.....	51
d. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN	52
e. MÉTODOS QUIRÚRGICOS, TERAPÉUTICOS O DE DIAGNÓSTICO.....	53
f. YUXTAPOSICIÓN DE INVENCIONES CONOCIDAS.....	53
g. MATERIA VIVA Y SUSTANCIAS PREEXISTENTES EN LA NATURALEZA	54
h. EXCLUSIONES DEL DERECHO DE AUTOR.....	55
5. UNA “FALLA DE MERCADO” O LA “APROPIACIÓN INDEBIDA”	56

CAPÍTULO III

LA REALIDAD MÁS ALLÁ DE LOS DOS GRANDES PARADIGMAS ...	57
1. OTROS MODELOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	57
2. EL SOFTWARE COMO OBRA LITERARIA	58
3. UN ANTECEDENTE DE DISTORSIÓN	61
4. BASES DE DATOS	62
5. CIRCUITOS INTEGRADOS	63
6. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES	54
7. MODELO DE UTILIDAD	65
8. VARIEDADES VEGETALES	65
9. LOS DERECHOS CONEXOS	67
10. INICIATIVAS QUE FUERZAN LA LÓGICA DEL SISTEMA	68

CAPÍTULO IV

LA JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA	71
1. EL FIN DE LA BIPOLARIDAD	71
2. NORMATIVAS ESPECIALES PARA LA PROTECCIÓN DE BIENES DIFERENTES	74
3. LA LÓGICA ECONÓMICA SUSTITUYE A LA LÓGICA JURÍDICA ...	75

CAPÍTULO V

EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO	77
1. LA BÚSQUEDA DE LA EFICIENCIA	77
2. ESCASEZ ARTIFICIAL CREADA POR LEY	78
3. LOS COSTOS DEL SISTEMA	80
4. ENFOQUE DEL DERECHO DE AUTOR	81
5. ENFOQUE DEL DERECHO DE PATENTE	83
6. CUESTIONAMIENTOS AL ANÁLISIS ECONÓMICO	85

CAPÍTULO VI

CREACIONES EN ZONA GRIS (1): LOS MÉTODOS DE NEGOCIOS... 89	89
1. EXCLUSIÓN DE MÉTODOS EN AMÉRICA LATINA	90
2. PATENTES EUROPEAS	91
3. LOS ALCANCES DEL ADJETIVO INDUSTRIAL	91
4. VARIACIÓN DE CRITERIOS EN EE. UU.	92
5. LAS CLAVES ACTUALES	93

CAPÍTULO VII**CREACIONES EN ZONA GRIS (2): FORMATOS DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 97**

1. UNA DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS FIJOS Y OTROS VARIABLES 97
2. LA ORIGINALIDAD COMO CRITERIO DECISIVO..... 99
3. ESTRUCTURA SUJETA A SITUACIONES CONTINGENTES..... 100
4. CONCLUSIONES A PARTIR DE CASOS ESPAÑOLES 101
5. HACIA LA SUPERACIÓN DE LAS RAZONES DEL RECHAZO..... 103
6. ELEMENTOS PROTEGIBLES POR SEPARADO..... 104
7. REGISTROS PRIVADOS DE FORMATOS 105

CAPÍTULO VIII**CREACIONES EN ZONA GRIS (3): CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.... 107**

1. OBRAS PUBLICITARIAS Y CAMPAÑAS 107
2. AUSENCIA DE TUTELA POR FALTA DE EXPRESIÓN FORMAL ... 109
3. AUTORREGULACIÓN Y DEPÓSITO PRIVADO..... 111

CAPÍTULO IX**CREACIONES EN ZONA GRIS (4): JUEGOS DE SALÓN 113**

1. CONSIDERACIONES GENERALES 113
2. DECISIONES CON CRITERIO HETERODOXO 114
3. COPYRIGHT NO, PATENTE SÍ..... 115
4. EL CASO MONOPOLY..... 117
5. LOS VIDEOJUEGOS..... 118

CAPÍTULO X**CREACIONES EN ZONA GRIS (5): RECETAS DE COCINA 121**

1. UN CONJUNTO DE INSTRUCCIONES 121
2. MATERIA PATENTABLE..... 122
3. TECNOLOGÍAS GASTRONÓMICAS..... 123
4. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO COMERCIAL... 125
5. DUDOSA PROTECCIÓN..... 126
6. CRITERIO DE ORIGINALIDAD 127
7. CRITERIO DE EXPLOTACIÓN INDIRECTA..... 127
8. EL PLATO COMO MARCA 129

CAPÍTULO XI

CREACIONES EN ZONA GRIS (6): JUSTIFICATIVO DE LA DESPROTECCIÓN.....	131
1. CONSIDERACIONES GENERALES	131
2. MÉTODOS DE NEGOCIOS	131
3. FORMATOS DE PROGRAMAS DE TV	133
4. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.....	133
5. JUEGOS DE SALÓN	134
6. RECETAS CULINARIAS.....	135
7. BASTANTE CERCA, PERO AFUERA.....	135

CAPÍTULO XII

TUTELA SIN DERECHO EXCLUSIVO	139
1. ¿LAS IDEAS SON LIBRES?.....	139
2. UN CRITERIO SUPERADO POR EL TIEMPO.....	140
3. PROTECCIÓN BASADA EN LA RESPONSABILIDAD	141
4. DIVERGENCIAS DOCTRINARIAS.....	142
5. EL SECRETO Y LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS	144

CAPÍTULO XIII

TUTELA SIN DERECHO EXCLUSIVO (1): EL CONTRATO	147
1. PROTECCIÓN BASADA EN LAS OBLIGACIONES	147
2. LA NEGOCIACIÓN ES CLAVE EN LA TUTELA.....	150
3. LICENCIA Y CESIÓN DE IDEA	151
4. LA CONFIDENCIALIDAD Y EL PRINCIPIO DE BUENA FE	153
5. EL CONTRATO EN ESTADOS UNIDOS	155
6. KNOW-HOW Y FRANQUICIA COMERCIAL	158

CAPÍTULO XIV

TUTELA SIN DERECHO EXCLUSIVO (2):	
COMPETENCIA DESLEAL.....	161
1. COMPLEMENTO DEL SISTEMA BIPOLAR.....	161
2. DEFENSA DE INTERESES ADQUIRIDOS EN EL MERCADO	162
3. CONFUSIÓN CREADA POR IMITACIÓN	164
4. APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACIÓN O EL ESFUERZO AJENOS.....	166
5. CONVENIENCIA DE ADOPTAR MEDIDAS PRECAUTORIAS.....	168

CAPÍTULO XV**TUTELA SIN DERECHO EXCLUSIVO (3):**

INFORMACIÓN NO DIVULGADA.....	171
1. EL SECRETO EMPRESARIAL.....	171
2. UN MECANISMO INTRODUCIDO POR EL ADPIC.....	172
3. ACCIONES DE PROHIBICIÓN DE USO Y DE REPARACIÓN.....	173
4. REQUISITOS PARA LA TUTELA.....	174
5. EL VALOR DEL SECRETO Y EL COSTO DE LAS PRECAUCIONES ...	176
6. PROHIBICIÓN DE USO Y REPARACIÓN ECONÓMICA.....	178
7. RESPONSABILIDAD PENAL.....	180
8. EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN EN ESTADOS UNIDOS.....	181
9. PROTECCIÓN DE DATOS DE PRUEBA.....	182

CAPÍTULO XVI**TUTELA SIN DERECHO EXCLUSIVO (4):**

MECANISMOS DEL DERECHO CIVIL.....	185
1. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.....	185
a) CONDICIONES PARA LA ACCION.....	185
b) LA SUBSIDIARIEDAD ES OBSTÁCULO INSALVABLE.....	187
c) LA SITUACIÓN EN ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS.....	188
d) VINCULACIÓN CON UN CONTRATO IMPLÍCITO.....	189
e) ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Y DAÑO PUNITIVO.....	191
2. EL REINTEGRO DE FRUTOS.....	192
3. EL RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.....	193

CAPÍTULO XVII**CAMINOS ALTERNATIVOS (1):**

LA DOCTRINA DEL PARASITISMO.....	195
1. LA LIBERTAD DE IMITACIÓN.....	195
2. DE LA COMPETENCIA DESLEAL AL PARASITISMO.....	197
3. LA ACTUACIÓN PARASITARIA.....	199
4. ELEMENTOS DEL PARASITISMO.....	201
5. TIPOLOGÍA DEL PARASITISMO.....	203
6. EXPLOTACIÓN DE LA NOTORIEDAD AJENA.....	204
7. Oponibilidad erga omnes.....	206

CAPÍTULO XVIII**CAMINOS ALTERNATIVOS (2)**

PROPUESTAS DE LEGE FERENDA.....	207
1. EL DERECHO SUI GENERIS DE LUCAS.....	207
2. LA RESERVA DE PROTECCIÓN DE GODFRAIN.....	208
3. EL PARASITISMO EN EL ANTEPROYECTO DESJEUX.....	210
4. LA “CUASI-CREACIÓN” DE BUYDENS.....	212
5. UNA RELATIVA LIBERTAD DE CREACIÓN.....	213
6. ELEMENTOS DE LA CUASI-CREACIÓN.....	214
a. EL OBJETO DE LA PROTECCIÓN.....	215
b. DOS OPCIONES DE PROTECCIÓN.....	215
7. REGISTRO DE AUTORÍA CULINARIA.....	216

CAPÍTULO XIX**CAMINOS ALTERNATIVOS (3):**

REVALORIZACIÓN DEL DEPÓSITO.....	219
1. RESURGIMIENTO DE UN VIEJO MECANISMO.....	219
2. EL ENVELOPPE SOLEAU.....	220
3. EL i-DEPOT DE BENELUX.....	221
4. EL REGISTRO FRAPA DE FORMATOS DE TELEVISIÓN.....	223
5. RE-CREA, REPOSITORIO BARCELONÉS DE CREACIONES.....	224
6. SAFE CREATIVE, TECNOLOGÍA PARA LA INICIATIVA PRIVADA....	225

CAPÍTULO XX**CAMINOS ALTERNATIVOS (4)**

CONTACTO DE CREADORES CON POTENCIALES USUARIOS.....	227
1. PLATAFORMAS PRIVADAS PARA LA INTERMEDIACIÓN.....	227
2. EL CROWDSOURCING.....	228
3. LOS SERVICIOS DE <www.ideas4all.com>.....	229
4. EMERGING VENTURE EXCHANGES, RED MUNDIAL DE IDEAS ..	230

CAPÍTULO XXI**CAMINOS ALTERNATIVOS (5):**

“LA “RESERVA DE DERECHOS” EN MÉXICO (I).....	233
1. UN HÍBRIDO EN EL ESQUEMA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL...	233
2. PUBLICACIONES Y DIFUSIONES PERIÓDICAS.....	236
3. NOMBRES ARTÍSTICOS.....	236
4. PERSONAJES.....	237

CAPÍTULO XXII

CAMINOS ALTERNATIVOS (6): LA “RESERVA DE DERECHOS” EN MÉXICO (II) 239

1. PROMOCIONES PUBLICITARIAS..... 239

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PROMOCIÓN 240

3. EN ESENCIA, MÉTODOS DE NEGOCIOS Y PUBLICIDAD 241

CAPÍTULO XXIII

NUESTRA PROPUESTA (1): LA “CREACIÓN PROTEGIDA” 247

1. CONTRADICCIONES DEL SISTEMA..... 247

2. TUTELA DE LA CREACIÓN PER SE..... 248

CAPÍTULO XXIV

NUESTRA PROPUESTA (2): NORMATIVA DE LA PROTECCIÓN..... 253

1. DEFINICIÓN Y ELEMENTOS 253

2. PROTECCIÓN Y RESERVA DE DERECHOS 256

3. TITULARES DE LA PROTECCIÓN 256

4. REGISTRO DE LA RESERVA 258

5. NO SE JUZGA EL NIVEL DE CREACIÓN 258

6. CONTENIDO..... 259

7. CREACIONES EXCLUIDAS DE PROTECCIÓN 259

8. LIMITACIONES DEL DERECHO DEL TITULAR 260

9. PLAZO DE PROTECCIÓN 261

10. LICENCIA Y CESIÓN 261

11. EFECTO DE LA PROTECCIÓN 263

12. RECLAMOS JUDICIALES POR INFRACCIÓN..... 263

CAPÍTULO XXV

NUESTRA PROPUESTA (3): JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN 267

1. EL NUMERUS CLAUSUS 267

2. LOS REQUISITOS PARA UN NUEVO DERECHO 268

3. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS CREACIONES..... 269

4. RAZONABILIDAD 270

5. TRIPLE ENFOQUE DE LA CREACIÓN INTELECTUAL 271

CAPÍTULO XXVI**NUESTRA PROPUESTA (4):**

POSIBLES OBJECIONES NO ECONÓMICAS	273
1. VALORES DE RECONOCIMIENTO UNIVERSAL EN ENTREDICHO	273
2. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN	274
3. EL ACCESO A LA CULTURA	275
4. EL RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE CONFLICTOS	276

CAPÍTULO XXVII**NUESTRA PROPUESTA (5):**

POSIBLES OBJECIONES ECONÓMICAS	279
1. BENEFICIO PERSONAL Y BIENESTAR COLECTIVO	279
2. COSTOS DE TRANSACCIÓN	279
3. BÚSQUEDA DE RENTAS	280
4. COSTOS DE PROTECCIÓN	282
5. TENSIÓN ENTRE LIBRE ACCESO E INCENTIVO	283

CAPÍTULO XXVIII**NUESTRA PROPUESTA (6):**

LA CREACIÓN EN PAÍSES PERIFÉRICOS	285
1. INNOVACIÓN, CAMINO DEL DESARROLLO	285
2. IMPEDIMENTOS MATERIALES PARA LA CREACIÓN	286
3. NO SE AFECTARÁN PRECIOS DE BIENES FINALES	287

CAPÍTULO XXIX**NUESTRA PROPUESTA (7): EL EJEMPLO MEXICANO**

1. RESERVA SOBRE PROMOCIONES PUBLICITARIAS	289
2. UNA LEGISLACIÓN FUERA DE LOS MOLDES ACUÑADOS POR LOS PAÍSES CENTRALES	290

CONCLUSIONES

1. LAS ACEPCIONES DE «IDEA»	291
2. EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS INTELECTUALES	292
3. EL SISTEMA DE DERECHOS INTELECTUALES	294
4. PROTECCIÓN SIN EXCLUSIVIDAD	295
5. LA “RESERVA DE DERECHOS” MEXICANA	297
6. LA “CREACIÓN TEMPORALMENTE PROTEGIDA”	298

Bibliografía
301

INTRODUCCIÓN

Desde nuestros primeros contactos con los derechos intelectuales, hallamos una y otra vez la afirmación de que no protegen las ideas. En este sentido se han manifestado de manera casi unánime los juristas más destacados en la especialidad. Los fallos en este ámbito —salvo algunos aislados que han sido considerados completamente anómalos por la doctrina— se dictan con la misma orientación. Incluso las legislaciones de derechos de autor mencionan expresamente este criterio, a tal punto que parece no haber dudas en el ámbito jurídico con respecto al desamparo en que se encuentran las ideas en cuanto tales.

Existe, no obstante, en el imaginario popular la creencia de que es posible “patentar una idea”. Hace algunas décadas se refirió a ello Chaloukpa, quien en un artículo en una publicación especializada señaló que en el ejercicio de su actividad profesional se había encontrado con personas que le manifestaban que tenían alguna idea a la que pretendían dar protección legal¹. Destacó que, si bien la mayoría de quienes así lo creían no eran abogados, había algunos que sí lo eran. Eso lo llevó a escribir el artículo. La creencia se mantiene y, al menos en Paraguay, es compartida por algunos letrados, pese a que los derechos intelectuales han sido incorporados como materia de estudio en las universidades. No es raro entonces que ya en pleno siglo XXI, mientras se rechaza de manera concluyente la tutela de las ideas, haya profesionales del derecho que recomiendan a personas interesadas en proteger alguna idea la consulta con especialistas en propiedad intelectual.

Obviamente, las ideas —al menos consideradas en forma genérica— no se pueden patentar; es decir, no es posible asegurar la exclusividad de derechos sobre ellas por medio de su inscripción en un registro estatal. Sin embargo, aun siendo generalizado, el rechazo de la tutela de las ideas no es total. No solo porque los ordenamientos jurídicos en general les otorgan algún tipo de cobertura indirecta, sino porque también las legislaciones han venido concediendo protección a ciertas creaciones que no son sino meras ideas. En particular, acercándose a la tutela directa, en diferentes jurisdicciones de la mancomunidad británica se aceptan en el campo de la propiedad intelectual argumentos basados en nociones de equidad y justicia, a veces sintetizadas en el mandato

1 Pedro CHALOUKPA, “La propiedad de las ideas”, en *Derechos Intelectuales-3*, ASIPI-Astrea, Buenos Aires, 49-69.

bíblico de que terceros no deben cosechar donde no han sembrado². Así, se ha manifestado que:

...[e]l aforismo de que “lo que merece ser copiado merece ser protegido” refleja una extendida tendencia judicial en *copyright* y otras áreas de otorgar protección a temas que tienen un mínimo nivel de creatividad intelectual. Con este enfoque, demandas para la protección de tiempo y esfuerzo son más fácilmente admitidas (...)³

Esa tendencia sobreprotectora de la creación personal hace presumir que abarca incluso meras ideas que no tienen suficiente elaboración como para que puedan ser consideradas obras, invenciones o algún otro tipo de objeto intangible que tiene el amparo expreso de la ley. Si bien se trata de una orientación marginal —basada en un criterio de equidad que generalmente busca respaldar inversiones—, existe y es cuestionadora de la posición ampliamente predominante en vigencia, expuesta en la doctrina, la jurisprudencia y la ley, que rechaza la tutela de las ideas.

Advertimos que este firme rechazo de las ideas como objeto de protección es contradicho por ciertas orientaciones doctrinarias, algunos fallos judiciales e incluso por leyes incorporadas en prácticamente todos los países. Esto nos ha llevado a investigar las ideas en sus diversos aspectos y sus relaciones con los distintos tipos de creación inmaterial en busca de establecer lo que hemos dado en llamar “sistema de la propiedad intelectual”. Si bien hacemos un enfoque inicial esencialmente descriptivo, encaramos la investigación partiendo de la hipótesis de que es posible ampliar el listado de objetos intangibles que tienen el amparo de la ley con una justificación lógica, jurídica y económica. El desarrollo de la tarea hace imprescindible establecer en primer lugar los alcances del término *idea* en nuestro campo específico, en busca de una precisión semántica que consideramos esencial, pues creemos que gran parte de las contradicciones y consiguiente confusión con respecto a las ideas se debe a la falta de delimitación de su concepto. Es preciso saber de qué estamos hablando cuando utilizamos el término “idea”, pues su definición evitará ambigüedades en la investigación. Una vez clarificado lo que entendemos como idea, procedemos a ubicarla en el ámbito específico de este estudio: el de las creaciones inmateriales. Esto nos lleva a indagar las bases del sistema de la propiedad intelectual aceptado mundialmente⁴.

2 Ann Louise MONOTTI y Sam RICKETSON, *Universities and Intellectual Property*, Oxford University Press, Nueva York, 2003, 53.

3 Ibid.

4 No empleamos la expresión “propiedad intelectual” con los alcances de la propiedad real. Aquí, la propiedad es entendida como valor patrimonial, con el mismo contenido de la *property* anglosajona, muy cercano al concepto de derechos patrimoniales. Por otro lado, si bien

Estas bases —el Convenio de París, relativo a la propiedad industrial, y el de Berna, referido al derecho de autor— constituyen, con el complemento de normativas especiales que se les han ido agregando, lo que llamamos “sistema de propiedad intelectual”. Examinamos los fundamentos del sistema en procura de su justificación, utilizando como una de las herramientas para hacerlo los postulados del llamado “análisis económico del derecho”. Entendemos que esta exploración es particularmente importante, pues el rigor de dicho análisis se convierte en el impedimento más serio para la justificación teórica de cualquier iniciativa que busque el reconocimiento de derechos sobre otras creaciones intangibles fuera de las ya aceptadas.

Dedicamos algunos capítulos a ciertos objetos intelectuales que ubicamos bajo el epígrafe común de “Creaciones en zona gris”. Se refieren a tipos muy conocidos de creaciones que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos no acceden a la protección de la ley, pese a que en algunos países se les reconoce la tutela por medio de derechos exclusivos, aunque temporales, o se les ha reconocido en algún momento, lo que implica que no existen criterios bien definidos con respecto a ellos. El estudio incluye los métodos de negocios, las campañas publicitarias, los formatos de televisión, las recetas de cocina y los juegos de salón.

En una serie de capítulos unidos bajo el epígrafe de “Tutela sin derecho exclusivo” exponemos cómo en el derecho vigente —fuera del ámbito específico de los derechos intelectuales— se encuentran mecanismos de protección indirecta para las creaciones que carecen de salvaguarda explícita de la ley. Pasamos revista a la figura del contrato, el instituto de la competencia desleal, el de la información no divulgada, los mecanismos del derecho civil aplicables a objetos inmateriales y la doctrina del parasitismo. Destacamos la revalorización del depósito de creaciones intangibles como forma de protección o, por lo menos, de prueba con fecha cierta de creaciones, así como las iniciativas prácticas de contactos privados como alternativa para asegurar derechos. Estudiamos propuestas concretas *de lege ferenda* para el reconocimiento de derechos sobre objetos intangibles no cubiertos por la ley. Merecen ser destacadas las iniciativas legislativas en ese sentido habidas en Francia, así como el esfuerzo doctrinario en lengua francesa al respecto. Asimismo, ponemos de resalto la existencia *de lege data* de una institución que incorpora nuevos objetos de protección legal: la reserva de derechos en México, que ampara creaciones que se encuentran fuera del sistema ampliamente aceptado de la propiedad intelectual.

utilizamos en forma intercambiable las expresiones “propiedad intelectual” y “derechos intelectuales”, entendemos que esta última expresión es más razonable, pues se adecua más a las diversas facultades que el titular del bien intangible puede tener sobre él. Otra aclaración: en nuestro enfoque, que es el generalmente aceptado, consideramos los derechos intelectuales como la suma de los derechos de propiedad industrial y los de autor (con el agregado de los conexos). Lo resaltamos porque en España —y algún otro país más— “derechos intelectuales” es sinónimo de “derechos de autor”.

Con el análisis del sistema vigente cumplimos el primer objetivo de este trabajo, el de la descripción de cómo funciona la protección jurídica de las ideas, sus alcances y sus limitaciones. A partir de esta realidad y, tratando de ajustarnos a sus lineamientos, traemos a consideración nuestra propuesta de normativa para la protección de determinados conjuntos desarrollados de ideas aplicables a la actividad humana, que es el segundo objetivo de este trabajo. No solo la exponemos, sino que también la sometemos al rigor de cuestionamientos que cabe que se le hagan, en especial aquellos que puedan provenir del análisis económico del derecho. Creemos que las respuestas positivas a los reparos autorizan a que sean tomadas como una demostración de la viabilidad de la propuesta.

CAPÍTULO I

LAS IDEAS EN EL FOCO DE LOS DERECHOS INTELECTUALES

1. SU UBICACIÓN

En la base de las creaciones inmateriales están las ideas. Lo están tanto en aquellas reconocidas dentro de los derechos intelectuales (derechos de autor y derechos de propiedad industrial) como en aquellas que, siendo creaciones del intelecto y al mismo tiempo intangibles, no tienen la protección de un derecho privativo.

Los derechos intelectuales protegen en principio creaciones de la mente, aunque no todas las creaciones mentales. Las tuteladas tienen su origen en ideas, cuyo desarrollo particular llevado adelante por el creador se plasma en una obra o en una invención que obtendrán protección legal, siempre, claro está, que reúnan los requisitos legales para el efecto. Tratándose de una obra que cae bajo el derecho autoral, ella recibe la tutela de la ley por medio de las facultades que esta reconoce al autor con respecto a la creación, mientras que, tratándose de una invención, la protección implica una exclusividad para la explotación del producto o el procedimiento inventado. En ambos casos las facultades de los titulares de derechos serán temporales.

Pero, así como las ideas constituyen el núcleo de la creación, también está aceptado en materia de derechos intelectuales —más particularmente, en el derecho de autor— que ellas son libres, es decir, que nadie puede convertirse en propietario de ninguna en especial⁵. Expresa el art. 1º, *in fine*, de la Ley 11723 argentina de Derechos de Autor (modificada por la ley 25036): “La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos, métodos

⁵ Isidro SATANOWSKY, *Derecho intelectual*, T.E.A., Buenos Aires, 1954, I, 158. En la misma línea, se ha afirmado que “[l]as ideas son de libre acceso” (Corte de casación francesa, primera cámara civil. Sentencia del 25/V/92) y que “[e]l derecho de autor no puede proteger ni las ideas ni la información cuya libre disponibilidad es esencial para propiciar el desarrollo del conocimiento” (Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15. Sentencia 85/05 del 22/II/05).

y conceptos en sí”. En el mismo sentido, el art. 8º, numeral 1, de la Ley 1328/98 paraguaya de Derechos de Autor establece: “No serán objeto de protección por el derecho de autor las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas, los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial”. En forma mucho más explícita la Decisión 351 del Pacto Andino en su art. 7º expresa: “Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial”.

El Convenio de Berna no menciona las ideas, pero, al establecer en su art. 2º-1 que se protegen las obras literarias y artísticas “cualquiera que sea el modo o forma de expresión”, deja claramente sentado que el objeto de la tutela es la expresión de la obra. El art. 9º-2 de ADPIC y el art. 2º del Tratado OMPI sobre Derecho de Autor establecen que la protección abarca la expresión, pero no las ideas en sí mismas.

En materia de invenciones, la ley 24481, argentina, en su art. 6º no considera como tales “a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos [...]; c) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación [...]”. En su art. 4º, la ley 1630, paraguaya, se expresa en términos similares. Desde el momento que las materias mencionadas no son tomadas como invenciones, no tienen en principio protección de la ley. El art. 4º de la ley 24481, argentina, señala que “serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”. Los mismos criterios han sido adoptados por la ley 1630, paraguaya, en su art. 3º. Las teorías científicas, los métodos, reglas y planes entran en la categoría de ideas que no tienen tutela alguna.

Parece una contradicción que, por un lado, hayamos afirmado más arriba que la idea es el núcleo de la creación protegida y que, por otro, tanto las leyes de derechos de autor como los más importantes tratados internacionales en la materia excluyan las ideas de esa protección. Sin embargo, no hay tal contradicción. La aparente existencia de ella surge del hecho de que se haga referencia a objetos lógicos distintos utilizando una misma palabra: «idea». Este vocablo tiene diversas acepciones, tanto en el lenguaje no especializado como en el técnico, lo que lleva con cierta frecuencia a confundir objetos diferentes por el empleo de la misma palabra con referencia a ellos. Por esta razón, con miras a intentar hacer un aporte para la dilucidación de la cuestión, trataremos en primer lugar de ubicar los distintos tipos de ideas en el sitio que corresponde a cada uno. Luego buscaremos distinguir las diferentes realidades que se designan con el mismo

término a fin de establecer en qué sentido nos referimos a «idea» en cuanto objeto lógico no tutelado por los derechos intelectuales —como está aceptado en la legislación, en la mayor parte de la jurisprudencia y en la doctrina— y cuándo a esa misma palabra se le da un significado compatible con el que corresponde a un objeto merecedor de protección legal, así como en qué ámbito se da esta tutela.

Nos encontramos con algunos elementos que deben ser clarificados. En primer lugar, como se ha visto, es un principio de los derechos intelectuales generalmente aceptado que las ideas son libres, es decir, que nadie puede convertirse en propietario de alguna de ellas. El autor desarrolla su actividad intelectual utilizando ideas, que pueden ser creación suya a partir de elementos habitualmente pre-existentes o ajenos, a las cuales da forma concreta y sensible expresándolas en obras. Luego obtiene la protección de estas últimas, pero no de las ideas que le han servido de base para su elaboración o están contenidas en las obras. El inventor también trabaja con ideas que se encuentran accesibles en la materia técnica o científica de su especialización y consigue a partir de las mismas un avance coherente con respecto a lo alcanzado hasta entonces en el ámbito específico en que se ha hecho la invención. El inventor es propietario de su creación —si la registra a su nombre, aunque puede cederla a terceros—, pero no de las ideas generales que subyacen en ella. En los dos casos nos encontramos con que el creador —sea autor, sea inventor— llega a tener la propiedad —o el monopolio de derechos, si no se acepta el criterio de propiedad en este ámbito— sobre la creación, que envuelve el desarrollo de ideas que tienen un estatus diferente de aquellas ideas —simples, comunes o ajenas— a partir de las cuales ha llegado a su creación⁶. La cesión —cuya posibilidad constituye una de las notas distintivas de la propiedad— está admitida para los objetos intelectuales como la obra y la invención por el Código Civil y Comercial argentino, cuyo art. 1616 expresa: “Todo derecho puede ser cedido, excepto que lo contrario resulte de la ley, de la convención que lo origina, o de la naturaleza del derecho”.

6 Obviamente no empleamos el término *propiedad* como derecho real, sino con el significado de patrimonio según el criterio de Vélez Sársfield en la llamada al art. 2312° del anterior Código Civil argentino: “El patrimonio de una persona es la universalidad jurídica de sus derechos reales y de sus derechos personales, bajo la relación de un valor pecuniario, es decir, como bienes... Una pluralidad de bienes exteriores tal, que pueda ser considerada como una unidad, como un todo, se llama una universalidad en este Código. Si es por la intención del propietario, es *universitas facti*, si por el derecho, *universitas juris*”. La Corte Suprema de Justicia de Paraguay ha ratificado el criterio amplio de propiedad establecido por Vélez Sarsfield: “En cuanto al término propiedad, se debe destacar que, cuando se emplea en la Constitución Nacional, comprende todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administrativos, derechos subjetivos, privados o públicos, a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que quiera interrumpir su goce, así sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional de propiedad” (C.S.J. Sala Constitucional, Ac. y Sent. N° 368, 30/V/05).

A la vista de esta ambigüedad con respecto al reconocimiento del tema que nos ocupa, la doctrina y la jurisprudencia han afinado el concepto de idea, separándolo convenientemente del resultado final del proceso creativo, distinguiendo tanto la obra (como una nueva realidad de características propias que le son impuestas por su autor) como la invención (en la que se reivindican aportes concretos del inventor a la ciencia o la técnica), destacando en una y en otra el lugar que ocupan las ideas como objetos del conocimiento que se encuentran fuera del alcance de la apropiación personal. Por tanto, las ideas —aquellas consideradas “puras”, es decir, sin un desarrollo peculiar que les imprime el creador en su elaboración personal al plasmarlas en una obra, las de acceso común o sin la aplicación práctica que les da el inventor para una creación que resuelve un problema técnico— se encuentran en el dominio público. En cambio, esas mismas ideas iniciales desarrolladas de manera particular y concretadas en un nuevo objeto cultural sí tienen protección⁷ —obviamente no como ideas en sí, sino como elementos subyacentes en su expresión.

2. EN BUSCA DE UNA DEFINICIÓN

Es necesario definir qué son las ideas.

De las distintas acepciones de la palabra «idea» que el Diccionario de la Real Academia Española proporciona, rescatamos tres. Una de ellas es la “imagen y representación que del objeto percibido queda en la mente”. Según otra, es el “conocimiento puro, racional, debido a las naturales condiciones de nuestro entendimiento”. Y la tercera: “Plan y disposición que se ordena en la fantasía para la formación de una obra”.

De la misma manera, de las diferentes acepciones de «idea» que se encuentran en el Diccionario de María Moliner, extraemos las siguientes. Por un lado: “Representación de lo que es cierta cosa abstracta formada por el conocimiento de su realización en distintos casos”. Y, por otro: “Elaboración llevada a cabo combinando otras ideas anteriores, simples o complejas⁸”.

7 Partiendo de la lógica, se ha dicho que “desde el punto de vista formal, se denomina objeto todo lo que es capaz de admitir un predicado cualquiera, todo lo que pueda ser sujeto de un juicio. Es, pues, la noción más general posible, ya que no importa que lo mentado exista o no exista: basta que se pueda pensar y decir algo de ello” (Francisco ROMERO, *Lógica*, 18ª edición, Espasa-Calpe Argentina, Buenos Aires, 1962, 14). Este autor encuentra tres clases de objetos: los reales o sensibles, los ideales (números, figuras geométricas, relaciones) y los metafísicos (p., ej., la “cosa en sí” de Kant) (Ibid.). Hay una cuarta clase, los objetos culturales (productos de la ciencia, el arte, el derecho, la técnica), que “apuntan esencialmente a la realización de valores”. Son “obras del hombre mediante las cuales éste trata de satisfacer necesidades de su vida, bien que dirigiéndose por criterios de validez trascendente” (Luís RECASENS SICHES, *Tratado general de Filosofía del Derecho*, primera edición, Porrúa, México D.F., 1959, 103).

8 María MOLINER, *Diccionario de uso del español*, primera edición, 19ª reimpresión, Gredos, Madrid, 1994, II, 82.

Si reflexionamos sobre las definiciones apuntadas, podemos clasificarlas en dos grupos y así tener una conclusión provisional. Idea, según un primer criterio, es la representación mental de un objeto del conocimiento. De acuerdo con el segundo criterio, es la ordenación de otras ideas preexistentes —sean propias de quien las emplea o de terceros— para producir una nueva. Disponemos entonces de dos tipos de ideas.

Ahora vamos a recurrir a un texto de Lógica: “Ordinariamente, la palabra «idea» se toma y puede tomarse como sinónimo de «concepto». Mas en el léxico filosófico puede ser tomada también en la acepción de «concepción o representación ejemplar de una cosa». Y en este sentido tal concepción puede preceder al mismo ser de la cosa y referirse a ella a manera de modelo o arquetipo ejemplar según el cual la cosa se produce en la realidad. Así, por ejemplo, a la concepción de una cosa bella que el artista se propone realizar en su obra, le conviene más la denominación de «idea», porque es anterior a dicha obra, a modo de prototipo ideal de la misma. Esta manera de entender la idea, huelga recordarlo, culmina en el idealismo trascendente de Platón. Y aun en el lenguaje vulgar la palabra «idea» suele tomarse como algo que precede y supera la realidad, la que se considera como el ideal venido a menos. En cambio, la concepción abstracta que formamos de la esencia de una cosa ya existente en la realidad no ha de denominarse idea sino concepto de esa cosa^{9 y 10}”.

3. IDEA COMO ARQUETIPO E IDEA COMO DESARROLLO DE OTRAS IDEAS

Considerando los textos precedentes y relacionándolos con nuestra conclusión provisional nos encontramos con dos criterios de «idea»: a) La representación mental de un objeto del conocimiento, que, si expresa la esencia de este, es un concepto; b) la concepción ejemplar —es decir, particular, propia y hasta si se quiere personalizada— del objeto. Aquí cabe señalar que la concepción implica proyectar, formar, armar, crear. Justamente la representación ejemplar es la creación particular. No debemos perder de vista que las dos son acepciones del mismo vocablo que nos ocupa.

El primer criterio —como representación mental de un arquetipo— corresponde a las ideas que no pueden tener propietarios en el ámbito de los derechos intelectuales. Por ejemplo, la idea de hombre, la de Dios, la del mundo, la del amor, la

9 Jaime M. MANS PUIGARNAU, *Lógica para juristas*, Bosch, Barcelona, 1985, 39.

10 En el mismo sentido de idea como concepción de una cosa se expresó Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, citado por LE TOURNEAU: “La representación de la casa está en la mente del arquitecto ... Es la idea de la casa, porque el artista entiende hacer la casa a la imagen de la forma que su mente ha concebido” (Philippe LE TOURNEAU, “Folles idées sur les idées”, en *Communication – Commerce électronique*, Éditions du Juris-Classeur, Paris, febrero, 2001).

de la venganza, etc., en derecho de autor. Y al no poder tener un dueño, ellas no están protegidas. Lo mismo puede decirse de las ideas que pudieron haber tenido un creador en su momento pero que han sido desgastadas por el uso, por lo que en la actualidad no es admisible que alguien reclame exclusividad sobre ellas. Por ejemplo, en materia de artes plásticas, no se puede pretender derechos exclusivos sobre las “naturalezas muertas” en general. Pero, si se trata de una expresión de dicha idea a partir de una elaboración —o reelaboración— particular, diferenciada de sus elementos, su composición, la técnica utilizada, la perspectiva, el uso del color, etc., es decir por medio de un desarrollo personal y característico que de la idea hace un pintor, este podrá reclamar derechos sobre la forma concreta que ha dado a esa idea manida. Nos encontramos así con el segundo criterio de «idea». En el ámbito literario cabe sustituir la expresión «desarrollo de la idea» por «trama». El Diccionario de la Real Academia Española define «trama», en la acepción que nos interesa, como “disposición interna, contextura, ligazón entre las partes de un asunto u otra cosa, y en especial el enredo de una obra dramática o novelística”. Con una misma idea frecuentemente utilizada por los novelistas —por ejemplo, la del amante celoso—, se pueden ir urdiendo episodios que, en su conjunto, conformarán una obra que en cada caso tendrá sus características propias. Y si algún autor no llega a dar su impronta a la creación, esta carecerá de originalidad y es posible que con ella haya incurrido en plagio. Hemos visto dos desarrollos, uno en el campo plástico y otro en el literario, de ideas comunes.

En el plano del derecho de las invenciones, se nos ocurre el siguiente ejemplo para ilustrar el primer criterio de «idea». Lo hacemos con un determinado efecto físico como el del resorte, que provoca una fuerza proporcionada por la elasticidad de una espiral metálica que permite que se aproveche el movimiento que hace al recobrar su forma primitiva después de separado de ella. Nadie puede pretender reivindicar como propio un resorte. Pero si alguien, pongamos por caso, fuese capaz de desarrollar un sistema de resortes para un vehículo que empleara continuamente el movimiento de manera que el móvil se propulsara a sí mismo gracias a esa fuerza y con velocidad autosustentable, se encontraría con una invención de extraordinaria importancia. Esta invención sería el desarrollo de la idea común del resorte en un desarrollo con aportes propios, novedad, altura inventiva y uso industrial, que la harían merecedora de la protección de la patente. Sería el segundo criterio de «idea».

4. LA IDEA Y SU EXPRESIÓN EN EL DERECHO DE AUTOR

Expresa el art. 1º de la ley 11723, argentina, que “la protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí”. A su vez, el art. 8º de la ley 1328/98, paraguaya, establece que “no serán objeto de protección por el derecho de autor: 1. Las ideas contenidas en las obras

literarias o artísticas, los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial”.

De los textos legales mencionados surge con claridad, en esencia, que el derecho de autor no protege las ideas, sino la expresión de ellas, es decir su representación sensible. Parece algo sencillo que no tendría por qué ofrecer dudas. Sin embargo, no lo es, pues hay situaciones-límite en que no existe una diferencia tajante entre la idea y su expresión, que permita distinguir la idea por un lado y la expresión correspondiente, como algo totalmente independiente, por otro. Se dan casos en que una y otra forman un conjunto inextricable, en que resulta muy difícil separar un elemento del otro. Asimismo, aun suponiendo que sea posible delimitar claramente la idea no protegida de la cual partió el autor y la expresión de ella que constituye la obra, no debe dejarse de tener en cuenta que en la creación final hay ideas incorporadas. Con este problema está vinculado el tema de la originalidad, que es uno de los requisitos que debe reunir una obra para que merezca protección. Obviamente, la originalidad estará dada por el elemento propio, personal, característico del autor. La aprehensión de la idea común o acuñada por un tercero y su empleo en una nueva obra no pueden implicar originalidad. Esta radicarán en el desarrollo de esa idea, obviamente siempre que el desarrollo comprenda aportes distintivos del autor.

Una corriente doctrinaria de juristas alemanes establece la originalidad “en la manera de unir, agrupar, asociar, o en la sucesión, movimiento o contraste de las ideas o conceptos sustanciales expuestos en la obra por el autor”¹¹. En otras palabras, lo merecedor de protección legal sería, de acuerdo con esta posición, la manera especial de integración de elementos. Se ha dicho que “la forma interna o contenido ideológico de la obra artística se encuentra entre la íntima sustancia de la misma y su veste exterior dada por la palabra, el dibujo, los colores o los tonos musicales¹²”.

Una segunda corriente distingue entre forma interna (las ideas contenidas) y el cuerpo material de la obra o forma externa. Expresa Tomás Bruno, citado por Ledesma: “El tema tratado, los pensamientos como simples expresiones, los recuerdos históricos y generalmente todo cuanto atañe al dominio común no son sino ideas. La forma gráfica, fónica o plástica que se da a dichas ideas, el orden con que son expuestas o las palabras o los signos materiales con que se manifiestan son, en cambio debidos exclusivamente al autor¹³”.

Otra corriente reconoce tres niveles en la obra: la idea como tema, la idea desarrollada y la expresión externa de ese desarrollo. La protección recae sobre estos dos últimos elementos. Ledesma cita palabras de Pablo Greco al respecto:

11 Julio C LEDESMA., *Derecho Penal Intelectual*, Universidad, Buenos Aires, segunda edición, 1992, 61.

12 Ibid.

13 Ibid., 62.

[L]a doctrina pone en evidencia la existencia de tres elementos esenciales constitutivos de la obra artística: a) el tema o argumento al cual se aplica la actividad mental (un fenómeno, una rama de las ciencias, un personaje, un periodo de la historia, un estado de ánimo, un paisaje, etc.); b) el contenido psíquico o ideológico, que constituye la concepción que del tema o argumento tiene el autor y que se forma y se desarrolla a través de sus sensaciones, representaciones, percepciones, intuiciones, reacciones emotivas, conocimientos, asociaciones de ideas, conceptos, juicios, fantasía, etc.; y c) la forma de expresión, es decir, la representación externa del contenido, mediante los medios apropiados; palabras orales o escritas cualquiera sea la lengua o alfabeto, símbolos, notas musicales (signos gráficos sobre el pentagrama y sonidos producidos por instrumentos o por canto), dibujos, figuras, pintadas o esculpidas, etc.¹⁴.

En el mismo sentido de forma interna (Bruno) o concepción del tema (Greco), Baylos Corroza considera en una obra escrita la existencia de elementos formales no verbales —por ser elementos internos—, tales como el sistema, la disposición del discurso, la concatenación de razonamientos, la ordenación de los datos o de las proposiciones, aplicables a las obras científicas o didácticas, que, en principio, parecerían solo protegibles en cuanto a su forma externa. Y en las obras literarias de ficción encuentra otros elementos de contenido también protegible: el argumento, la serie de acciones, la caracterización de personajes, la sucesión de escenas, la ideación de situaciones¹⁵.

Piola Caselli, citado por Ledesma, encuentra en la obra las ideas, en un sentido amplio (ideas propiamente dichas, hechos, sensaciones o sentimientos) que son representadas de manera particular por el autor para que el lector, el oyente o el espectador las capte. Se ha dicho que para el citado jurista la función del derecho de autor consiste en proteger y regular la representación de las ideas, en tanto que los medios empleados, sean físicos, personales o mecánicos, sirven para realizarla o hacerla conocida mediante la publicación, la exposición, ejecución, reproducción, presentación y venta de la obra¹⁶.

Ledesma, a su vez, considera que la originalidad de una obra está basada en lo que él llama *idea de inspiración*, entendida ella como la que el autor toma en cuenta principal y fundamentalmente para la composición o estructura de la creación. Señala que “la creación y la materialización califican la idea de inspiración por la cual esta se transforma en obra intelectual protegida por la ley. Sin dicha calificación no existiría protección, pero, una vez hecha, es la

14 Ibid., 63.

15 Hermenegildo BAYLOS CORROZA et al., *Tratado de derecho industrial*, Thomson Reuters, tercera edición, Pamplona, 2009, 775.

16 LEDESMA, 64-65.

idea de inspiración la que se identifica con el objeto del derecho de autor y con sus límites¹⁷.

Ubertazzi cita a Goldstein, quien distingue tres tipos de ideas no protegidas: a) las ideas como *conceptos*, que incluye, por ejemplo, la de organizar un desfile de modas, la de pintar objetos con los colores del arco iris, la de realizar determinados concursos televisivos; b) las ideas como *soluciones*, que comprenden, verbigracia, los procedimientos, los métodos lógicos o matemáticos, los sistemas, las reglas y las técnicas empleadas o expresadas en una obra del ingenio; y c) las ideas como *bloques*, que comprenden, entre otros, técnicas gráficas, formas geométricas simples, las notas y los acordes, el estilo y el título de una obra¹⁸.

Las distintas corrientes referidas a la apreciación de la originalidad de la obra y su protección coinciden, más allá de algunas diferencias, con nuestro criterio de los dos tipos básicos de idea: como arquetipos y como desarrollo. Nos remitimos a lo afirmado al respecto en este mismo capítulo. Entre las primeras, completamente libres y al alcance de cualquiera que quiera utilizarlas, y las otras, que constituyen la obra protegida o la invención, hay un vínculo directo imposible de soslayar. Esta relación entre unas y otras resulta inevitable y necesaria, pues tanto la obra como la invención no pueden surgir de la nada. Por ello, se ha sostenido con respecto a la primera que “la creación, como producción de algo *ex nihilo*, solo es propia de Dios; el hombre nada crea, puesto que carece del poder de suscitar cualquier cosa de la nada, pero, en sentido analógico, «crea» cuando innova en lo existente, en el modo de ver las cosas, al agregar alguna calidad novedosa en ellas, algo que estaba desde luego en potencia, pero que no se había manifestado todavía: la «creación» humana consiste en ese descubrimiento¹⁹”.

Hay, sin embargo, algunas opiniones discordantes de la posición mayoritariamente aceptada. Por ejemplo, según Borda:

Es difícil estar en desacuerdo con la afirmación de que sin exteriorización no hay protección legal. Pero creemos irrelevante desde el punto de vista jurídico la distinción en que tanto se ha insistido, entre la idea y la obra. La obra no es otra cosa que la idea exteriorizada. Y si es verdad que la pura idea no cuenta con la protección del derecho, es porque mientras no se exterioriza no puede ser aprehendida por la ley. De donde resulta que es erróneo decir que el derecho no protege las ideas. Las protege siempre que entren en el mundo de lo concreto y sensible en que se desenvuelve el derecho²⁰.

17 Ibid., 66.

18 Luigi Carlo UBERTAZZI, *Comentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, cuarta edición, Padua, 2007, 1490.

19 CNCiv., Sala G, 19/08/1998. Burzoni, Rita Cristina c. Editores Asociados, S.A. s/daños y perjuicios (ED, 184-638). La opinión citada es de Jorge Joaquín Llambías.

20 Guillermo A. BORDA., *Tratado de derecho civil – Derechos reales*, Perrot, Buenos Aires, 1975, II, 537

En el mismo sentido, Rodríguez Tapia y Bondía Román, respaldados por algunos fallos españoles, manifiestan:

Contra el tópico de que el derecho de autor no protege la idea sino la forma, hay que afirmar que la idea es protegible si está expresada, tiene cierto grado de complejidad y es original²¹.

Con respecto a la opinión precedente, cabe señalar que “cierto grado” es una expresión muy difusa, que no establece un nivel determinable que pueda servir de parámetro. Asimismo, si la complejidad llegara a tener una entidad tal que le permitiera ser diferenciada de la idea original, se habría convertido en un desarrollo de esta, lo que constituiría un aspecto de la expresión. Es decir, ya estaríamos fuera del ámbito estricto de la idea.

Refutando la opinión de Borda citada precedentemente, Chaloupka dice:

Me permito abrigar grandes dudas acerca de que el doctor Borda —o los jueces de algún caso aislado— suscribiría la afirmación de que un libro de recetas de cocina impide, por aplicación de la protección legal reconocible a su autor, que una casa de comidas elabore los platos cuyas recetas allí se describen, o que ello genere acciones admisibles por los tribunales para que el autor o sus derechohabientes participen en el producto de la aplicación práctica de esas recetas²².

Sin embargo, Ledesma, haciéndose eco de una sentencia en particular, manifiesta: “En una compilación de recetas culinarias no puede sostenerse [...] que la originalidad deba consistir, necesariamente, en la forma de presentación o de expresión de las ideas, sino que, conforme lo resolvió nuestro tribunal, es condición esencial para la protección de la obra referida que ella denote algo de original de la descripción, combinación y dosaje de los ingredientes constitutivos de cada receta, con tal arte que dé a la compilación de las mismas una personalidad propia y característica que la diferencie de las demás”. Cabe señalar que, a pesar de que estas palabras parecen admitir la protección de las ideas subyacentes, el fallo, en realidad, la rechaza²³.

Aunque sin mencionar en particular la afirmación de Borda, O’Farrell también refuta el criterio del referido civilista. Lo hace cuestionando la opinión de un magistrado en un fallo que expresa que la Ley 11723 puede “[...]atribuir exclusividad acerca de las ideas [...] en tanto concreten combinaciones que las

21 Miguel J. RODRÍGUEZ TAPIA y Fernando BONDÍA ROMÁN, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, primera edición, Madrid, 1997, 56.

22 Pedro CHALOUKKA, “La propiedad de las ideas”, en *Derechos intelectuales-3*, ASIPI-Astrea, Buenos Aires, 64.

23 Op. cit., 72. El fallo es de la Cámara Civil 1ª de la Capital, Sentencia del 23/XII/35 (L.L., t. 13, 504).

singularice con el esfuerzo de la inteligencia. Esto es, la concreción de una obra”. Dice O’ Farrell al respecto: “Se trata, a mi juicio, de expresiones poco claras que, pese a la solución acertada dada al caso concreto, parecen admitir la protección de las ideas *per se* ²⁴”. Contrapone esa opinión a la de otro magistrado en un fallo anterior que sostenía la postura de que lo que protege la ley es la obra y no las ideas, que no están tuteladas. Expresa:

Quizá pueda parecer sutil la diferencia entre ambas posiciones, ya que el fallo comentado admite la protección de las ideas concretadas en una obra, mientras que en el otro se protege la obra que materializa las ideas, pero a poco que se piense se verá que no es lo mismo una cosa que otra. La idea no es apropiable, esté o no materializada en una obra. En esta última, como versión concreta de las ideas, lo que puede ser apropiable, y ello aunque no contenga una sola idea original, como puede acontecer con un diccionario o un manual cualquiera donde lo único original puede ser la selección del material publicado, o determinada forma de presentación²⁵.

Entre las simples ideas desprotegidas y su expresión como obra tutelada, se encuentra la llamada “idea elaborada”, con respecto a la cual Ubertazzi señala que existen dos posiciones en la jurisprudencia italiana. Por un lado, se le niega protección, mientras que por otro se le concede teniendo en cuenta los niveles que haya alcanzado en detalles. Cita, entre otros, un fallo italiano que protege el formato de un programa televisivo cuando “su estructura narrativa esté desarrollada con la articulación de varias escenas, con el establecimiento de la progresión dramática, con la definición de las características psicológicas de los personajes, con la descripción de los lugares en que se desarrolla y con la incorporación de los diálogos principales²⁶”. Por nuestra parte, entendemos que este mismo criterio es válido para refutar la afirmación de Bondía y Rodríguez en el sentido de que en el campo del derecho de autor “la idea es protegible si está expresada, tiene cierto grado de complejidad y es original”. Consideramos que, si se dan estas condiciones, no nos encontramos ya ante una mera idea sino ante una obra, protegible, claro está, en cuanto a su expresión.

Reafirmando la distinción entre la idea y su expresión, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos en la Exposición de Motivos de la nueva Ley de *Copyright*, en una declaración sobre el papel de las ideas en el derecho de autor, actualizadas al *software*, manifestó:

El *copyright* no impide que otros usen las ideas o información dadas a conocer por el autor en su obra. El *copyright* se reivindica con la forma

24 Ernesto FARRELL, “La apropiación de las ideas en la ley 11.723”, LL., t. 1989-C, 251.

25 Ibid.

26 op. cit., 1491. Menciona sentencia del Tribunal de Roma, del 06/07/99.

literaria, musical, gráfica o artística en la que el autor expresa conceptos intelectuales [...] Se ha manifestado algún temor a que al proteger por *copyright* los programas de computación la protección pueda ser extendida a la metodología o proceso adoptado por el programador en el *software*, en lugar de proteger exclusivamente la expresión como ha ocurrido hasta ahora. La intención de la sección 102 (b) es, entre otras cosas, dejar en claro que la expresión adoptada por el programador es el elemento protegido en un programa de computación y que el proceso o método utilizado en el programa no se encuentra dentro del ámbito de protección de la Ley de *Copyright*. Esta Sección 102 (b) de ninguna manera amplía ni reduce el alcance de la protección bajo la ley actual²⁷.

Una síntesis de cuanto hemos señalado hasta aquí encontramos en las palabras de Sol Muntañola:

La «idea» en sus diferentes acepciones (*imagen o representación mental, opinión o juicio, convicciones o creencias, etc.*) puede referirse o derivarse de diversos procesos mentales. De entre estos, la idea, como conocimiento puro, racional, debido a las naturales condiciones de nuestro entendimiento, puede consistir en un plan y disposición mental para la formación de una obra. Este estado de la mente humana, generador de ideas que pueden llegar a ser cosas, es virtualmente el embrión de lo que, una vez exteriorizado, se considera una creación o una invención²⁸.

5. EXCLUSIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS IDEAS EN EL DERECHO AUTORAL

Ahora bien, ¿por qué razón la doctrina y la jurisprudencia —volcadas en el contenido de las distintas legislaciones— están contestes en que las ideas puras, los conceptos, los sentimientos, los temas, etc. no pueden tener protección?

Si en el derecho de autor fuera posible tener derechos exclusivos sobre las ideas de las características señaladas —generalmente ellas de carácter arquetípico—, la creación se convertiría en algo muy azaroso, pues el autor no tendría la certeza de que su obra presentara o no alguna relación con otra ya existente. En consecuencia, correría el riesgo de que con facilidad se le cuestionara la lici-

27 H. R. Rep. N° 94-1476, 94th Cong., 2d. Sess. 56-57 (1976).

28 Mario A. SOL MUNTAÑOLA, *La protección de las ideas*, Tecnos, Madrid, 1997, 10. Agrega el autor: “El individuo extrae de su entorno, de su educación y circunstancias la materia prima para elaborar una idea. La inspiración que combina su capacidad con sus experiencias y conocimientos es la chispa que engendra una idea. Pero la representación mental no basta, debe plasmarse en algo material, que sea objetivable independientemente del individuo. Entre la concepción y la producción está la diferencia entre la idea y la cosa” (Ibid.).

tud de su conducta ante el hecho de que la idea general de su creación, el tema o el concepto básico del que había partido ya hubiera sido tratado por otro que, aunque lo hubiese hecho con características completamente diferentes, tendría derechos violados.

Enfocando el problema en el ámbito de las creaciones artísticas y literarias, debe reconocerse que las ideas —entendidas como temas básicos que hayan de ser desarrollados— constituyen un material escaso, cercano al agotamiento. Lipszyc, citando a un autor francés, Polti, expresa:

La inconveniencia de otorgar derechos exclusivos sobre las ideas se pone de manifiesto si se toma en cuenta, por ejemplo, que, según se ha planteado, solo existen treinta y seis situaciones dramáticas básicas y, como singular corolario, no hay más que treinta y seis emociones. Para no abundar transcribimos solo algunas de ellas: 1ª situación: la súplica (elementos indispensables: un perseguidor, un suplicante y una potencial indecisa); 2ª: el salvador (el infortunado, el amenazante y el salvador); 3ª: la venganza y la persecución del criminal (el vengador y el culpable); 4ª: la venganza de un pariente en otro (recuerdo de pariente víctima, pariente vengador y pariente culpable); 8ª: la revuelta (tirano y conspirador); 10: el rapto (seducción, seducido y guardián); 14ª: la rivalidad entre parientes (pariente preferido, pariente rechazado y el objeto); 16ª: la locura (el loco y la víctima); 18ª: el involuntario crimen de amor (el amante, la amada y el infidente); 22ª: sacrificar todo a la pasión (el seducido, el objeto de la pasión fatal y la parte sacrificada); 25ª: el adulterio (esposo engañado, esposo adúltero y adúltero cómplice); 27ª: conocer el deshonor de un ser amado (el que se entera y el culpable); 28ª: los amores contrariados (primer amante, segundo amante y el obstáculo); 30ª: la ambición (el ambicioso, lo que desea y el adversario); 33ª: el error judicial (el que se equivoca, la víctima, el que induce a equivocación y el verdadero culpable; etcétera. Entonces, ¿cómo se podría reconocer a un autor exclusividad sobre la idea de estructurar su obra basándose en un conflicto humano determinado?²⁹.

Nos resistimos a aceptar que las situaciones dramáticas elementales se reduzcan a treinta y seis como pretende el autor a quien mencionamos. Creemos que las posibilidades de conflicto humano son más numerosas, aunque, aun así, entendemos que es arbitrario establecer un número determinado de ellas. Lo cierto es que resulta inevitable que normalmente los creadores recurran a situaciones que la literatura ya ha tratado infinidad de veces. Lo mismo puede decirse de las artes plásticas. ¡Cuántos pintores diferentes han encarado temas tales como la Virgen y el Niño, el Descendimiento de la Cruz, la Adoración de los

29 Delia LIPSZYC, *Derecho de autor y derechos conexos*, UNESCO, CERLALC, Zavalía, Buenos Aires, reimpresión de la primera edición, Buenos Aires, 2001, 62-63

Reyes Magos! Fuera del ámbito religioso puede citarse el tema de la naturaleza muerta. En el caso particular de la pintura paraguaya, un tema tradicional es de “Paisaje campesino”, que generalmente incluye un pequeño rancho a cuyo costado se encuentra un árbol, habitualmente de lapacho.

Más allá de la creación artístico-literaria, están también las ideas prácticas expresadas en métodos, sistemas o procedimientos para juegos y negocios. Las legislaciones en general no conceden protección de derechos de autor a estas ideas. Y tampoco las consideran calificables para que puedan ser merecedoras de una patente de invención. En principio parecería razonable que así sea, pues de lo contrario puede aventurarse la hipótesis de que, si se las admitiera, aparecerían “especialistas en ideas”, es decir, personas que depositarían diferentes ideas más o menos desarrolladas para lucrar posteriormente con su utilización, en forma de reclamo de reparaciones pecuniarias a quienes sin percatarse las usaran, lo que multiplicaría las demandas y haría muy inseguro todo acto creador. Expresa Chaloupka al respecto:

Me parece muy claro que admitir la total protección de cualquier idea novedosa, original o potencialmente lucrativa, llevaría prontamente al género humano a un estado de parálisis donde pocas cosas podrían hacerse sin tributar económicamente por ello a alguien, o sin exponerse a ser privado de proseguir en ese emprendimiento, o sin resultar hasta penalmente condenado por ello, o sin que ocurrieran todas estas consecuencias a la vez³⁰.

Por su parte, Villalba y Lipszyc consideran que:

la exclusión de la tutela de las ideas y de otros elementos tomados en sí no se debe a la falta de mérito, pues su valor intelectual o comercial puede ser muy grande, sino a que solo se otorgan derechos exclusivos sobre los productos del intelecto cuya exclusividad no importe una traba a la multiplicidad de creaciones. Si el primer autor que escribió una novela policial (según unos William Wilkie Collins, para otros Edgar Allan Poe) hubiera adquirido un derecho exclusivo sobre este género, los demás no habrían podido escribir las ingeniosas y brillantes obras que crearon. Lo mismo sucede con determinada métrica de poesía o con cierto principio de ciencia o de arte³¹.

Desde una perspectiva económica, Palazzi, tras pasar revista a distintas explicaciones que se ofrecen en la doctrina, considera que la división entre idea y obra —con la exclusión de protección para la primera— permite un balance

30 CHALOUPKA, 64.

31 Carlos A. VILLALBA y Delia LIPSZYC, *El derecho de autor en la Argentina*, La Ley, primera edición, Buenos Aires, 2001, 38.

productivo y justo entre incentivar la creación y proteger dentro del dominio público materiales necesarios para cualquier creación. Dice:

Las ideas deben quedar desprotegidas para permitir el balance económico, pues el derecho de autor no solo da incentivos para la creación sino también para la inversión en la creación. Sin embargo, la existencia del derecho de autor crea una barrera para la creación y proteger las ideas incrementaría el costo de crear nuevas obras y reduciría el número de obras creadas. El nuevo autor debería o bien diseñar su nueva obra evitando las ideas ya creadas o incurrir en los costos de licenciamiento de las mismas [...] Todos los autores se basan para crear sus obras en elaboraciones de autores pasados, es decir, no crean absolutamente de la nada, y los primeros deben ser libres de poder usar las ideas como base de creación de nuevas obras³².

Obviamente la oposición generalizada a la protección de las ideas tiene sentido en cuanto a aquellas que son básicas, elementales, comunes, no desarrolladas. La propiedad de estas llevaría a una inmovilización de la actividad creadora ante el riesgo de incurrir en una conducta prohibida por la ley. Por ello, toda idea que no ha sido suficientemente elaborada no tiene dueño en el ámbito del derecho autoral.

Así como en la doctrina argentina el rechazo de la tutela de las ideas desde el punto de vista del derecho de autor es casi unánime —Borda constituye la más llamativa figura de interpretación contraria, como se ha visto—, en la jurisprudencia se da la misma situación, con algunas pocas excepciones.

Por ejemplo, en un fallo se ha señalado:

El derecho de autor solo protege las creaciones formales y no las ideas contenidas en la obra, pues las ideas no son obras, siendo su uso libre, sin que pueda adquirirse sobre ellas protección o propiedad alguna, aun cuando sean novedosas, de modo que no es necesaria la autorización previa del autor para su aplicación práctica³³.

En el mismo sentido, en otro fallo se ha dicho:

Cuando se trata de elucidar si efectivamente existe plagio, no puede prescindirse de considerar otra noción de singular trascendencia: la idea, pues esta, como tal, es materia sometida a la explotación común de todos los autores, y aunque dos obras se desarrollen sobre esa misma base, el plagio no

32 Pablo A. PALAZZI, “La exclusión del régimen de Derecho de Autor de las ideas, sistemas, métodos, aplicaciones prácticas y planes de comercialización”, Universidad de San Andrés, Documento de Trabajo N° 6, Buenos Aires, s/f, 26-36

33 CNCiv., Sala L, 16/10/96, Schottelender, Moisés c. A.E.A. (LL, 30/07/98).

se configura, pues la idea no tiene autor, a nadie pertenece en exclusividad ni persona alguna puede ejercer un monopolio sobre ella³⁴.

Igualmente, otra sentencia ha destacado:

Las ideas no son apropiables en materia de derechos intelectuales, siendo de libre utilización, ya que otorgar protección exclusiva a las ideas, sean importantes o simples, es contrario al interés general; ello implicaría un freno al progreso de las ciencias y de las artes, que constituyen específicamente el desarrollo de las ideas, de hechos y conceptos fundamentales³⁵.

Asimismo, hemos anotado la opinión de que “no puede exigirse la originalidad absoluta; sí cabe hablar, en cambio, de una combinación novedosa de elementos preexistentes³⁶”.

En el sentido contrario de la corriente de las decisiones judiciales, la más famosa es el caso *Pantano c/ Jockey Club*³⁷, constituido en el fallo en que la justicia argentina se mostró a un paso de reconocer plenamente la protección de la idea en el derecho de autor. Merece más líneas que otras sentencias mencionadas porque provocó muchas críticas y se ha convertido en emblemática de la posición generalmente rechazada por los estudiosos de la materia. Juan Pantano depositó en la Dirección Nacional del Derecho de Autor de la Argentina un sobre con la “obra inédita” titulada “Memoria descriptiva de aplicación comercial” referida a combinar el llamado “placé” con la “apuesta triple” en las carreras hípicas dentro de un nuevo sistema de apuestas. El depósito fue acompañado de la copia de una carta enviada a Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos en que planteaba la idea. La propuesta fue llevada a la práctica por el Jockey Club. El “autor” pidió una retribución económica, que no fue aceptada. En vista de ello, Pantano promovió una demanda civil, que le resultó favorable en las dos instancias —atendiendo que la “apuesta triple” había incrementado los ingresos del hipódromo—, con una sensible disminución del monto indemnizatorio en la apelación.

En la sentencia, uno de los camaristas, el Dr. Espino, hizo la distinción entre dos tipos de ideas:

34 CNCiv. Sala D, 15/10/02 – Amícone, María de las Mercedes c. Sandler, Héctor Ernesto y otros s/daños y perjuicios (ED, 201-617). La opinión es una cita de CNCiv., Sala I, 05/08/99 (ED, 186-427).

35 CNCiv. y Com., Sala II, 28/04/98. Grygiel, Rodolfo A. c. Lotería Nacional Soc. del estado (LL, 1997-B, 681).

36 CNCiv., sala D, 30/04/74, J.A., 974-23-236.

37 CNCiv., Sala C, 18/04/74, *Pantano c, Jockey Club de Buenos Aires*, (LL, t. 155, 81)

La simple idea, como representación de una imagen, no implica una elaboración conceptual y es natural que carezca de valor como elaboración con creación intelectual; pero éste no es el caso de autos, en que la concepción “distinta” que el actor “elabora” para crear, también una “distinta y nueva” manera de apostar en la apuesta triple, situación que debe ser amparada por la ley 11723³⁸.

La misma distinción sirvió de base a otro de los camaristas, el Dr. Bauzá:

Una idea, en cuanto asume la expresión positiva y tenga, aunque sea en mínima medida, los caracteres de originalidad y creatividad, puede ser objeto de protección de derecho de autor; por lo que en el caso, no tratándose de una idea vaga o difusa, no de un pensamiento ensimismado en la mente de su autor, sino de una idea original, creativa, individualizada y exteriorizada en un sistema que constituye una obra autónoma y original, corresponde darle protección legal³⁹.

Estamos en desacuerdo con los términos de la distinción que en párrafo anterior hace el Dr. Bauzá. En este mismo trabajo distinguimos entre ideas —puras, simples, comunes— y el desarrollo de esas ideas u otras propias del autor por medio de la expresión particular que este le da. El Dr. Espino no está lejos del criterio apuntado, pues discrimina entre la idea inicial y su elaboración, que puede ser asimilada a la expresión de aquella. Si bien el Dr. Bauzá diferencia la idea vaga o difusa, por un lado, de la idea original y creativa, por otro, en uno y otro caso son ideas y, por lo tanto, están desprotegidas. A pesar del razonamiento disímil —el Dr. Espino discrimina la idea elaborada de la simple idea— ambos llegaron a la conclusión de que la “apuesta triple” estaba protegida y Pantano tenía derecho a ser retribuido.

Mouchet, Lipszyc y Villalba resumieron así su opinión con respecto a la sentencia:

La crítica que debe hacerse a este fallo no radica [...] en la doctrina que sienta sobre la tutela de las ideas, sino en haber considerado que, al habérsela expresado por escrito, se le quitaba el carácter de idea y que toda actividad intelectual está protegida por el derecho de autor. El segundo error se comete al considerar que la aplicación práctica de un sistema se encuentra tutelado por la ley de derecho de autor⁴⁰.

38 Ibid.

39 Ibid.

40 Op. cit., 58.

Chaloupka, a su vez, expresó:

En rigor de verdad, ni siquiera hay en los considerandos de su decisorio de alzada nada que sostenga de un modo inequívoco que las ideas –o que algunas ideas, en general– pueden acceder a un privilegio o exclusividad en favor de sus autores ya que –al margen de ciertos confusos razonamientos– deja bien a salvo el principio general precisamente contrario. Por otra parte, el fallo mismo no es un típico producto del reconocimiento de la propiedad del entonces actor en aquella causa, como ni que prohibió a la institución vencida el futuro uso de la apuesta controvertida, ni sujeto a ese eventual uso futuro a renovados pagos en el caso de que dicha apuesta continuara practicándose en hipódromos administrados por el Jockey Club⁴¹.

Otro juicio, este mucho más reciente, en que se reconoció la protección del derecho de autor sobre una idea fue el llamado caso Torbey⁴². El demandante, siendo empleado de la empresa demandada, había elaborado un plan de comercialización que puso a consideración de su empleadora, que lo tomó como base para elaborar otro plan que llevó a la práctica. Torbey demandó por plagio. El Tribunal, que confirmó el fallo, admitió que el derecho de autor no protege ideas, sino las formas en que ellas se encuentran expresadas. Sin embargo, pese a ello, consideró que había habido dolo de parte de los responsables de la empresa. No tuvo en cuenta que los planes para actividades económico-comerciales no pueden obtener protección por expresa prohibición del art. 1º de la ley 11723, como así también lo establece el art. 6º de la ley 24481. Además, no hubo copia del plan en su aspecto formal, que es lo que corresponde al derecho de autor, sino que se lo aplicó en la práctica. Este fallo es quizás más criticable que el del caso Pantano, pues fue dictado estando vigente el acuerdo ADPIC en la Argentina. Refiriéndose a él Antequera Parilli comentó:

Por mucho que insista en que el demandado imitó «el desarrollo de un plan de comercialización original y propio de la creación del actor», pues este último «no solo hizo conocer una idea a la empresa sino que desarrolló todo un plan de comercialización», lo cierto es que, en definitiva, termina por declarar la protección por el derecho de autor del plan en sí mismo, no obstante lo dispuesto en el artículo 9,2 del Acuerdo sobre los ADPIC, por el cual «la protección por el derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí»⁴³.

41 Op. cit., 62

42 Cám. Nac. Apel. Civ. – Sala K, Torbey, Salid H. c/Telecom Personal S.A. s/daños y perjuicios, 19/02/09 (LL, 2009-E).

43 Eduardo ANTEQUERA PARILLI, *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*, Pontificia Universidad Javeriana-Temis, primera edición, Bogotá, 2009, 173.

La Dra. Lidia Hernández, la jueza que fundamentó el fallo de alzada en el caso Torbey, manifestó:

Al describir el producto comercializado por Telecom no cabe duda que la imitación surge evidente respecto del proyecto presentado por el actor a la empresa Telecom Personal S.A. en los primeros meses del año 2000. Se origina así el primer requisito del plagio, o sea, la imitación, aun cuando ésta no constituya una copia servil, sino que ofrezca alguna variante, pero sin alterar la esencia de la obra original. La originalidad del plan de comercialización ideado por el actor tampoco ofrece lugar a dudas y constituye el segundo elemento requerido por la ley para constituir el plagio. Como se ha acreditado, el actor no solo hizo conocer una idea a la empresa, sino que desarrolló todo un plan de comercialización del producto combinando los del Grupo y no se ha traído prueba alguna que ya se hubiera desarrollado o aplicado por otras empresas de comunicaciones.

No cabía la consideración de los elementos del plagio atendiendo la exclusión de los planes comerciales de la protección del derecho de autor. El requisito básico para que haya violación en este ámbito es que se vea afectada una obra protegida, lo que no ocurrió en este caso.

Entre el caso Pantano y el caso Torbey tuvo lugar el caso Fioravanti, que presenta algunas similitudes con los señalados, pero que ofrece una llamativa y fundamental diferencia: En este hubo un contrato de por medio. Fioravanti había creado un sistema de fabricación por paneles, al que llamó Sisbetón. Otorgó licencia de uso de dicho sistema a la firma Techint que, en lugar de emplearlo, lo copió de manera sustancial y con el nombre de Teviv 86 obtuvo para dicha copia el certificado de aptitud técnica de la Secretaría de la Vivienda, que utilizó luego en una construcción en gran escala. El creador del sistema pidió la resolución del contrato e indemnización de los daños. La CNCom., Sala A, por sentencia del 05/II/96, confirmó con algunas modificaciones el fallo de primera instancia, que había resuelto el contrato y otorgado una reparación. Si bien incorrectamente consideró que el sistema constructivo ideado por Fioravanti revestía la calidad de obra intelectual —por lo que entendió que había habido plagio—, admitió lo afirmado por el juez de primera instancia, en el sentido de que había mediado “un aprovechamiento de los conocimientos técnicos y experiencia del actor que debe ser resarcida (sic)”. Este criterio implicaba, no una violación de derecho de autor, sino un enriquecimiento ilícito, posición que sostenemos más adelante en este trabajo como justificativo del empleo no consentido de creaciones de terceros que no llegan a la categoría de obras protegidas.

6. TUTELA DE LAS IDEAS EN EL DERECHO DE INVENCIÓN

El criterio de que, mientras en el derecho de autor no se protegen las ideas, sí se las ampara en el sistema de patentes, sostenido por una corriente doctrinaria, no corresponde a la realidad, pues la tutela se otorga a las ideas no en cuanto ideas, sino que en el caso de que ellas se hayan convertido en la solución de un problema técnico o científico, en otras palabras, en una invención. Volvemos a la distinción hecha con referencia a la obra entre ideas simples, comunes o elementales, por un lado, e ideas desarrolladas, por otro. Sobre el particular Antequera Parilli manifiesta:

Si se define a las invenciones como las soluciones técnicas que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial, debe existir un bien material creativo y concreto, pues no basta con tener la idea de resolver un problema técnico si no se consigue efectivamente esa solución, plasmada en una memoria descriptiva y en las reivindicaciones⁴⁴.

Antequera menciona al respecto lo expresado por un fallo español:

Si la idea inventiva nueva, que implique actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial, no encuentra un soporte concreto en las reivindicaciones, la patente no cumple los requisitos de patentabilidad exigidos por la ley⁴⁵.

En consecuencia, en el ámbito del derecho de patente encontramos la misma situación en cuanto a ideas libres e ideas protegidas en beneficio del inventor, aunque con diferencias basadas en las características propias del bien que se protege con la patente. En principio, parecería que en este ámbito las ideas tuvieran una protección de la que están privadas en el derecho de autor. Incluso, no faltan quienes distinguen la obra de la invención por el valor diferente que en una y otra tiene la idea. Sin embargo, no es así. Chaloupka lo explica de la siguiente manera:

Existen, en efecto, muchas ideas que son valiosas desde un punto de vista científico; enuncian principios, descubren leyes naturales, son el resultado de una investigación o de un pensamiento que, sin embargo, no llega a traducirlas en la fórmula prescriptiva de una actuación sobre objetos materiales o fuerzas naturales en forma tal que permita obtener un resultado práctico. Estas ideas y concepciones son la fuente de muchas soluciones concretas, pero en sí mismas no son tales soluciones. La obtención de los

44 ANTEQUERA, 174.

45 Ibid., 175. Cita la Sentencia 109/06, del 13/VII/06, de la Sección 28ª.

resultados útiles, prácticos, requiere —además, y a partir de tales— la actividad ingeniosa e inspirada de un inventor. Las experiencias y lucubraciones de un sabio — por ejemplo, de quienes primero y luego revelaron la estructura del ADN (ácido desoxirribonucleico)— serán el punto de partida de tal vez innumerables y trascendentales inventos patentables, pero no son en sí mismas inventos patentables, ni gozan del aparato autoral más allá de los textos donde tales lucubraciones queden descriptas⁴⁶.

En la invención hay un problema previo técnico o científico que se busca resolver. El inventor encuentra la solución viable, consistente en un producto o un procedimiento novedosos — es decir, que no resulten de la aplicación de algo que ya ha sido creado por un tercero— y que ha de tener determinada altura inventiva — en el sentido de que no se trate de una nimiedad ni aparezca como algo obvio para una persona especializada en la ciencia o técnica de que se trate—. Asimismo, es preciso que la solución sea susceptible de una aplicación industrial. Pues bien, como ocurre con el derecho de autor, en la invención existe una idea inicial. Y hay un desarrollo de esa idea inicial, que desenvuelve, a su vez, una serie de ideas. La primera es la idea que no tiene dueño, que se encuentra en el dominio público. Y las otras se ven plasmadas en la memoria descriptiva y las reivindicaciones, que juntas corresponden a lo que en el derecho de autor es el desarrollo o la trama.

En un documento del INPI argentino se dan instrucciones prácticas sobre el patentamiento. En él se indica que una invención puede basarse en lo siguiente: (i) La formulación de una idea o de un problema por resolver; (ii) el diseño de una solución para un problema conocido; (iii) llegar a comprender la causa de un fenómeno observado. El documento cita el siguiente ejemplo hipotético como formulación de una idea: “El problema a resolver consiste en hacer visible por la noche, al conductor de un vehículo, la línea del camino usando la luz del propio vehículo. En cuanto el problema se plantea de esta forma, la solución técnica, a saber, la provisión de marcas reflectoras a lo largo del camino resulta simple y obvia”. Como ejemplo de solución para un problema conocido menciona: “El problema de marcar permanentemente animales, tales como vacas, sin causarles dolor o sin dañar su piel ha existido desde que se inició la ganadería. La solución (marca por congelación) consiste en aplicar el descubrimiento basado en que la piel puede despigmentarse permanentemente por congelación”. El documento proporciona como ejemplo de comprensión de la causa de un fenómeno lo siguiente: “Se determina que el agradable sabor de la manteca se debe a la presencia de cantidades mínimas de un compuesto en particular. En cuanto se arriba a esta comprensión del tema, la aplicación técnica consistente en agregar este compuesto a la margarina resulta obvia⁴⁷”.

46 CHALOUKKA, 52-53.

47 INPI, “Directrices argentinas de patentamiento”, s/f, 63.

En los ejemplos hipotéticos de las tres situaciones que se plantean en el párrafo anterior (el problema de hacer visible por la noche la línea de una carretera; el de obtener una marcación indolora de animales; el de dotar a la margarina del sabor agradable de la manteca) nos encontramos ante ideas generales y, por lo tanto, no tienen protección como tales. Las respectivas soluciones que se enuncian en las correspondientes reivindicaciones constituyen el desarrollo particular de esas ideas generales por medio de una aplicación establecida por el inventor, por lo que este, una vez cumplidos todos los recaudos legales, obtendrá el monopolio de su explotación durante el plazo previsto.

Los dos tipos de ideas que se emplean en una invención pueden ser identificados respectivamente como las que son propias de la investigación básica (la idea general, con la cual se inicia el proceso inventivo) y aquellas que tienen que ver con la investigación aplicada (la idea inicial con el desarrollo realizado por el inventor). Desde una perspectiva económica, la diferencia principal entre ambas consiste en que la primera carece de aplicaciones comerciales directas e inmediatas. Palazzi, haciendo referencia a Landes y Posner, expresa que “el derecho de patentes no permite que el resultado de la investigación básica sea patentado, a diferencia del resultado de la investigación aplicada, y las ideas que pueden extraerse de los escritos de investigación son investigación básica, a diferencia de las ideas de las obras de ficción⁴⁸”. El autor destaca la distinción entre la idea básica y la aplicada, aunque considera:

En el derecho de patentes en cierto modo se ampara la idea inventiva, en cambio en el derecho de autor solo se ampara la expresión de la idea. Esto se justifica en la distinta forma que se regula la adquisición de ambos derechos: el otorgamiento de una patente está sujeto a mayores requisitos (dado que implica el otorgamiento de un monopolio por parte del Estado) que la obtención de un simple registro en la oficina de derecho de autor (sin un examen similar al que es sometida una solicitud de patente)⁴⁹.

Las ideas generales que carecen de protección no solo pueden ser consideradas como los problemas técnicos o científicos cuya solución ha encarado el inventor, sino también como parte constitutiva del estado de la técnica en el ámbito específico de la invención. Ponce señala que “el estado de la técnica incluye toda materia, sea un producto, procedimiento, información o cualquier otra cosa que —a la fecha de la prioridad de la solicitud respectiva— se encuentra disponible al público, por una descripción oral o escrita, por el uso o de cualquier otra manera⁵⁰”. Agrega más adelante: “Se parte, pues, del principio de que el material que

48 PALAZZI, op. cit.

49 Ibid.

50 Alejandro PONCE MARTÍNEZ, “El análisis pericial de novedad y nivel inventivo de patentes”, *Derechos Intelectuales-14*, ASIPI-Astrea, Buenos Aires, 2008, 77.

se halla en el estado de la técnica es aquel que se ha hecho disponible al público, si quien lo recibe se halla libre por ley y equidad de divulgar su contenido, así como de que la divulgación no provenga del hecho de que el inventor haya presentado la invención en una exhibición internacional⁵¹". Esto significa que todo aquello que implique estado de la técnica o arte previo es idea de dominio público. Pero debemos hacer una aclaración: esa idea se encuentra en esa situación de disponibilidad siempre que no se halle protegida aún por patente o haya dejado de estarlo. O sea, a diferencia de lo que ocurre con el derecho de autor —en el que la representación de la obra es propiedad vitalicia del creador y de sus herederos por unas cuantas décadas—, en el derecho de invención, la expresión —es decir la solución concreta del problema— es propiedad del inventor durante un tiempo limitado y luego pasa al dominio público. Una vez que eso haya ocurrido, cualquiera puede utilizarla públicamente.

Ithurralde afirma que, con respecto al autor, "el inventor tendrá que ser mucho más que creativo en su invención, su aporte deberá ser objetivamente valioso para la sociedad. Si logra cumplir con los requisitos objetivos de patentabilidad establecidos por la ley 24481, obtendrá entonces una patente, que sí le dará el derecho exclusivo de impedir que cualquiera *use, reproduzca o venda* su invento sin su consentimiento⁵²". El autor no tiene que afrontar mayores exigencias con su obra para obtener la protección, pues no la somete a la aprobación de nadie, a diferencia de lo que ocurre con el inventor con respecto a su invención. Basta con que ella sea original, pero no necesita probarlo, salvo cuando un tercero le cuestione precisamente una eventual falta de originalidad. Comparando estos dos tipos de derechos intelectuales, para Chaloupka "pareciera que en lo atinente a los inventos el derecho atiende en mayor grado a la idea, pero tal suposición revela su error tan pronto se advierte que las leyes que regulan esta materia definen muy claramente el objeto amparado mencionando dispositivos y procedimientos, caracterizan a estos últimos como encaminados a una manipulación de materia, y de modo expreso suelen excluir de la protección a las concepciones teóricas, los planes financieros, etcétera⁵³".

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid pone de manifiesto de manera práctica cómo en el campo de las invenciones las ideas básicas, que se encuentran en un ámbito de entera libertad, pasan a integrarse a un cuerpo expositivo que materializa soluciones o métodos técnicos de aplicación en la industria. Expresa que el papel clave en el tránsito de las meras ideas a una solución industrial está desempeñado por las reivindicaciones. Estas "constituyen el objeto de la protección de la patente, no un mero punto de partida,

51 Ibid.

52 María Pía ITHURRALDE, "«La expresión del autor» como único objeto de protección", LL, 27/XI/09

53 CHALOUPKA, 52.

por lo que, aunque de la lectura de la descripción o del examen de los dibujos pudiera deducirse la existencia de aspectos relevantes del objeto de la invención o... «modos concretos de ejecución», no podrán tomarse en consideración en la determinación de los elementos que se hallan protegidos por la patente si aquellos no se encontraran reivindicados. La descripción y los dibujos no confieren protección por sí mismos, por lo que los elementos relevantes que resulten de tales descripciones y dibujos no serán objeto de protección si no se hallaran contenidos en las reivindicaciones. No pueden suplirse con el análisis de la descripción y de los dibujos las carencias resultantes de la redacción de las específicas reivindicaciones, no puede por este medio incluirse en el ámbito de protección de la patente lo que no se halle recogido en las reivindicaciones, puesto que el derecho otorgado por la patente a su titular no tiene por objeto la protección de la idea inventiva en sí ni de la intención del inventor al patentarla, sino la concreción de esta idea inventiva en la parte caracterizante de las reivindicaciones. Si la idea inventiva no encuentra un soporte concreto en las reivindicaciones, no se encuentra protegida⁵⁴.

El tema del desarrollo suficiente de una idea en la invención puede aparecer envuelto en otro tratamiento. En el caso “Carl Braun Camera Werke c/Mira, G” se rechazó la patente de una invención porque la Cámara entendió que “ella no importaba una actividad creadora por carecer de «chispa inventiva»⁵⁵”. Y en el caso “Portaenvases Metálicos SICF c/La Nación Argentina s/denegatoria de patente”, la misma Cámara justificó el rechazo en el criterio de acordar patentes “para el fruto de la técnica trivial, del simple oficio, de la labor corriente, el resultado de la experiencia o el fruto de una gran habilidad profesional⁵⁶”. Pues bien, la carencia de «chispa inventiva» —que es lo mismo que decir falta de «altura inventiva» —y el hecho de ser el fruto de la técnica trivial, el simple oficio, la labor corriente, etc., son aspectos de una misma realidad, vale decir una idea que no ha sido desarrollada hasta adquirir perfiles propios que le permitan su aplicación en una actividad industrial.

Podemos profundizar el paralelismo, utilizando la triada idea-forma interna-forma externa, señalando, aun con riesgo de exagerar en la esquematización, que (a) la idea común, el tema o argumento del derecho de autor, es en la invención la idea básica, parte constitutiva del estado de la técnica en el ámbito específico, con la cual se pretende resolver el problema técnico; (b) admitiendo ciertas diferencias, el desarrollo del argumento, como forma interna, vendría a ser la memoria descriptiva de la invención, que hace las veces de elaboración de la idea inicial; y (c) la expresión, como forma externa de la obra, halla su correspondencia

54 Sentencia 203/2007 de la Sección 28ª (25/10/07), Recurso 16/2007. Citada por ANTEQUERA PARILLI,

55 CNFed, Sala I, CivCom, 24/4/79, Carl Braun Camera Werke c/Mira, Guillermo, JA, 1979-III-306.

56 Revista DNPI, 1981, N° 499, 56.

en las reivindicaciones. Puede considerarse que (a) y (b) constituyen ideas, pero solo las que corresponden a (b) son protegibles, al igual que, obviamente, (c).

Como se ha visto, difiere el tipo de protección. En el derecho de autor se ampara la obra como creación formal, mientras que en la invención se tutela la aplicación de un procedimiento técnico. Antequera Parilli expresa al respecto:

Una obra, por ejemplo, puede contener un conjunto de elementos susceptibles de aplicación práctica o de aprovechamiento industrial, como en los manuales de uso de un programa de ordenador o en las instrucciones para la utilización de un producto químico. En tales casos el autor tiene el derecho moral de invocar la paternidad de la obra y de exigir el respeto a su integridad, así como la facultad de orden patrimonial de autorizar o no la reproducción, la distribución de los ejemplares o la comunicación pública de la creación, pero no puede impedir que el adquirente del soporte material en el cual se incorpore la obra aproveche el manual para el mejor uso del programa de computación o utilice los conocimientos adquiridos para una mayor utilidad del producto químico. Del mismo modo, si se desea reivindicar derechos de propiedad industrial, como invención sobre la solución técnica contenida en una obra literaria o artística, debe solicitarse y obtenerse la respectiva patente, sin perjuicio de la protección por el derecho de autor que se reconozca a la obra en sí misma, por su originalidad en el ámbito literario o artístico. En definitiva, mientras el *derecho invencional* protege con la concesión de la patente una solución técnica novedosa y con altura inventiva aplicable a la industria, el derecho de autor tutela por el solo hecho de la creación la *forma de expresión* literaria y artística de una obra de ingenio y no su contenido⁵⁷.

7. EL CASO BAKER v. SELDEN

Desde el punto de vista de la jurisprudencia, las diferencias netas entre el derecho de autor y la patente de invención fueron expuestas por primera vez en un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que data del siglo XIX (Baker v. Selden, 1879), que se ha convertido en un clásico en la materia. Charles Selden había publicado un libro de pocas páginas en que había establecido un sistema novedoso en materia de contabilidad. W. Baker publicó poco después otro libro en que, aparentemente a partir del antecedente de Selden, realizó innovaciones en el sistema. La viuda de Selden demandó en 1872 a Baker por supuesta apropiación de las ideas de la obra de su esposo. Obtuvo una sentencia favorable que prohibió a Baker la publicación del libro en que utilizaba el siste-

⁵⁷ Ricardo ANTEQUERA PARILLI, *Estudios de derecho de autor y derechos afines*, Fundación Aisge, primera edición, Madrid, 2007, 445-446.

ma de Selden. Baker apeló ante la Corte Suprema de Justicia, que emitió el fallo que separó las aguas entre derecho de autor y el de patente de invención, aunque entendemos que abrió la posibilidad de la apropiación de ideas. Reproducimos la parte principal de la sentencia, con una advertencia. En ella se considera que la exposición de cualquier técnica en un libro no da derechos a impedir que un tercero la aplique en la práctica, salvo que cuente con una patente de dicha técnica. Sin embargo, en el derecho de autor de Argentina y Paraguay no es admisible el patentamiento de un sistema de contabilidad. Y en el norteamericano, ha dejado de serlo en los últimos tiempos. De cualquier manera, la distinción entre patente y *copyright* es válida, pese a su indefinición en cuanto las ideas.

Expresa la parte sustancial del fallo:

No hay duda de que una obra sobre contabilidad, aunque solo sea explicativa de sistemas bien conocidos, puede ser tema de un *copyright*, pero entonces solo puede ser protegida como un libro. Tal libro puede ser explicativo de un viejo sistema o de otro enteramente nuevo y, considerado como un libro, como la obra de un autor, que comunica información sobre el tema de contabilidad y contiene detalladas explicaciones de la técnica, puede ser una adquisición muy valiosa para el conocimiento práctico de la comunidad. Pero hay una clara distinción entre el libro como tal y la técnica que se entiende que ilustra. La mera afirmación es tan evidente que difícilmente requiera argumento alguno que la respalde. La misma distinción puede hacerse de cualquiera otra técnica además de la de contabilidad. Podrían ser tema de *copyright* tratados sobre la composición y uso de medicinas, sean ellas viejas o nuevas; sobre la construcción y uso de arados, o relojes o batidoras; o sobre la mezcla y aplicación de colores para pintura o teñido; o sobre el modo de dibujar líneas para producir el efecto de perspectiva. Pero nadie podría sostener que el *copyright* del tratado da el derecho exclusivo sobre la técnica o el modo de fabricación que se describen en él. El *copyright* del libro, si no está pirateado de otras obras, sería válido sin que importara la novedad, o la falta de novedad o la materia sobre la que trata. La novedad de la técnica o cosa descripta o explicada nada tiene que ver con la validez del *copyright*. Dar al autor del libro una propiedad exclusiva de la técnica descripta en él cuando no ha habido examen oficial de su novedad, sería una sorpresa y un fraude para el público. Ése es el ámbito de las patentes, no del *copyright*. La reivindicación de una invención o descubrimiento de una técnica o método de fabricación debe estar sujeta al examen de la Oficina de Patentes antes de que pueda obtenerse un derecho exclusivo y solo puede asegurarse por medio de una patente otorgada por el estado. La diferencia entre las dos cosas, patente y *copyright*, puede ser ilustrada con referencia a los temas que se han enumerado. Tómese el caso de medicinas. Se ha encontrado que ciertas mixturas son de gran valor en

la técnica de curar. Si el inventor escribe y publica un libro sobre el tema (como los médicos regularmente hacen), no obtiene el derecho exclusivo a la fabricación y venta de la medicina; él lo da al público. Si desea adquirir tal derecho exclusivo, debe obtener una patente para la mixtura como una nueva técnica, modo de fabricación o composición de sustancia. Puede obtener el *copyright* de su libro si lo desea, pero solo le asegura el derecho exclusivo a imprimirlo y publicarlo. Así ocurre con todas las otras invenciones o descubrimientos⁵⁸.

El fallo de Baker v. Selden diferencia la *exposición* de una técnica (protegida por derecho de autor) de la *aplicación* de una técnica (tutelada por patente de invención). Deja de lado el problema de las ideas que subyacen en la técnica, pues la cuestión que debía resolver, aunque afín al tópico de las ideas, era de otra clase. Además, a partir de la presunción de que entonces en Estados Unidos se consideraba patentable la descripción de un sistema de contabilidad, resultaba admisible para los jueces de la Suprema Corte de Justicia la protección de algún tipo de idea, lo que no ocurre en nuestro ámbito. En efecto, el art. 6° de la ley argentina 24481/95 no considera invenciones: “c) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales (...)” A su vez, el art. 4° de la ley paraguaya 1630/00 no considera invenciones: c) los esquemas, planes, principios o métodos económicos, de negocios, de anuncios o de publicidad y los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o a materia de juego”. En consecuencia, si el fallo Baker v. Selden se dictara en nuestro tiempo en Estados Unidos, o en la Argentina o Paraguay, en él no se diría que, si se buscara proteger un sistema de contabilidad, se debería obtener una patente de invención de este. Sencillamente, la aplicación práctica del sistema no podría tener protección.

Si las puras ideas no fueran de dominio público en el ámbito del derecho de patentes, se echaría por tierra el propósito fundamental de las invenciones, que es el fomento del progreso de la ciencia y la técnica en beneficio de la humanidad. Durante el tiempo de vigencia de una patente quedarían monopolizadas las ideas básicas que hayan llevado a la solución de un problema concreto, impidiendo que otros inventores, tomando como punto de partida esas mismas ideas, buscaran nuevas soluciones en ese mismo campo o en otros afines. El progreso técnico-científico quedaría trabado o requeriría el pago de regalías de parte de quienes se aventurarán a seguir investigando o inventando a pesar de las dificultades que enfrentarían.

58 <http://ssm.com/abstract=743545>.

CAPÍTULO II

EL SISTEMA DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL

1. PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES SEGÚN LOS CONVENIOS DE PARÍS Y BERNA

De lo expuesto en el capítulo anterior resulta claro que las ideas solo tienen protección en el derecho intelectual cuando son originales, están desarrolladas de manera tal que se convierten en creaciones individualizadas que han adquirido una expresión formal, y son independientes y completas en sí mismas. En principio se estructuró para ellas un sistema bipolar que tutela las invenciones técnico-científicas, por un lado, fundado en el derecho de patentes, y, por otro, las creaciones artístico-literarias, basado en el derecho de autor. A nivel institucional se puede observar la evolución de esta nueva rama del derecho. En 1883 se estableció el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (invenciones, marcas, diseños y modelos industriales). En 1886 se firmó el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. En 1893 se fusionaron las secretarías que administraban los respectivos convenios en las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI). En 1970, la BIRPI se convirtió en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En 1974 la OMPI pasó a ser un organismo especializado de las Naciones Unidas.

En la actualidad los tratados manejados por la OMPI constituyen el sistema internacional que rige en materia de derechos intelectuales, al que se aplica un enfoque unificado, como si dichos tratados fueran parte de un solo cuerpo normativo. Este tratamiento ha sido una elaboración doctrinaria, jurisprudencial y finalmente legislativa muy posterior a la firma de los dos tratados decimonónicos⁵⁹, tras la aceptación generalizada del sustrato común que tienen: bienes inmateriales. Dichas convenciones han sido el punto de partida de un consenso al que se ha llegado tras la realización de diferentes enfoques del problema básico

59 Es lo que ocurrió con el acuerdo ADPIC, que reconoció y amplió disposiciones del Convenio de Berna y del Convenio de París.

de establecer un balanceo entre el incentivo a la creación y el interés público en la libre competencia⁶⁰.

El propósito original del primero de los grandes convenios fue amparar los intereses de los inventores que aportaran soluciones a problemas científicos o técnicos⁶¹. Las creaciones en este ámbito consisten en concepciones particulares que se concretan en objetos que constituyen nuevas contribuciones en beneficio de la sociedad, a partir de la elaboración personal que los creadores han realizado de determinadas ideas, cuya valoración ha de hacerse en virtud de la utilidad que proporcionan en términos prácticos o de satisfacción espiritual⁶². Atendiendo las necesidades que llevaron a la suscripción de los dos grandes tratados y a las situaciones que los mismos regularon, se ha sintetizado que el Convenio de París se refiere a las innovaciones utilitarias, es decir, tecnología, mientras que las creaciones amparadas por el Convenio de Berna van dirigidas al goce estético, intelectual o emotivo de las personas⁶³. Es evidente que los objetivos originales fueron esos, con la diferencia tajante que se ha señalado. La evolución doctrinaria, que acompañó el sesgo económico que adquirieron los objetos inmateriales, ha desembocado en la situación presente, en que, en esencia, los dos modelos están muy identificados entre sí como protectores de bienes intangibles de valor comercial. Ha sido en gran medida rebasada la situación inicial en que las creaciones se diferenciaban por criterios bien definidos de utilidad, por un lado, y de placer para los sentidos o el intelecto, por otro. En el estado actual la distinción recae sobre las modalidades de la protección, por lo que en su aspecto fundamental se trata de dos regímenes de propiedad —o, si se quiere, de derechos privativos—, aunque de duración limitada, sobre otros tantos tipos de creaciones inmateriales. Ambos regímenes son protectores de los titulares de derechos sobre bienes intangibles que tienen valor comercial. Obviamente, en virtud de las facultades jurídicas que todo titular de derechos tiene de cederlos a terceros, la protección también abarca a quienes se conviertan en cesionarios de los derechos emergentes tanto de la invención como de la obra. Ya no es exclusiva de las patentes la tutela de contenidos de aplicación práctica, pues dicha protección ha pasado al derecho de autor, que, al lado de su función primigenia, salvaguarda también determinados objetos intangibles utilitarios, aunque no se los admita como tales (por ejemplo, *software* y bases de datos).

60 J.H. REICHMAN, “Legal hybrids between the patent and copyright paradigms”, en *Columbia Law Review*, Vol. 94, 435.

61 En realidad, el Convenio de París, con sus distintas modificaciones, regula las patentes, modelos de utilidad, dibujos industriales, marcas, marcas de servicio, indicaciones de origen y la represión de la competencia desleal. Aquí se pone énfasis en las invenciones porque tienen que ver con la creación de objetos intangibles, que constituyen el fondo de este trabajo.

62 BAYLOS CORROZA, 1096.

63 Gustavo GHIDINI, *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2010, 2.

2. INTENSIDAD Y AMPLITUD DE LA PROTECCIÓN

Como ya no es posible hacer una diferenciación tajante de los bienes sobre los cuales uno y otro derecho ejercen tutela, surgen como elementos caracterizadores la intensidad y la amplitud de ella. Así, las patentes otorgan una fuerte protección a sus propietarios y tienen un efecto imperativo *erga omnes* propio de las relaciones del derecho público, aun cuando pertenezcan al ámbito privado⁶⁴. Se ha destacado que afirmativamente aquellas conceden a los inventores un derecho absoluto de exclusión por un tiempo relativamente corto, siempre que satisfagan los restrictivos requisitos sustantivos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Para Reichman, paralelamente a los beneficios económicos positivos, el derecho de patentes regula implícitamente el mercado general de productos por medio de por lo menos cuatro premisas económicas negativas: a) Las innovaciones no patentadas quedan sujetas a competencia en materia de precios y pueden ser imitadas si caen al alcance de terceros. b) Las innovaciones no patentadas pueden ser replicadas por medio de la llamada ingeniería reversa, pero no pueden ser directamente copiadas. c) Las invenciones patentadas no son violadas por una innovación no equivalente. d) El derecho que regula la competencia desleal no debe reprimir la imitación de productos en ausencia de confusión o engaño⁶⁵. Con respecto a la segunda premisa, cabe aclarar que la invención no patentada no puede ser directamente copiada si en el caso la copia constituyera violación de secreto industrial, es decir, de un conocimiento no divulgado que debe cumplir, entre otros presupuestos, el requisito de que el dueño de la invención haya adoptado medidas ciertas y concretas para mantenerla en reserva. Si no se dan las condiciones de violación de secreto, es aplicable la cuarta premisa. En cuanto a la tercera, hay sin embargo legislaciones que admiten la existencia de competencia desleal aun no habiendo confusión o engaño⁶⁶.

En cuanto al otro tipo de bienes intangibles, los protegidos por el derecho de autor (concretamente lo menciona en su versión anglosajona, el *copyright*), Reichman señala que provee virtualmente tutela a todos los autores y artistas⁶⁷ que en

64 Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de las patentes de invención*, Editorial Helias-ta, Buenos Aires, 2001, I, 587.

65 REICHMAN, 2451.

66 Cf. Ley de Competencia Desleal de España y la ley 1294 de Paraguay. La primera en su art. 11 numeral 2 establece como desleal la imitación sin confusión “cuando resulta idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno”. En cuanto a la mencionada ley paraguaya, el art. 80° inc. g menciona como desleal “la utilización de un producto comercializado por un tercero para moldear, calcar o reproducir servilmente ese producto con fines comerciales, (aprovechando) el esfuerzo o prestigio ajenos”. Tampoco requiere el requisito de la confusión.

67 En nuestra realidad hispanoparlante en materia de derechos de autor y conexos, “artista”

forma independiente crean su propia obra otorgándoles un largo periodo de relativamente moderada protección contra la copia, lo que va acompañado de cuatro premisas negativas: a) Las obras no protegidas o partes de ellas quedan sujetas a la competencia de precio y pueden ser imitadas si son dadas a conocer. b) Las ideas subyacentes en obras independientes pueden ser usadas. c) Las políticas culturales no son aplicables al mercado de obras. d) El derecho contra la competencia desleal no puede limitar los derechos de los usuarios en ausencia de confusión o engaño⁶⁸.

¿Por qué la protección del derecho de autor es “moderada⁶⁹”? Una de las razones de peso es el hecho de que la patente protege a su titular contra cualquier duplicación de la invención, antes que meramente prohibir la copia⁷⁰, como establece el *copyright*. Asimismo, esta defensa de la obra está mediatizada por el requisito de la originalidad y con limitaciones diversas en función de intereses sociales, educativos y culturales. Por eso el infractor de una obra dispone de más posibilidades que el violador de una patente de eludir responsabilidades. Por ejemplo, ante la aparición de una probable infracción contra una obra protegida, el presunto infractor podrá alegar —y eventualmente probar— la falta de originalidad de esta última o demostrar que la obra cuestionada tiene elementos que la diferencian suficientemente de la presuntamente copiada como para que se considere que no hay méritos para la infracción⁷¹. En el caso de una violación de patente, los derechos de su titular surgen con claridad. Esto obedece a que, a diferencia de lo que ocurre con la invención, para la cual se solicita una patente —para cuya concesión hay de parte de un órgano estatal un análisis riguroso de la solución del problema técnico o científico que se plantea en cuanto a novedad,

es un intérprete (de música, de teatro, de obra audiovisual), titular de un derecho conexo por medio de una prestación personal en una obra que requiere interpretación o ejecución. El “autor”, en cambio, es el creador de cualquier tipo de obra protegida.

68 REICHMAN, 2452.

69 Al calificar la protección que el derecho de autor brinda al creador con respecto a su obra, REICHMAN emplea el adjetivo inglés *soft*, que puede ser traducido como “suave”, “blando”, “débil”. Hemos preferido traducirlos por “moderado”.

70 William M. LANDES y Richard A. POSNER, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, Cambridge, 2003, 295.

71 Según un fallo español, la inscripción de una obra en el registro correspondiente “ni conlleva carácter constitutivo ni acarrea la presunción de originalidad de lo inscrito, dada la limitada calificación que acomete el registrador al respecto (que simplemente califica una apariencia de obra y de titularidad, pero no analiza de forma exhaustiva, ni tendría posibilidad de hacerlo —dado el ingente caudal de obras preexistentes y la falta de accesibilidad al mismo al no ser obligatoria la inscripción—, sí es susceptible de protección ni si quién se afirma su autor lo es realmente. La existencia de la obra y la atribución de derechos sobre la misma no deriva de la inscripción registral sino del hecho mismo de su creación por parte de su autor (...), operando el registro como medio de prueba de que tal creación existía al tiempo de su presentación al Registro. Pretender atribuir otra eficacia al hecho de la inscripción (...) supone desconocer la regulación básica en esta materia” (Sentencia de la Sección 28ª, del 11/10/07).

altura inventiva y aplicación industrial—, para una obra no es necesario el registro, ya que obtiene automáticamente protección desde el momento mismo en que es creada. Y si eventualmente el creador solicita el registro, este es concedido sin un estudio profundo de la obra que permita comprobar fehacientemente que ella reúne los requerimientos para merecer amparo legal. En contrapartida, la tutela sobre la obra es precaria, porque sus requisitos no han sido sometidos a prueba alguna y porque la ley la limita. Si bien la invención solo obtiene protección legal en el momento en que el órgano estatal correspondiente concede una patente sobre ella, la patente correspondiente proporciona a su propietario plenos derechos para impedir que terceros exploten la invención y sirve de título para accionar contra quienes la violen.

Por otro lado, el periodo de protección de la obra es “largo” en comparación con el tiempo de tutela de la patente: En la mayoría de los países, setenta años después de la muerte del autor como regla general en el primer caso, contra veinte años a partir de la presentación de la solicitud en el segundo. Por último, el mayor valor económico que generalmente tienen las patentes descansa en el hecho de que estas protegen ideas con un potencial de vasta aplicación industrial, en lugar de proteger meramente una particular configuración verbal, sonora o visual de ideas, dado que el derecho de autor no prohíbe la copia de ideas⁷². Deben mencionarse como excepciones el *software* y las bases de datos, que, funcionando legalmente como obras protegidas por derecho de autor, en la práctica tienen la misma función práctica e importancia económica de las invenciones patentadas.

3. ESQUEMATIZACIÓN DE LOS DERECHOS INTELLECTUALES

Reichman realiza una esquematización de los derechos inmateriales, señalando que la regulación de las innovaciones técnicas combina principios tomados de “cuatro subculturas legales artificialmente desarticuladas”: leyes de propiedad intelectual (las surgidas de los dos paradigmas mencionados), leyes de información confidencial, leyes de defensa de la competencia y leyes que reprimen la competencia desleal. En el caso particular de las leyes protectoras del secreto comercial-industrial, ellas desalientan el espionaje industrial y proporcionan algunos incentivos para la inversión en innovaciones que no son patentables ni pueden tener la protección del derecho de autor⁷³.

Los partidarios del análisis económico dan una importancia singular al derecho sobre la información no divulgada, pues encuentran en esta disciplina un complemento eficaz de las invenciones no patentables o, incluso, de aquellas

72 LANDES y POSNER, 296.

73 REICHMAN, 2436.

cuyo titular pueda considerar como más conveniente no patentarlas, aunque reúnan los requisitos para que se pueda hacerlo. En este último sentido, mantener el secreto sobre una invención tiene un costo muy inferior a la obtención de una patente y una duración ilimitada, aunque con los consiguientes riesgos de que terceros puedan acceder de manera legítima al secreto⁷⁴.

Se ha destacado un papel mediador de la ley de protección de la información no divulgada entre del derecho de patentes y la libre competencia. Dicha ley no otorga derechos exclusivos de propiedad como lo hacen la de patente y la de derecho de autor, pero obliga a terceros que quieran tener acceso legal al secreto a pagar por él por medio de una licencia de uso o a emplear la ingeniería reversa para obtener por su cuenta la información. La ingeniería reversa consiste en una investigación “hacia atrás” a partir del producto o el desarrollo final en procura de desentrañar su fórmula o sus bases. Obviamente no siempre podrá asegurarse el éxito en esta investigación regresiva⁷⁵. En último caso, el tercero que acceda ilegítimamente incurrirá en responsabilidad ante el poseedor de la información confidencial.

Desde una perspectiva exclusivamente económica, hay en principio un rechazo claro del reconocimiento de derechos de propiedad sobre creaciones intangibles que no encajan dentro de los dos paradigmas. Se considera que la ley de protección de la información no divulgada proporciona al titular de este tipo de conocimiento tiempo suficiente para una adecuada explotación exclusiva (*lead time*) de su creación antes de que esta pueda ser alcanzada por terceros que empleen la ingeniería reversa para obtenerla⁷⁶. En realidad, esto es así porque dicha ley protege el secreto siempre que su titular ejerza medidas razonables para mantenerlo como tal. Sin embargo, hemos señalado que ese rechazo está dado “en principio”, pues no ha sido obstáculo para la aceptación de nuevas creaciones intangibles, sea forzando su incorporación dentro de la legislación autoral, sea por medio de leyes expresas.

4. OBJETOS INMATERIALES NO PROTEGIDOS

a. INTRODUCCIÓN

En los dos grandes modelos se establecieron asimismo objetos inmateriales excluidos de protección por no adecuarse a los requisitos jurídicos a los que debían ajustarse las creaciones para que pudieran colocarse bajo la salvaguarda legal. En general los países que suscribieron los respectivos convenios se avinieron a las pautas de aquellos, aunque en algunos casos con cierta elasticidad.

74 LANDES y POSNER, 357

75 REICHMAN, 2438.

76 Ibid., 2444

Así, siguiendo el esquema del Tratado de París, las legislaciones, en general, no consideran invenciones: a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación. d) Las formas de presentación de información. e) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano o los relativos a animales. f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia. g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza⁷⁷.

Con respecto a las exclusiones de la patentabilidad, se parte de la premisa de que la invención es el resultado de una actividad humana dirigida a solucionar un problema técnico o científico. Si la creación no tiene la aptitud para ello no puede ser admitida como invención. En todas las situaciones del párrafo anterior, se observa que nos encontramos frente a creaciones intelectuales que no están constituidas por una regla, o bien, si se trata de reglas, no están dirigidas a solucionar un problema de orden técnico. De allí que en ninguno de los casos mencionados pueda hablarse de invenciones⁷⁸.

A su vez, ajustándose al esquema del Convenio de Berna, las legislaciones excluyen de la protección del derecho de autor: a) Las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas, los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, su aprovechamiento industrial o comercial. b) Los textos oficiales de carácter legislativo, administrativo o judicial, sus traducciones, sin perjuicio de la obligación de respetar los textos y citar la fuente. c) Las noticias del día. d) Los simples hechos o datos.

A continuación, pasamos revista a los objetos inmateriales no protegidos por ninguno de los dos paradigmas.

b. DESCUBRIMIENTOS, TEORÍAS CIENTÍFICAS, MÉTODOS MATEMÁTICOS

Hay varias razones que explican el hecho de que los descubrimientos sean considerados no patentables. Se mencionan, entre otras, que aquello que se descubre ya existía previamente en la naturaleza, aunque se encontraba oculto; el descubrimiento no tiene contenido tecnológico o industrial; las leyes de la natu-

⁷⁷ Art. 6° de la ley 2481 de patentes de invención, de la Argentina.

⁷⁸ METKE MÉNDEZ, II, 37-38.

raleza deben poder ser utilizadas libremente; no tienen novedad; falta en ellos actividad inventiva; no constituyen invenciones; tienen un campo de aplicabilidad excesivamente amplio.

No se admite la patentabilidad de las teorías científicas sencillamente porque no tienen una directa aplicación industrial. Estas teorías enuncian principios, ponen de manifiesto la existencia de leyes naturales, son resultado de una investigación o del desarrollo lógico de ideas. Sin embargo, las teorías no llegan a concretarse en una fórmula aplicable a las fuerzas de la naturaleza, es decir, no tienen aplicación industrial. Pero pueden llegar a tenerla. Cuando alguien les dé esa aplicación concreta, se estará ante una invención⁷⁹. Por eso se ha dicho que, esencialmente, las patentes no protegen teorías o descubrimientos que no hayan sido convertidos en una específica solución explotable a escala industrial⁸⁰. Si no hay aplicación práctica, incluso el hecho de alcanzar logros excepcionales (como, por ejemplo, en su momento lo fue el descubrimiento de la teoría de la relatividad) “no permite que el autor obtenga derechos exclusivos sobre ellos, aparte de la gloria, o quizás una cátedra o un premio Nóbel, mientras que la ley garantiza que el inventor de un nuevo abrelatas o un limpiador al vacío puedan obtener beneficios exclusivos durante veinte años⁸¹”. Es distinta la situación cuando a partir de una teoría se llega a un producto o se desarrolla un procedimiento que sean novedosos. Aquí la teoría que fue el punto inicial del inventor se ha convertido en algo concreto y útil.

Cabanellas de las Cuevas no está de acuerdo con los argumentos mencionados. Con un criterio práctico afirma que “se trata de una política legislativa cuyo principal valor es evitar exclusividades sobre elementos y relaciones causales excesivamente amplios y crear una línea de demarcación entre los conocimientos patentables y los que no lo son⁸²”.

Cabe advertir, sin embargo, que, a diferencia de la posición generalizada, en los Estados Unidos los descubrimientos son patentables. Esta admisibilidad se encuentra expresa en su Ley de Patente, cuyo art. 101 establece: “Quien invente o descubra algún nuevo y útil proceso, máquina, manufactura o composición de

79 BAYLOS CORROZA, 777.

80 La hipótesis de un problema interesante es puesta de manifiesto por BAYLOS CORROZA. Señala que puede darse la situación de que un inventor plantee en su invención una solución práctica para un problema científico y que tenga aplicación industrial, pero al mismo tiempo enuncie un principio científico descubierto por él y a partir del cual ha realizado precisamente la invención. Expresa que “la cuestión que se plantea es si en estos casos especiales en que el inventor enuncia un principio científico, pero además describe y reivindica una aplicación concreta y determinada del mismo en el campo de la utilidad, lo protegido por la patente es solo esa aplicación concreta y determinada, o también cualquier otra aplicación diferente, pero que se derivara e hiciera posible gracias a ese mismo principio” (Ibid., 779).

81 GHIDINI, 40-41.

82 CABANELLAS, *Derecho de las patentes...*, I, 801.

la materia o cualquier mejora nueva y útil de ellos, puede obtener una patente sujeta a las condiciones y requerimientos de este título”. Ante lo explícito del texto legal, no caben consideraciones en contrario.

La exclusión de tutela para los métodos matemáticos obedece a que ellos se encuentran en el terreno de lo abstracto⁸³. Ellos permiten la aplicación de los conceptos mediante los que se expresa el saber sobre la naturaleza, relacionándolos y haciéndolos accesibles a la capacidad humana de razonamiento⁸⁴.

c. PLANES, REGLAS Y MÉTODOS PARA JUEGOS O PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Estas exclusiones constituyen ejemplos de lo que en la doctrina germánica se denomina “indicaciones al espíritu humano” y en la doctrina francesa, “sistemas de carácter abstracto⁸⁵”, es decir, consideraciones puramente teóricas que no se aplican a la fabricación de objetos materiales, aunque las mismas puedan tener un gran valor comercial.

Con respecto a los conocimientos destinados a las actividades económicas⁸⁶, se ha comentado que la prohibición era aceptable cuando “los inventos patentables se referían principalmente a inventos mecánicos o químicos más relacionados con tornillos, tuercas, engranajes, métodos de síntesis química, etc.”. Pero en la actualidad el concepto de industria también está relacionado con la obtención tanto de productos concretos como de servicios⁸⁷. Sin embargo, es preciso ser cautos al respecto. Por un lado, si bien en Estados Unidos se concedieron algunas patentes para métodos de negocios⁸⁸, recientes fallos de la Corte Suprema han retomado el criterio de rechazar su patentamiento⁸⁹. Por otro lado, en países

83 En *Gottschalk v. Benson*, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó una solicitud de patente que involucraba un algoritmo para la conversión de números decimales codificados binariamente en una forma puramente binaria. En *Parker v. Flook* no hizo lugar a un pedido de patente para una fórmula matemática destinada a computar “límites de alarma” en un proceso de conversión catalítica (Supreme Court of the United States. *Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al.*).

84 CABANELLAS, *Régimen jurídico de...*, 52.

85 Carlos FERNÁNDEZ NOVOA y José Antonio GÓMEZ SEGADE, *La modernización del derecho español de patentes*, Montecorvo, Madrid, 1984, 54.

86 Cf. Cap. VI.

87 Martín BENSADON, *Ley de Patentes comentada y concordada con el ADPIC y el Convenio de París*, Lexis-Nexis, Buenos Aires, 2007, 79.

88 Eduardo TOMASEVICIUS FILHO, “Invenções não patentáveis: Perspectiva histórica e contornos atuais”, en *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, N° 68, Río de Janeiro, enero-febrero de 2004, 49. El criterio fue posteriormente dejado de lado por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

89 Por ejemplo, *Bilski v. Kappos*, de junio de 2010, y *Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al.*, en junio de 2014.

del Viejo Mundo, pese a existir una prohibición expresa en la Convención de Patente Europea, se ha concedido un número importante de patentes que amparan métodos para hacer negocios, atendiendo que la prohibición “solo sirve de impedimento para acceder a la protección cuando lo que se pretende patentar es un método abstracto no técnico⁹⁰”.

En lo que respecta a los juegos⁹¹, ha de aclararse que la exclusión se refiere exclusivamente a los planes, métodos y reglas, pero no a los elementos o instrumentos de juego, pues éstos tienen materialidad y permiten su producción industrial. La prohibición cae sobre aspectos normativos, estratégicos o tácticos de cualquier juego en procura del mejor resultado⁹², como sería por ejemplo el caso de nuevos esquemas de distribución de jugadores en el campo para que un equipo de fútbol pueda supuestamente encarar con posibilidades ciertas de éxito los partidos que dispute. Esto es así porque las disposiciones estratégicas en un juego deportivo constituyen un ámbito completamente abstracto. Lo mismo puede decirse de las instrucciones para juegos de salón en la mayoría de las legislaciones. Sin embargo, en los Estados Unidos estos juegos son patentables. No solo lo son, sino que hay varios ejemplos de ellos que han sido patentados, como se ilustra en el capítulo correspondiente.

d. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

La prohibición se refiere tanto a la información como tal (formularios, bandas magnéticas, señales de tráfico, símbolos informativos, etc.) como a la fórmula en que se reproduce esa información (sonidos, de una computadora, de señales luminosas, etc.). Ni la información ni la fórmula constituyen invención alguna⁹³.

Ha de aclararse que lo que se excluye de patentamiento es la manera específica en que se proporciona la información —el conjunto de instrucciones, su código, su “lenguaje” propio— y no los mecanismos empleados para su transmisión. Ejemplificando, no se admiten como invenciones señales de tráfico, pero sí es aceptable un nuevo procedimiento de tableros de información en aeropuertos⁹⁴. De igual forma, un lenguaje de señales de humo no sería patentable, pero sí podría serlo un dispositivo que permita regular emisiones de humo para producir dichas señales.

90 HORACIO RANGEL ORTIZ, “Patentes para métodos de negocio en América Latina”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 32 (2011-2012), 270.

91 Cf. Cap. IX.

92 CABANELLAS, *Derecho de patentes de...*, I, 810.

93 SALVADOR D. BERGEL, “Requisitos y excepciones a la patentabilidad. de invenciones tecnológicas”, en *Derecho de patentes*, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, 30.

94 CABANELLAS, *Derecho de las patentes...*, I, 821.

e. MÉTODOS QUIRÚRGICOS, TERAPÉUTICOS O DE DIAGNÓSTICO

Los métodos quirúrgicos son aquellos que implican la intervención con instrumentos de cualquier tipo (desde el bisturí hasta el rayo láser) sobre el cuerpo vivo de una persona o un animal⁹⁵. Incluyen tanto los procedimientos cruentos como los incruentos. Los métodos terapéuticos buscan curar enfermedades humanas o de animales. Comprenden actividades auxiliares a la cirugía que tienen propósito sanativo (anestesia, desinfección) y las técnicas de instrumentos dirigidos a esos fines (catéteres, prótesis, etc.). En cambio, son patentables los tratamientos de organismos vivos para fines no curativos (por ejemplo, técnicas de mejoramiento de razas de animales)⁹⁶. Los métodos terapéuticos se refieren al tratamiento del cuerpo humano o animal para restablecer su salud con medios que no implican una intervención con instrumentos, en especial medicamentos⁹⁷. Métodos de diagnóstico son aquellos que tratan de descubrir e individualizar una situación patológica, a fin de proponer el procedimiento curativo que resulte necesario⁹⁸.

Desde un punto de vista, esta excepción no se apoya en consideraciones jurídicas, sino en argumentos ético-sociales. Según otro criterio responde a la necesidad de colocar al margen de cualquier especulación económica un bien supremo como la vida de las personas y, consecuentemente, la salud. Se ha dicho que la excepción se extiende a los animales a fin de evitar que se pueda dejar un precedente peligroso con miras a los tratamientos para el cuerpo humano⁹⁹. Otra posición afirma que la prohibición tiene su fundamento en una política legislativa —concretamente, de salud pública— que busca que el cuidado de la salud de las personas —y también la de los animales— no resulte lo oneroso que sería si los métodos de aplicación tuvieran propietarios que cobrarán regalías por ello. Sin embargo, se concluye con la explicación jurídica de que los métodos del tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal son parte de la actividad profesional, no industrial, de médicos y veterinarios¹⁰⁰.

f. YUXTAPOSICIÓN DE INVENCIONES CONOCIDAS

Se considera que carece de originalidad la unión de elementos que aun unidos conservan su individualidad y funcionan de la misma forma en que lo hacían cuando estaban aislados, por lo que la sola yuxtaposición no es patentable¹⁰¹. Esto

95 Ibid., I, 93.

96 Ibid., I, 30.

97 José Antonio GÓMEZ SEGADÉ, *La modernización del derecho español de patentes*, Montecorvo, Madrid, 1985, 91-92.

98 Ibid. 92.

99 Ibid., 92.

100 BENSADON, 93.

101 Daniel R. ZUCCHERINO, *Patentes de invención*, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998, 80.

parece tener sentido, dado que la simple agregación de elementos ya existentes no tiene altura inventiva, aunque se pueda manifestar en contrario el hecho de que en determinadas circunstancias la yuxtaposición de dos o más elementos tenga condiciones de influir en el conjunto creado de manera tal que produzca efectos hasta entonces completamente desconocidos en sus partes separadas.

Tampoco cabe hablar de originalidad en los cambios de forma o dimensión que no modifiquen el funcionamiento de un objeto ya patentado, ni en los cambios materiales o de un objeto conocido o existente, que continúa siendo el mismo, pero con una composición distinta¹⁰².

g. MATERIA VIVA Y SUSTANCIAS PREEXISTENTES EN LA NATURALEZA

El ADPIC en su art. 27-3-a autoriza la exclusión de la patentabilidad de “las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos”. Un ejemplo de planta como invención sería el de una que incluyera un gen que la hiciera resistente a los herbicidas. Como caso cierto de animal “creado” en laboratorio cabe mencionar el llamado ratón de Harvard u “onco ratón”, que por su facilidad para desarrollar tumores cancerígenos es utilizado para investigar este tipo de enfermedades¹⁰³. Los microorganismos son bacterias, levaduras, hongos, algas, protozoarios y organismos unicelulares en general¹⁰⁴. Los procesos microbiológicos comprenden tanto procedimientos industriales que emplean microorganismos (como, por ejemplo, la utilización de bacterias) como los procedimientos para producir nuevos microorganismos¹⁰⁵.

De la un tanto confusa redacción del art. 27-3 de ADPIC surge que las legislaciones de los diferentes países son libres de prohibir el registro de plantas y animales, así como el de los procedimientos biológicos para crearlos. En cambio, se aconseja el patentamiento de los microorganismos y de los procedimientos no biológicos o microbiológicos para crear plantas y animales. En general, dicha norma fue recogida por la mayoría de las legislaciones. Estados Unidos siguió parcialmente el consejo de ADPIC, pues en dicho país se permite el patentamiento de plantas en general, pero no el de animales. La cruce de animales y la de vegetales son consideradas procesos esencialmente biológicos¹⁰⁶.

102 Ibid.

103 BENSADON, 108.

104 Ibid. Cita una definición de la Oficina de Patentes Europea, la T.356/1993.

105 Ibid. Cita la misma fuente anterior

106 Ibid. Cita las *Guidelines* de la Oficina de Patentes Europeas, según las cuales el criterio para determinar que el procedimiento no es “esencialmente biológico” es el grado de intervención técnica del hombre. Si esa intervención tiene un rol significativo en determinar o controlar el resultado que se busca, como ocurre con las técnicas de ingeniería genética, el procedimiento no es esencialmente biológico.

En la Argentina esta es una cuestión compleja, por la existencia de diversidad de disposiciones sobre el tema, algunas de las cuales son contradictorias entre sí. Cabanellas de las Cuevas interpreta la normativa en vigencia y hace un resumen de la situación. Parte de la regla general de que la materia viva preexistente en la naturaleza no es una invención, por lo que no es patentable. La prohibición alcanza todo el material biológico y genético ya existente en la naturaleza. Las plantas y los animales no son patentables, como tampoco lo son los procesos biológicos implícitos en la reproducción humana, animal y vegetal. En cambio, son patentables los microorganismos que reúnan las condiciones generales de patentabilidad¹⁰⁷.

h. EXCLUSIONES DEL DERECHO DE AUTOR

El art. 2° de ADPIC expresa que “la protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí”. Las distintas legislaciones han incorporado esta disposición, generalmente haciéndola más explícita.

El primer ámbito de exclusión está constituido por las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas. Son las simples ideas —aquellas a las que nos referimos en el primer capítulo de este trabajo— las que carecen de protección, pues una idea suficientemente desarrollada puede constituir una obra protegida. La razón de ello está explicada en el mencionado capítulo, en que se clarifica el concepto de idea y se hacen distinciones entre diferentes objetos lógicos que, sin embargo, reciben la misma denominación común de “ideas”.

Se encuentran también sin tutela los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, su aprovechamiento industrial o comercial. Se ha visto que las obras se hallan protegidas en su forma, pero no lo están en cuanto a su contenido. Dicho de otra manera, no está amparada la aplicación práctica de una obra protegida por el derecho de autor. Por lo menos así se manifiestan tanto el Convenio de Berna como las legislaciones nacionales que incorporaron sus disposiciones, aunque este principio fundamental del derecho autoral ha sido dejado de lado por las nuevas leyes sobre la materia.

Las distintas legislaciones también excluyen de tutela los textos oficiales, las noticias del día y los simples hechos o datos. Los textos oficiales son documentos públicos, en la mayoría de los casos de uso necesario. Es de interés de la sociedad y del funcionamiento mismo del Estado que dichos textos tengan la mayor difusión posible. La hipotética aplicación de las restricciones del derecho de autor sobre el uso que terceros podrían hacer de dichos documentos limitaría seriamente su difusión. En cuanto a las noticias del día y los simples hechos o datos, carecen completamente de las características de la creación y nadie puede reivindicar su autoría.

¹⁰⁷ CABANELLAS, *Patentes de...*, I, 381.

5. UNA “FALLA DE MERCADO” O LA “APROPIACIÓN INDEBIDA”

Analizando la situación desde el ángulo de la gran producción industrial —y con más énfasis aún en la perspectiva de la era digital— se ha admitido que el derecho de autor y el de patentes de invención no son suficientes para que las empresas que innovan puedan tener el tiempo disponible (*lead time*) para explotar en forma exclusiva sus innovaciones de manera a recuperar la inversión y conseguir un razonable nivel de utilidades. Reichman considera que esta situación se da por “fallas del mercado” (*market failures*) y aboga por el régimen de la competencia desleal para combatirlas¹⁰⁸. Constituyen fallas del mercado aquellas situaciones en las que el mecanismo del mercado no puede funcionar adecuadamente¹⁰⁹. En el caso concreto de nuestro estudio, estas fallas son brechas entre la patente y el *copyright*.

Completando las ideas de Reichman, Karjala aborda el tema utilizando la expresión “apropiación indebida” (*misappropriation*), señalando que con una u otra denominación se enfoca el problema de la existencia de métodos de copiado baratos y fáciles en relación con el costo del desarrollo de las creaciones originales. Para encararlo sugiere una ley que defina los productos que hayan de ser tutelados, el plazo de protección, disponibilidad de medidas cautelares y la determinación de las actividades que constituyan la apropiación indebida¹¹⁰.

Destaca el mencionado autor que la clave para mantener correctamente enfocado el análisis del tema radica en recordar que ni una fuerte similitud entre los productos involucrados ni aun una completa identidad entre ellos, en sí misma, implica violación del derecho del que desarrolló originalmente el producto. Antes bien, la determinación de la violación debe basarse en la utilización de métodos de copiado que, si fuera permitida, reduciría muy severamente los incentivos para crear productos vulnerables a tales métodos¹¹¹.

108 REICHMAN, 2443.

109 Carlos E. RODRÍGUEZ, “Las fallas del mercado” [en línea]. Facultad de Ciencias Económicas San Francisco de la Universidad Católica Argentina, 2013. Disponible en: <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/contribuciones/fallas-mercado-carlos-rodriguez.pdf> [Consulta: 21/10/16]. El autor considera que de este funcionamiento inadecuado derivan algunas de las posibles alternativas, que invariablemente perjudican a la sociedad, generalmente en términos de pérdida de valor. Menciona las siguientes: Exclusión total o parcial de agentes económicos; existencia de beneficios extraordinarios para algunos de ellos; asignación subóptima o directamente ineficiente de los recursos; absorción por parte de la sociedad de la transferencia de los costos privados en sociales (Ibid).

110 Dennis S. KARJALA, “Misappropriation as a third intellectual property paradigm”, *Columbia Law Review*, Vol. 94, 2608-2609.

111 Ibid., 2609.

CAPÍTULO III

LA REALIDAD MÁS ALLÁ DE LOS DOS GRANDES PARADIGMAS

1. OTROS MODELOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE

Parecería que en cuanto a la creación de objetos intangibles los paradigmas del Convenio de París y el Convenio de Berna —con el complemento de la normativa que reprime la competencia desleal— son los únicos posibles en materia de propiedad intelectual, santificados por los años y acompañados por una justificación económica centrada de manera excluyente en ellos. Aun con la apropiación indebida como tercer paradigma, no varía este enfoque.

Sin embargo, la realidad nos demuestra otra cosa. Presiones de grandes intereses han ido ganando terreno hasta conseguir la aceptación creciente de otros modelos de propiedad intelectual —o de derechos privativos, según el criterio de quienes no admiten la propiedad de los derechos intelectuales—. En otras situaciones, esos intereses han provocado que uno de los paradigmas, el de Berna, soportara una distensión de sus límites a fin de que dentro de ellos pudieran ser ubicados nuevos objetos intangibles a los que había que dar protección. Para que se los incorporara, se dejaron de lado consideraciones jurídicas en cuanto al contenido, que debieron ceder ante exigencias de las empresas beneficiarias de esos bienes inmateriales que se encontraron con la necesidad inmediata de asegurar su protección, dada la importancia económica adquirida por esos objetos. En cambio, otros intereses de menor peso no han tenido éxito en su propósito de reconocimiento de derechos sobre determinadas creaciones, aunque estas tuvieran una mayor afinidad de contenido con las amparadas por el derecho autoral.

Los modelos de explotación comercial surgidos en la segunda mitad del siglo pasado superaron el estadio de las simples manufacturas en serie y basaron su eficacia en nuevos productos de consumo masivo. Se trataba de la materialización de creaciones intangibles que pasaban a constituirse en el principal activo de las empresas. Se hizo sentir entonces el requerimiento de encontrarles una tutela adecuada, así como el asegurar que la comunidad de naciones se atuviera al pleno respeto de la propiedad intelectual y no la trabara por medio de sus legislaciones internas. Fue así que en la revisión de la Sección 301 de la Ley

de Comercio de Estados Unidos se estableció en 1974 la elaboración de un reporte anual para la identificación de países que oponían barreras al ingreso de los productos de compañías norteamericanas basados en sus leyes de derechos intelectuales, a fin de someterlos a sanciones económicas. Se fue instalando entonces el criterio de que los derechos de propiedad intelectual eran un componente inseparable del comercio internacional, por lo que los Estados tenían que negociarlos en el contexto de este comercio¹¹². Ante la amenaza de medidas de retorsión unilaterales, los países industrializados en general optaron por adherirse a la posición de Estados Unidos y apoyaron el establecimiento de normas en un convenio multilateral que asegurase la protección de esos derechos¹¹³. Se concretó entonces el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (conocido por sus siglas ADPIC en español y TRIPs en inglés), que había sido negociado en la llamada “Ronda Uruguay del Tratado General de Aranceles y Tarifas” (conocido por sus siglas GATT en inglés). Esto implicaba la conversión de dicho acuerdo en la Organización Mundial de Comercio (OMC)¹¹⁴, sujeta a nuevas reglas. Se ha dicho que el régimen de patentes establecido por el ADPIC fue concebido en el interés de los países y empresas más grandes e impuesto a los otros por medio de un masivo y hábil *lobbying*¹¹⁵. Este criterio ha sido expresado de manera harto elocuente: “En efecto, doce corporaciones hicieron la ley para el mundo”¹¹⁶.

2. EL SOFTWARE COMO OBRA LITERARIA

Entre otras innovaciones establecidas por ADPIC cabe citar como ejemplo del resultado de las presiones la tutela del *software*. Con respecto a este último, el tratado establece nada menos que su protección como obra literaria en virtud del Convenio de Berna¹¹⁷. Este tratamiento ha pasado a la mayor parte de las legislaciones del mundo, pese a las objeciones al hecho de que, al equipararse los programas de computadoras a una obra literaria, técnicamente solo tendría que quedar protegida la forma y no su aplicación práctica, en que precisamente radica el valor del *software*.

112 Alberto BERCOVITZ, “El derecho de autor en el acuerdo TRIPs”, en *Propiedad intelectual en el GATT*, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, 17.

113 *Ibid.*, 18.

114 Se llama “Ronda Uruguay” a las negociaciones comerciales multilaterales que en setiembre de 1986 en Punta del Este decidieron iniciar los representantes de países que integraban el GATT y que concluyeron con el ADPIC, acuerdo que entró en vigor el 1º de enero de 1995.

115 William KINGSTON, “Transforming the conditions of indigenous innovation”, *The Economic and Social Review*, Vol, 43, N° 4, Dublín, 2012, 633.

116 *Ibid.* Cita la opinión de S.K. SELL.

117 ADPIC, Art. 10-1.

¿Es razonable tratar el *software* como obra literaria? En general, en este tipo de obras (las literarias) la expresión externa está dada por las palabras en un idioma concreto, cuyas combinaciones responden tanto a una estética de la forma como a la manifestación de un contenido. Baylos Corroza da la siguiente definición de obras literarias:

Aquellas creaciones en que el medio expresivo utilizado es una realidad física muy peculiar: la palabra, cuya materialidad se aprecia perfectamente si se tiene en cuenta que, por encima de su significación, la palabra lo que es esencialmente es un sonido que se emite y se escucha¹¹⁸.

Si bien el *software* está expresado en un lenguaje —entendido “lenguaje” en un sentido muy amplio, como medio expresivo—, no emplea palabras que puedan ser convertidas en sonidos con los cuales resulte posible recrear una obra.

Es sugestiva —y, a la vez, muy ilustrativa— la definición que la ley paraguaya de derecho de autor da del *software*: “Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un computador ejecute una tarea u obtenga un resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso¹¹⁹”. Con claridad surge de la precedente definición que el *software* es exteriorización de un contenido, es decir, de un conjunto de instrucciones que comprende para la obtención de un determinado resultado. Como si fuera poco, la definición incluye el vocablo “planes”. ¿Acaso un plan puede constituir —de acuerdo con los principios del derecho autoral ampliamente aceptados por la doctrina y la legislación— una obra que merezca protección?

Tomando en cuenta la definición de los programas de ordenador en términos similares de la ley española, se ha expresado:

No les sitúa muy lejos de lo que cabría considerar un método o un procedimiento, con la diferencia —insustancial a los efectos de protección— de que mientras en el caso del *software* las instrucciones tienen como destinatario al propio ordenador (...), tratándose de un método o procedimiento convencionales, las instrucciones van dirigidas siempre a una persona física¹²⁰.

Un conjunto de instrucciones tiene un carácter funcional. Pese a ello, las distintas legislaciones y la misma doctrina en forma pacífica establecen que la

118 BAYLOS CORROZA, 735.

119 Art. 2 numeral 33, Ley 1328/98.

120 Rafael SÁNCHEZ ARISITI, “Las ideas como objeto protegible por la propiedad intelectual”, en *Revista de Propiedad Intelectual*, N° 4, Bercal, Madrid, enero-abril 2000, 66.

tutela del derecho de autor no se extiende a la aplicación práctica de las obras. En consecuencia, no puede proveer protección a las funciones del *software*¹²¹. Sin embargo, como el valor del *software* de ninguna manera es formal, sino que radica en las posibilidades de su aplicación, las distintas legislaciones, siguiendo el modelo de ADPIC, se han ocupado de tutelar su aplicación práctica dentro del marco del derecho de autor. Como lo expresa Le Tourneau:

Los programas de computadora no apuntan de ninguna manera a activar emociones estéticas. Son elementos puramente técnicos y funcionales, parecidos a engranajes de una máquina. Ahora bien, el rol del derecho de autor es cubrir las creaciones de forma. Eso es todo. De este lado o más allá deben intervenir otros modelos de protección¹²².

Cabe señalar que, cuando a mediados de la década del '80 en el mundo desarrollado se discutió cómo defender el *software*, hubo tres posiciones. Una buscaba equipararlo al derecho de autor, otra acercarlo al derecho de patente y una tercera propugnaba una salida *sui generis*. Esta última fue rechazada porque se entendió que una nueva forma de protección no tendría una aceptación rápida o extendida. Por ello, eso se prefirió alinearlo con uno de los grandes paradigmas. Y se optó por el derecho de autor¹²³. Para el efecto se creó la explicación de la supuesta afinidad del programa de computación con las obras literarias, mientras que se rechazó el patentamiento porque se consideró que los “pasos mentales” no eran patentables¹²⁴, es decir, por la ausencia de aplicación industrial del programa. Muy pocos países adoptaron la salida de una legislación específica para la materia.

Desde perspectivas tanto jurídicas como económicas, el tratamiento del *software* como obra literaria confunde los dos grandes paradigmas, pues proporciona a los programas de computación un amparo similar al de la patente en las condiciones más suaves posibles (por ejemplo, sin examen previo) por el mayor tiempo posible¹²⁵. Y desde un punto de vista exclusivamente jurídico, el uso que se hace del lenguaje del programa, equiparado a una obra literaria, no es el del goce estético o de su simple lectura informativa o de entretenimiento, sino el de su aplicación práctica, contradiciendo un principio básico del derecho autoral.

121 Rosa María BALLARDINI, *Intellectual property for computer programs*, Hankel School of Economics, Helsinki, 2012, 2.

122 Philippe LE TOURNEAU, *Le parasitisme*, Litec, París, 1998, 132.

123 Robert SHERWOOD, *Propiedad intelectual y desarrollo económico*, Heliasta, Buenos Aires, 1992, 52.

124 LIPSZYC, *Derechos de autor...*, 106.

125 REICHMAN, 2486.

Se ha puesto de resalto que en los últimos tiempos se viene impugnando el tradicional criterio de que las ideas son libres. Llamativamente este cuestionamiento no surge de los autores: “La tesis defiende que ahí donde hay una inversión, debe haber una protección, aun en el caso de que no haya obra en el sentido del derecho de autor¹²⁶”. En el mismo sentido, cabe reconocer que el derecho de autor parece convertirse en el derecho común de protección de la actividad intelectual más allá del sistema de las bellas artes¹²⁷. El foco de atención deja de ser la creación para ubicarse en los fondos invertidos.

3. UN ANTECEDENTE DE DISTORSIÓN

Ha de advertirse que no fue el del *software* el primer caso en que se distorsionó el derecho de autor para colocar bajo su protección un objeto intangible de características funcionales. En efecto, hay un antecedente de comienzos de la década del 40 del siglo pasado: la tutela de los proyectos de ingeniería en la Ley de Derechos de Autor de Italia, que data de 1941.

El art. 99 del mencionado cuerpo legal concede a los autores de proyectos de ingeniería y de otras obras análogas que constituyan soluciones originales de problemas técnicos, además del derecho exclusivo de reproducción de planos y de los diseños mismos, un derecho especial de compensación a cargo de quienes llevan a la práctica el proyecto técnico con fines de lucro sin el consentimiento del autor de dicho proyecto¹²⁸. Constituye un experimento innovador cuya estabilidad en el tiempo contrasta con la volatilidad de otros regímenes híbridos basados en principios modificados de patente o derecho de autor¹²⁹.

126 André LUCAS, “Recientes desarrollos en la distinción entre la idea y la obra protegida por derecho de autor”, Jornadas de estudio de la ALAI, Sitges, 1992, 151.

127 Xavier DESJEUX, “Recientes desarrollos en la distinción entre la idea y la obra protegida por derecho de autor”, Jornadas de estudio de la ALAI, Sitges, 1992, 161.

128 Legge N° 633/1941, Art. 99. Diritti relativi ai progetti di lavori dell’ingegneria: “All’autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. Per esercitare il diritto al compenso l’autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della Cultura Popolare (1) secondo le norme stabilite dal regolamento. Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma”. (1) Actualmente Presidenza del Consiglio dei Ministri, tras la supresión del Ministero della Cultura Popolare, dispuesta por el decreto Legislativo del 3 de julio de 1944.

129 REICHMAN, 2478.

4. BASES DE DATOS

Otro objeto inmaterial que con dudosa justificación se colocó bajo el paraguas del derecho de autor es la base de datos, conocida también como banco de datos. En efecto, el art. 10.2 de ADPIC establece la protección de “las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual...”. Puede notarse que el supuesto aspecto creativo de dichas bases está justificado por “la selección o disposición de su contenido¹³⁰”, para las que han sido llamadas “bases originales”. Se trata de un justificativo que consideramos poco convincente, pues en la mayoría de los casos la selección no tiene una complejidad mínima que justifique la protección autoral.

Lipszyc destaca que la formación de una base de datos requiere una inversión económica importante e involucra un sistema de manejo de la base, un control para el acceso de los usuarios, la administración de los datos y el funcionamiento del *software* correspondiente¹³¹. En el mismo sentido, se ha señalado que las bases de datos constituyen una estructura orgánica, que vale por su arquitectura, pero también por su funcionalidad y por su contenido¹³². Son razones de mucho peso para la tutela de estas compilaciones, pero no constituyen fundamento jurídico para su salvaguarda por medio del derecho de autor, pues no son propiamente creaciones del ingenio en el sentido original del Convenio de Berna. Incluso quizás en la mayoría de los casos ni siquiera sean creaciones. Se entra entonces en un campo que no corresponde al derecho de autor. Con mayor sentido realista, hay iniciativas en favor de una legislación *sui generis* porque se considera insuficiente la que otorga el derecho autoral, además del discutible justificativo de su protección por esta vía.

También existe la tutela de las llamadas “bases de datos no originales”, es decir, aquellas con respecto a las cuales se admite que ni siquiera alcanzan un nivel mínimo en el aspecto creativo como ocurre con las denominadas bases originales, aceptándose que la creación es completamente inexistente en ellas. Se trata del simple acopio de información o datos que en su conjunto pueden tener un importante valor económico. A partir de la Directiva 96/9 de la Unión Europea se ha elaborado un derecho *sui generis* para proteger las bases de datos no originales. ¿Qué justificativo tiene su protección? El hecho de que su propietario ha realizado una inversión sustancial para crearla, entendiéndose por inversión la aplicación de medios financieros o el empleo

130 ADPIC, Art. 10-2.

131 LIPSZYC, 116.

132 Carla KEUNECKE, “As bases de dados – Protecção jurídica no âmbito da propriedade intelectual”, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, N° 57 marzo-abril de 2002, 53. La autora reproduce una cita de Michel VIVANT al respecto.

de tiempo esfuerzo y energía¹³³. De ello surge que las bases no se adecuan a los requerimientos jurídicos en cuanto a las características de las obras protegidas por derecho de autor. Por ello, dado que su importancia económica es innegable, resulta razonable que se establezca para ellas un régimen independiente sobre la base de la inversión, sin considerar aspectos puramente autorales.

En México, las bases no originales —es decir, aquellas en que ni siquiera se reivindica algún tipo mínimo de creación— tienen una protección especial de cinco años (art. 108 de la Ley Federal de Derechos de Autor). A nuestro entender, fue más razonable la Unión Europea al adoptar una normativa especial de protección de las bases no originales con su Directiva 96/9/EC.

Los países escandinavos se han puesto de acuerdo y han optado por tutelar las bases de datos no originales por medio de la llamada “Normativa nórdica de catálogo”, aunque por un tiempo menor que el que corresponde a la protección autoral. Esta normativa prohíbe la reproducción servil, en todo o en parte, de catálogos, tablas y compilaciones similares en que un gran número de información ha sido reunida en una base de datos por diez años después de la primera publicación. Los requisitos para acceder a los beneficios de este régimen son el esfuerzo aplicado y las inversiones antes que la creatividad¹³⁴.

5. CIRCUITOS INTEGRADOS

Aunque “no es materia comprendida en la propiedad intelectual¹³⁵”, ADPIC impuso igualmente salvaguarda de los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados. Se los conoce también como “esquemas de trazados”, “trazados de circuitos”, “máscaras”, “*layout-designs*”, “semiconductores” y “topografías¹³⁶”. Se trata de interconexiones adecuadas a un diseño tridimensional en que elementos electrónicos se encuentran encerrados en un encapsulado común y montados sobre un soporte, destinadas a realizar una función electrónica. Lo que se protege en ellos es el plan de ordenación de los distintos elementos que lo conforman, por lo que tienen una función práctica que los excluye del derecho de autor. Según el ADPIC, la protección de estos esquemas no podrá ser inferior a 10 años y podrá alcanzar los 15 años (art. 38). Se ha señalado que estos diseños no llegan al nivel inventivo necesario para la obtención de un patente y, por otro lado,

133 Antonio PAJUELO MACÍAS, “La protección jurídica de los fabricantes de bases de datos en el derecho comunitario y en el derecho español”, Rev. Esp. Doc. Cient, 1,2000 (<http://redc.revistas.csic.es>).

134 REICHMAN, 2493.

135 BAYLOS CORROZA et al., 766.

136 Wilson R.E. Ríos Ruíz, “Esquema de trazado (topografías) de los circuitos integrados. Chips”, en *Derechos Intelectuales-14*, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2008, 124.

es difícil protegerlos por medio del secreto industrial y comercial, pues resulta fácil copiarlos una vez que son librados al público los productos que los contienen¹³⁷.

Los circuitos tuvieron como base normativa el régimen especial establecido por la ley norteamericana de 1984, que, según se ha dicho, “respondió a presiones de lobby sectorial¹³⁸”. La Unión Europea dictó en 1987 una directiva para la armonización de las legislaciones existentes sobre el tema. Se suscribió un tratado internacional en Washington, en 1989, en el marco de la OMPI. Con su incorporación en ADPIC se generalizó la vigencia de su protección. Su reconocimiento como componente de la propiedad industrial se dio en un periodo muy corto, por lo que se ha dicho que representa en poco tiempo la evolución que a largo plazo experimentaron otras formas de derechos de propiedad intelectual¹³⁹.

Dado que estos circuitos no constituyen obras, pues tienen una aplicación práctica, y tampoco son invenciones, pues carecen de altura inventiva, el tratamiento que se viene dando a estos esquemas por medio de una legislación especial es el más razonable, atendiendo que no violenta los paradigmas del sistema. Se encuentra a medio camino entre el derecho de autor y el de la invención.

6. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

ADPIC estableció la obligación de amparar los dibujos y modelos industriales, las indicaciones geográficas (unos y otras ya tutelados con anterioridad en varias legislaciones nacionales), la protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas, así como la de la información no divulgada. Las indicaciones geográficas y la tutela de la información confidencial no se refieren propiamente a creaciones inmateriales. Esta última, sin embargo, es muy importante como mecanismo de salvaguarda indirecta de los bienes no tangibles.

Los dibujos y modelos industriales son considerados en conjunto por la moderna normativa como diseños industriales, a los que la respectiva ley española, siguiendo la correspondiente directiva comunitaria, define como “la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, líneas, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación¹⁴⁰”.

137 CABANELLAS, *Derecho de las patentes de invención*, II, 30.

138 REICHMAN, 2478.

139 SHERWOOD, 37.

140 La normativa argentina en la materia, el decreto-ley 6673//63, define a los modelos y diseños industriales como “las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieran carácter ornamental”. La ley 868/81, de Paraguay, lo hace de la siguiente forma: “Se considera dibujo industrial toda combinación de líneas y colores, y modelo industrial toda forma plástica de líneas y colores, destinados a dar una apariencia especial a un producto industrial o artesanal y que sirva de tipo para su fabricación”.

Sea en forma bidimensional (dibujo), sea en la tridimensional (modelo), el diseño industrial es una creación con fines comerciales, pero de carácter ornamental, no funcional (es decir, no modifica la aplicación práctica del objeto del que forma parte). Se ha dicho que debe tener un fin estético, no con el criterio estricto de que la forma sea hermosa o agradable, sino de que la modificación ha de dirigirse a impresionar el sentido estético de las personas, aunque no llegue a un nivel de belleza artística¹⁴¹.

7. MODELO DE UTILIDAD

Llamativamente ADPIC no menciona el modelo de utilidad entre sus “recomendaciones”. Sin embargo, ha sido incorporado por las leyes de patentes de la mayoría de los países. Son creaciones técnicas que influyen en la forma, estructura o constitución de productos usuales que le dan una nueva utilidad o mejoran la que ya tienen. En la Argentina, la ley sobre patentes de invención y modelos de utilidad define estos últimos como “toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados” (art. 53).

Aunque habitualmente se las considera como “invenciones menores”, estrictamente no son invenciones¹⁴². De los tres requisitos de la invención (novedad, altura inventiva y aplicación industrial), solo el primero y el tercero están presentes en el modelo de utilidad. En cuanto a la altura inventiva, el nivel —si lo tiene— es mínimo. Cabe agregar que el modelo de utilidad puede referirse a productos, pero no a procedimientos.

8. VARIEDADES VEGETALES

Fuera del ámbito de ADPIC —y con anterioridad a él—, surgió el derecho del obtentor, regulado inicialmente por el tratado de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1978. Se trata de un derecho intelectual reconocido, mediante un acto administrativo, a quien consigue una nueva variedad vegetal por cruzamiento. En virtud de este reconocimiento, el obtentor se encuentra facultado, en forma exclusiva y temporaria, para reproducir y comercializar el material de reproducción perteneciente a la variedad vegetal que constituye su objeto¹⁴³. Este derecho, que ha sido incorpora-

141 Iván Alfredo POLI, *El modelo industrial*, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2008, 26.

142 BAYLOS CORROZA et al., 1194.

143 Andrés SÁNCHEZ HERRERO, *El contenido patrimonial del derecho de obtentor*, Academia Nacional de Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2007, 29-30.

do por las distintas legislaciones nacionales, surgió como una respuesta a los inconvenientes que enfrentaba el patentamiento de las variedades vegetales. Aunque ya se habían concedido algunas patentes sobre variedades, en particular en Alemania, el régimen tradicional de las invenciones presentaba una serie de escollos que dificultaban su patentamiento e incluso ponían en tela de juicio la validez de los títulos ya otorgados¹⁴⁴.

Debe reconocerse que, si bien el reconocimiento de la variedad vegetal como derecho intelectual constituye otra demostración de que el esquema de estos derechos no podía agotarse con los dos paradigmas centenarios más el complemento del secreto industrial como protección indirecta para cualquier otro tipo de creación inmaterial, es una incorporación del mismo sistema. En efecto, el acuerdo ADPIC señala para los países miembros la obligación de proteger las obtenciones vegetales, aun en el caso de que se excluyan las plantas del régimen de patentes, abriendo las opciones de patente, un sistema eficaz *sui generis* o una combinación de ambos¹⁴⁵. Se ha optado ampliamente por la segunda opción, que no ofrecía mayores problemas, puesto que estaba reconocida por una importante cantidad de países y tenía incluso un tratado internacional que la regulaba. Por eso, se entiende en general que el régimen del derecho del obtentor es un “sistema eficaz *sui generis*”, de acuerdo con las prescripciones de ADPIC¹⁴⁶.

El nuevo derecho ha sido considerado como necesario para la economía agrícola y para el aliento a los agricultores a fin de estimularlos en la innovación. Ha de tenerse en cuenta que no se trató del reconocimiento de un tipo de objeto intangible surgido de la evolución técnica de la era contemporánea, sino que la actividad mejoradora de las plantas —precisamente la que desemboca en las variedades vegetales— tenía ya diez mil años de existencia, a partir de los campesinos del Neolítico que en el Oriente Medio lograron domesticar las plantas, mejorando los cultivos por medio de la selección¹⁴⁷. Darle el estatus de un bien protegido era una necesidad que se hacía sentir. El régimen de patentes no era adecuado para estos objetos inmateriales y se tuvo el buen tino de establecer un nuevo instituto en el marco de los derechos intelectuales, en lugar de forzar alguno de los paradigmas existentes en la materia.

144 Ibid., 18.

145 Art. 27-3, del ADPIC: “Los miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: a) (...); b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquellas y este (...)”

146 SÁNCHEZ HERRERO, 54.

147 Ibid., 23.

9. LOS DERECHOS CONEXOS

Así como hemos mencionado bienes inmateriales incorporados al derecho de autor por medio de interpretaciones muy elásticas de la naturaleza y características de las obras, hay otros bienes para cuya protección se creó la denominación de “derechos conexos” —o “análogos”, “vecinos” o “afines”— al derecho de autor y se los incluyó en la mayoría de las leyes reguladoras de este último. Al respecto se ha puesto de resalto que la tutela de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión —derechos conexos aceptados por la mayoría de los países— “parece deberse más a las resistencias que siempre origina el reconocimiento de nuevos derechos (...) que a la existencia real de semejanzas, pues el objeto de protección son actividades que (...) concurren a la difusión, no a la creación de obras literarias y artísticas¹⁴⁸”. Una oposición categórica a la admisión de la conexidad de estos derechos con los de autor es la de Castiglioni, quien considera que unos y otros deben ser vistos como realidades diferentes y que, en consecuencia, requieren leyes separadas¹⁴⁹.

En particular, es muy difícil que puedan ser impugnadas la validez y la razonabilidad del reconocimiento de los derechos de los artistas por sus prestaciones y la de los de los organismos de radiodifusión por sus emisiones, así como, en menor medida, la de los de los productores de fonograma por los materiales elaborados. En Estados Unidos, incluso, dichos materiales han sido reconocidos como obras protegidas (es decir, susceptibles de estar cubiertas por *copyright*) y en la amplia mayoría de las legislaciones como tutelados por derechos conexos. En la conferencia diplomática de 1948 que aprobó la Revisión de Bruselas del Convenio de Berna, si bien se había estimado justo el reconocimiento de los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, se consideró que esa tutela no correspondía al Convenio de Berna, sino a una convención separada¹⁵⁰.

Las soluciones que recibieron artistas, radioemisoras y productores de fonogramas respondieron a razones de política legislativa, en el primer caso basada en consideraciones de reconocimiento que merecen los músicos —tanto intérpretes como ejecutantes—, y en los otros dos fundada en criterios de defensa de las inversiones empresariales.

148 LIPSZYC, 348.

149 Carmelo A. CASTIGLIONI, *Los Derechos Conexos no son conexos (al Derecho de Autor)*, Editorial Lina, Asunción, 2017, 1283.

150 Ricardo ANTEQUERA PARILLI et al., *El nuevo derecho de autor en el Perú*, Perú Reporting, Lima, 1996, 372.

10. INICIATIVAS QUE FUERZAN LA LÓGICA DEL SISTEMA

Si bien los nuevos objetos intangibles con protección autoral introducidos por el ADPIC no son los únicos que han tenido aceptación generalizada al lado de las tradicionales patentes de invención y los derechos de autor, son los más llamativos, pues se constituyen en ejemplos de cómo los mismos intereses económicos que sostienen el sistema bipolar han logrado imponerlos, aun a costa de forzar la lógica de instituciones jurídicas de perfiles bien definidos en tratados internacionales de existencia más que centenaria. El mismo ADPIC resulta elocuente del cambio de enfoque con respecto a la tutela autoral. Su art. 7º, referido a los objetivos del acuerdo, expresa:

La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Aquí cabe preguntar en primer lugar: ¿y los intereses de los autores? También es posible inquirir: ¿corresponde por los alcances del derecho de autor relacionarlo con la “promoción de la innovación tecnológica y (...) la transferencia y difusión de la tecnología”?

Entendemos que la modificación que se ha ido operando en el interior del sistema del derecho autoral con el reconocimiento de nuevas figuras lo desvirtúa y le resta coherencia, al tiempo que implica una dilución de los objetivos que llevaron a su formación, convirtiéndolo en una especie de “caja de sastre”, donde cabe de todo. Al respecto se ha dicho:

En este contexto cabe observar que el Convenio de Berna fue adoptado originalmente en el espíritu de la idea romántica de «autor-genio» (aun cuando el texto del Convenio también se abrió desde sus primeros tiempos al enfoque más pragmático centrado en la obra). No obstante, como resultado de las diversas revisiones del Convenio de Berna, la lista no exhaustiva de obras se ha ampliado a un número cada vez mayor de categorías de obras i) que se puede considerar que son creaciones de autores de tipo artesano más bien que autores-genios; ii) que sirven objetivos utilitarios más bien que necesidades culturales; iii) en cuya creación los medios técnicos desempeñan una función decisiva; y/o iv) que son creados por un número creciente de contribuyentes en una forma colectiva más bien que por creadores individuales. Esa evolución ha modificado gradualmente la noción real de obra e indirectamente la de autor¹⁵¹.

151 Mihaly FICSOR, “El sistema internacional de protección del derecho de autor y su frontera con la propiedad industrial”, en VIII Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales, OMPI, Asunción, 1993, 93.

En el mismo sentido, y ampliando la visión de los derechos de propiedad intelectual en general, se ha puesto de resalto que el denominador común estructural de dichos derechos está constituido por el papel y el interés de las empresas, antes que en los autores e inventores. Ellas se encuentran dedicadas a producir bienes hechos con los frutos no materiales del ingenio humano y a colocarlos en el mercado¹⁵².

Así, se ha enfatizado:

El foco central de la disciplina —aun de la estructura misma de los derechos de propiedad intelectual— se ubica con el papel de las firmas individuales real o potencialmente involucradas en la producción o distribución de bienes y servicios incorporados a los activos no-materiales y distinguidas por estos ¹⁵³.

152 GHIDINI, 5.

153 Ibid., 6.

CAPÍTULO IV

LA JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA

1. EL FIN DE LA BIPOLARIDAD

Se ha visto que la función tutelar de los dos paradigmas en materia de propiedad intelectual tuvo inicialmente ámbitos concretos. El de París estaba enfocado en las realizaciones que apuntaban a la invención de objetos o procedimientos industriales¹⁵⁴ y el de Berna se encontraba dirigido a la salvaguarda de las creaciones artísticas en sus diferentes manifestaciones. Los respectivos campos de acción se hallaban muy bien delimitados, así como sus objetivos: proteger los intereses de los inventores de soluciones técnico-científicas en el primer caso, y amparar los de los autores de objetos culturales promotores de placer estético o de emociones en el segundo. Las diferencias eran claras y los propósitos estaban bien definidos.

En su evolución, la elaboración doctrinaria permitió que se encontraran afinidades entre los dos paradigmas. En efecto, resultó fácil percibir que ambos tenían un importante elemento común, el hecho de tutelar objetos inmateriales. Invención y obra no estaban determinadas por el soporte material en que se concretaban, sino por la concepción intelectual existente en una y otra.

La unificación constituyó un avance en la mejor comprensión de la naturaleza de los dos modelos. Sin embargo, el tener en común el hecho de constituir uno y otro una concepción intelectual —o, si se quiere, un desarrollo de ideas— no podía ocultar una realidad que los distinguía con nitidez: sus diferentes finalidades. Más allá de sus afinidades, los bienes industriales y las creaciones artístico-culturales eran categorías que no podían ser equiparadas, atendiendo sus respectivos ámbitos de acción. Sin embargo, se las equiparó. La elaboración doctrinaria dio luego un siguiente paso: desplazó el elemento portador de emociones estéticas propio de las obras de arte en cualquiera de sus manifestaciones y unificó los paradigmas con un contenido único: la protección de determinados

154 Obviamente, el Convenio de París no se circunscribió a las invenciones. Su normativa incluyó las marcas y nombres comerciales, que también forma parte del derecho de propiedad industrial, pero tienen objetivos diferentes. Tienen fundamentalmente una función distintiva, sin que impliquen un desarrollo de ideas que se concreten en obra, invención o *know how*.

objetos inmateriales de producción masiva y con alto valor económico, con tutela de la forma en unos y de la expresión en otros.

Importante tarea cumplieron en este campo los países anglosajones con la característica del derecho sobre creaciones artísticas no como haz de facultades del autor con respecto a la obra, sino como privilegios de quien tuviera la titularidad sobre su explotación (*copyright* o derecho de copia). Dado que este enfoque de las creaciones surgía de la perspectiva de quienes se encontraban autorizados a explotarlas comercialmente, la evolución que promovieron las grandes empresas, con su peso específico, sobre los organismos internacionales y el apoyo del mundo industrializado ha llegado a vaciar a los derechos de autor de la esencia que era propia del espíritu de Berna: la creación estética. Han quedado en pie los derechos intelectuales como rama de las ciencias jurídicas reguladora de los bienes inmateriales, casi desprovista de consideraciones que no fueran económicas. La bipolaridad del sistema permanece como una cuestión meramente formal, pues la creación ha devenido exclusivamente una cuestión de explotación. La tutela del autor, entendido como un creador artístico-cultural, ha pasado a tener una consideración menor.

Particularmente en Estados Unidos surgió la corriente del análisis económico del derecho como un enfoque para explicar la normativa jurídica. Para dicha corriente, la propiedad intelectual se presenta como campo fértil de investigación y, principalmente, de justificaciones teóricas. Con los objetos inmateriales este análisis ha buscado balancear los incentivos para la creación y el interés público en la libre competencia¹⁵⁵, atendiendo la lógica de la producción masiva de bienes, en que las obras protegidas por el *copyright* y las invenciones patentadas han pasado a constituirse en el activo principal de las empresas. Desde esta óptica, en el caso particular de los derechos autorales han sido dejadas de lado valoraciones referidas a aspectos propiamente personales de los autores, los que conocemos como derechos morales, a tal punto que la protección de estos derechos es marginal en los Estados Unidos¹⁵⁶.

Como se ha expuesto, esta evolución de los derechos intelectuales no se ha desenvuelto exclusivamente en el ámbito de las discusiones académicas. En los últimos tiempos han entrado a tallar intereses político-económicos de los países centrales, que han sido decisivos para dar al tema un impulso que ha llevado más allá de las disquisiciones en principio teóricas de buscar ese balance entre incentivos para la creación y la libre competencia:

Recientemente una coalición de países exportadores de tecnología ha elevado los estándares internacionales mínimos de protección y ha universa-

155 REICHMAN, 2435.

156 En este país solo los derechos morales de los autores de obras de artes plásticas están regulados por ley. En lo que respecta a autores de otros tipos de obras, la defensa de sus derechos morales se realiza por medio del *common law*.

lizado su aplicación a través de negociaciones multilaterales que no dependieron del consenso¹⁵⁷.

Se trata de la aceptación con todos sus alcances del ADPIC. Este acuerdo consagra la idea de un mercado globalizado en que la propiedad intelectual es ubicada en un primer plano con las mercancías y los servicios, estableciendo niveles mínimos de protección para esa propiedad. Esto implica el reconocimiento de una realidad: Los bienes inmateriales se constituyen en parte importante del comercio internacional¹⁵⁸. La nueva situación tiene sus consecuencias en el ámbito jurídico:

Este planteamiento lleva inevitablemente a la acentuación de los aspectos comerciales y económicos del derecho de autor. Es decir, pasa a segundo plano el derecho moral de los autores y adquieren protagonismo, junto con los de los autores, los derechos de los artistas, ejecutantes y de la industria¹⁵⁹.

Con ello se produce el fin de la bipolaridad. Hay en la práctica un solo derecho de la propiedad intelectual, que emplea las normas de París y Berna —según convengan al tipo de bien intangible en cada caso—, así como las de otros tratados que han sido necesarios para completar la explotación económica de las creaciones inmateriales volcadas al comercio internacional, cuya normativa ha sido incorporada por las distintas legislaciones nacionales. Y ante el surgimiento de nuevas creaciones, los intereses en juego han decidido en cada caso, atendiendo razones estrictamente comerciales, la conveniencia de incorporarlas al modelo de Berna o la creación de una normativa *sui generis*. Los aspectos puramente artístico-culturales del derecho de autor, que fueron precisamente el motivo del establecimiento de dicha rama de las ciencias jurídicas, han pasado a ocupar una posición meramente residual. En síntesis, existe un único derecho de propiedad intelectual enfocado en la protección de los bienes intangibles aplicados al comercio y la industria en el mercado global.

El sistema descansa sobre dos principios. El primero de ellos es el del *numerus clausus*, según el cual los derechos están definidos por la ley en cuanto a su existencia y sus características. Está admitido que este principio puede ser extendido por medio de la legislación —solo por la legislación, no por interpretación— a otros bienes inmateriales. El segundo principio-guía es una actitud pro-competencia, entendida en el sentido de defenderla y promoverla antes que erosionar la libertad económica de terceros, así como la estructura competitiva del mercado¹⁶⁰. Es decir, la prioridad del sistema no está dada por la tutela de

157 REICHMAN, 2435.

158 BERCOVITZ, 19.

159 Ibid., 20.

160 GHIDINI, 16 y sgtes.

los creadores, sino por las conveniencias del mercado. O, mejor, de las grandes empresas que intervienen en él.

Sin embargo, ha de advertirse que, a pesar de la armonización global de la normativa, han surgido cuestionamientos al régimen internacional de propiedad intelectual, tanto de países desarrollados como de no desarrollados. Para protegerse y reclamar autonomía sobre las políticas de propiedad intelectual, ha habido presiones en procura de medidas que tiendan a frustrar la armonización. Mientras los países periféricos impulsan el establecimiento de una agenda de desarrollo, con la esperanza de revertir parte de la protección requerida por el Acuerdo ADPIC y otros tratados internacionales, los países desarrollados utilizan acuerdos de libre comercio bilaterales y multilaterales con el propósito de presionar a sus contrapartes menos poderosas para la protección y aplicación de la propiedad intelectual. Además, las industrias exportadoras de los países desarrollados han introducido contratos de mercado masivo y medidas tecnológicas de autoayuda para protegerse de la piratería y la falsificación a gran escala en los países menos desarrollados y en el entorno digital¹⁶¹.

2. NORMATIVAS ESPECIALES PARA LA PROTECCIÓN DE BIENES DIFERENTES

Aun admitiendo que la importancia económica de las nuevas creaciones inmateriales reconocidas como obras y de aquellas prestaciones que han recibido el estatus de derechos conexos hace merecida su protección, entendemos que hubiese sido más razonable el establecimiento de normativas especiales para todos los casos. Si esta hubiese sido la solución, no se hubiera forzado uno de los paradigmas de la propiedad intelectual con la inclusión de creaciones extrañas a las características propias del tipo de objetos que viene protegiendo desde hace más de un siglo. Con ello se ha diluido el objetivo primigenio del Convenio de Berna: la protección de las creaciones literarias y artísticas.

No cabe dudar de la legitimidad de los intereses económicos que han buscado la tutela de los nuevos objetos intangibles que se han ido plasmando. Estos bienes constituyen el resultado de la capacidad creativa y del esfuerzo de muchas personas, así como, principalmente, de inversiones financieras y empleo de tiempo. Lo que no parece plausible es que para su salvaguarda se haya echado mano al derecho de autor, diseñado con un perfil completamente diferente, aunque el *copyright* anglosajón le haya dado desde un principio un enfoque centrado en la comercialidad de las creaciones. La introducción en ellos del *software* y de la base de datos, por ejemplo, ha modificado sustancialmente el contenido de la

161 Peter K. YU, “Five Disharmonizing Trends in the International Intellectual Property Regime”, *Intellectual Property Information Wealth*, Peter K. Yu, ed., Praeger Publishers, Vol. 4, <https://ssrn.com/abstract=923177>.

normativa autoral, diluyendo en alguna medida la tutela de los destinatarios originales de ese derecho, al mismo tiempo que ha puesto en entredicho uno de sus principios históricos: el derecho de autor protege la expresión de la obra, no su aplicación práctica.

Consideramos que ha sido más feliz la salida que se ha dado a las variedades vegetales y a los circuitos integrados, pues se han establecidos legislaciones especiales para ellos, atendiendo sus características específicas y modalidades de protección. Si se hubiese aplicado el mismo criterio con el *software* y las bases de datos, hubiera sido posible atender también las especificidades que estos presentan y se habría evitado la dilución de un paradigma surgido a partir de otras realidades.

3. LA LÓGICA ECONÓMICA SUSTITUYE A LA LÓGICA JURÍDICA

En el capítulo segundo hemos pasado revista a distintos objetos inmateriales que están excluidos de la protección del derecho de autor y del derecho de patentes. Las explicaciones que se dan de la exclusión en cada caso obedecen a la lógica de los dos grandes paradigmas de la propiedad intelectual. Esa lógica, sin embargo, ha llegado a desdibujarse, pues no ha impedido que en las últimas décadas hayan surgido excepciones a sus postulados —en realidad, hasta puede hablarse de contradicciones— y se haya dado cabida a derechos de exclusiva sobre nuevos bienes inmateriales por medio de su inclusión forzada en uno de esos paradigmas. Incluso en los casos en que se ha echado mano a leyes especiales, estas han concedido a los nuevos bienes el estatus de propiedad intelectual.

Lo que ha ocurrido en el plano doctrinario es que la lógica jurídica con que se evaluaban las creaciones inmateriales ha sido sustituida por una lógica estrictamente económica, la conocida como “análisis económico del derecho”. Así han perdido fuerza la separación entre idea y forma de expresión, la exclusión de la aplicación práctica de las obras protegidas y el objetivo del dominio público de obras para favorecer el progreso cultural. En cambio, la justificación económica ha pasado a ser la vara de medida para la adopción de cualquier normativa que establezca el derecho de excluir a terceros en el goce de bienes inmateriales sin autorización del titular de los derechos. Ha de advertirse que este análisis económico tiene como presupuesto básico la existencia de un único mercado mundial, regido por los intereses de los países industrializados ante las exigencias de un comercio globalizado. Obviamente, deja de lado otros intereses —tanto de sustancia económica como de otro tipo, así como la desviación del enfoque inicial del derecho de autor en las creaciones estéticas—, del mismo modo que las necesidades específicas de los países periféricos, que no siempre pueden coincidir con las de ese mercado único.

EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO

1. LA BÚSQUEDA DE LA EFICIENCIA

La sustitución del sistema bipolar en la propiedad intelectual tiene el respaldo teórico del llamado “análisis económico del derecho”, que se constituye así en herramienta para su justificación intelectual. ¿En qué consiste este análisis? Se trata de una revisión crítica de las normas jurídicas existentes —y sus eventuales modificaciones—, en procura de establecer sus consecuencias económicas. De manera especial tiene como punto focal el derecho de propiedad, a fin de verificar si alguna de sus variantes se adecua o no a criterios de eficiencia. Solo si una determinada propuesta de reconocimiento de derechos exclusivos demuestra ser eficiente en términos de costos/beneficios y no interfiere la libertad de acceso al mercado, la misma queda justificada como merecedora de protección por medio de derechos de propiedad. En caso contrario, debe buscarse otra forma de tutela menos intensa y que no afecte los intereses del libre mercado.

El propósito de la eficiencia económica puede sintetizarse en la búsqueda del máximo bienestar colectivo a través de la mejor asignación posible de recursos. Las economías de mercado están basadas en la premisa de que la libre competencia es lo más conveniente para el bienestar social. La mejor asignación de recursos, que por definición son escasos, existe cuando hay una competencia perfecta entre los derechos de productores de bienes, en contraste con los inconvenientes de un estado de monopolio. Se alcanza la eficiencia cuando se consigue un aprovechamiento al máximo del excedente total (la suma de excedentes de consumidores y productores) de los recursos asignados en una economía¹⁶².

Siguiendo el razonamiento precedente, en una perfecta economía de mercado el otorgamiento de derechos de propiedad es la mejor manera de asignación de recursos entre las personas. Si no hubiera derechos de propiedad sobre bienes o ellos no estuvieran bien definidos, a los usuarios les faltaría incentivo para hacer el uso más eficiente de bienes. Generalmente se considera que los derechos de propiedad son económicamente eficientes si son exclusivos, transferibles y

162 Estelle DERCLAYE, *The legal protection of databases*, Edward Elgar, Northampton, 2008, 23-24.

susceptibles de que se los haga respetar¹⁶³. En esencia, existe una tensión entre la facultad de explotación exclusiva de la creación que la ley reconoce a los creadores y los inconvenientes que esa exclusividad provoca a la sociedad. De ahí que se apunta a un equilibrio entre las perspectivas previas a la creación de un bien material y aquellas posteriores. En el primer caso la sociedad busca alentar la innovación y la creatividad expresiva, asegurando a los creadores la explotación comercial exclusiva de los bienes que surgen de su actividad. Desde la perspectiva posterior a la creación, se fijan límites a la duración de la patente y al derecho de autor a fin de afrontar las distorsiones provocadas por la exclusividad otorgada a los creadores¹⁶⁴.

Este enfoque del derecho echa mano a la dicotomía idea/expresión, pero no lo hace con un criterio estrictamente jurídico que descansa sobre los fundamentos del derecho autoral, sino con un enfoque de eficiencia económica. Desde esta perspectiva se busca asegurar a los creadores que no les resulte necesario embarcarse en la tarea dispendiosa y sin sentido de “inventar la rueda” cada vez que deban crear algo, permitiendo que puedan construir a partir de un fondo común de elementos que tengan a su disposición¹⁶⁵.

2. ESCASEZ ARTIFICIAL CREADA POR LEY

Existe un reconocimiento de que los derechos de propiedad intelectual aparecen más controvertidos que los de la propiedad material. Estos últimos son objetivamente escasos y el balance entre el interés privado y colectivo en cuanto a su goce está guiado por la exigencia de reducir los conflictos sociales y de optimizar su utilización. En el caso de los bienes intangibles el balance en lo que respecta a su goce generalmente se funda en la exigencia de no afectar—incluso, si fuera posible, de incentivar— el desarrollo del proceso creativo¹⁶⁶. Los bienes intelectuales, a diferencia de la propiedad material, no provocan rivalidad con respecto al objeto considerado (son *non-rivalrous*) y no son exclusivos¹⁶⁷. No lo son porque pueden ser gozados simultáneamente por varias personas sin que sufra disminución el disfrute de ninguna de ellas. Lo de *non-rivalrous* tiene una significación afín a la de “no exclusiva”, en el sentido de que, una vez que se ha producido el bien, cualquiera puede gozar de él, sin que disminuya el disfrute de otros.

163 Ibid.

164 Antonio IANNARELLI, “«Proprietà», «immaterial». «atipicità»: i nuovi scenari di tutela”, en *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, UTET Giuridica, Milán, 2011, 125.

165 Noam SHEMTOV, “Circumventing the idea/expression dichotomy: The use of copyright, technology and contract to deny access to ideas” en *Emerging issues in Intellectual Property*, Edgar Elgar, Cornwall, 2007, 88.

166 Ibid., 116.

167 Ibid., 143.

Para el derecho de propiedad es fundamental la limitación del uso que terceros puedan hacer del objeto sobre el cual aquel recae. Como regla general, los propietarios buscan restringir el uso de un bien a fin de explotarlo de manera completa o de realizar su valor mediante la venta. Las restricciones son necesarias en el caso de los bienes *rivalrous*, pues no pueden ser usados simultáneamente por varias personas. Esas restricciones tienen como efecto que la propiedad sea adjudicada a quien esté dispuesto a pagar más por ella, por un lado, y que, dependiendo de la escasez del producto, el propietario adquiera un poder considerable sobre el precio de este. El ideal social desde el punto de vista de la adjudicación eficiente de los recursos de la sociedad es que los productos se vendan a un precio tal en que el costo marginal de producir la última unidad iguale al precio obtenido. En el caso de los bienes *non rivalrous*, estos tienen valor para su titular si son escasos, pero resulta difícil restringir el acceso a las informaciones y las ideas. El costo de esa restricción suele ser tan elevado que, a menudo, el valor social de estos bienes excede de su valor privado. Con el propósito de lograr el balance deseado en el ámbito de estos bienes, la ley crea una escasez artificial, limitando a terceros el acceso no autorizado a la obra o a la invención¹⁶⁸.

Según una visión estática, los costos asociados con la transferencia de derechos de propiedad sobre la información e ideas son mayores que los que generalmente se encuentran asociados con los derechos de propiedad sobre bienes tangibles. Los efectos dinámicos de estos derechos —efectos que se dan a lo largo del tiempo— se mueven en dirección contraria a la de los efectos estáticos. Mientras que los costos estáticos aumentan en la medida en que la propiedad de los bienes intangibles se expande, los dinámicos tienden a caer. Por eso, los derechos de propiedad estimulan la inversión para crear nuevos bienes. Esto significa que esos derechos producen beneficios dinámicos (aliento a las inversiones) y reducen los costos dinámicos (la resistencia a innovar por falta de derechos exclusivos sobre bienes inmateriales)¹⁶⁹.

Como conclusión de este razonamiento, Cass y Hylton entienden que los derechos de propiedad intelectual están justificados donde —y solo donde— el costo de la exclusión de terceros en el uso del bien y otros costos conexos son sobrepasados por la expectativa de beneficios que pueden esperarse de la creación, así como de los beneficios de una mejor gestión, promoción y adjudicación de la propiedad¹⁷⁰.

168 Ronald A. CASS y Keith N. HILTON, *Laws of Creation: Property Rights in the World of Ideas*, Harvard University, 2013, 38-39.

169 *Ibid.*, 42.

170 *Ibid.*, 48.

3. LOS COSTOS DEL SISTEMA

Hay diversos costos que genera el sistema de propiedad intelectual: los de transacción (es decir, de transmisión de la propiedad), los de la búsqueda de rentas en la creación y los de protección de la propiedad¹⁷¹. A ellos cabe agregar la amenaza de competencia oportunista de quienes se aprovechan de los bienes materiales para cuya constitución no han contribuido.

Por búsqueda de rentas (*rent seeking*, en inglés) se entienden el esfuerzo y las inversiones dirigidos a obtener ventajas de monopolios, en lugar de alcanzar beneficios por medio de transacciones económicas y producción de riqueza añadida¹⁷². Los derechos de propiedad intelectual pueden tener el efecto beneficioso de estimular la producción de nuevas ideas y de la competencia a través de la promesa de cuasi-rentas temporales, pero, por otro lado, dado que introducen una inclinación de monopolio en los mercados, en mayor o menor medida en función de las condiciones que también fomentan la aparición de conductas de búsqueda de rentas que afectan gradualmente el escenario competitivo, degradando su eficiencia general. Incluso se ha percibido que los derechos de propiedad intelectual a veces pueden ser manipulados con fines contrarios a la competencia¹⁷³.

Los competidores oportunistas son aquellos a quienes los anglosajones llaman *free riders*. Estos “jinetes libres” según la traducción literal —se ha traducido también la expresión como “polizones”, “colados”, “viajeros sin billete”— son aquellos que se aprovechan de las inversiones ajenas sin haber echado mano a recursos propios. Concretamente, obtendrían provecho del *free riding* aquellos que explotaran una patente cuyos derechos no hubiesen adquirido o publicaran obras cuya licencia no hubiesen contratado¹⁷⁴. Las leyes referidas a la propiedad

171 LANDES y POSNER, 16 y sgtes.

172 Ejan MACKAAY, “Legal hybrids: Beyond property and monopoly”, *Columbia Law Review*, Vol 94, Nº 8, 2634. Expresa al respecto: “La búsqueda de renta (*rent-seeking*) designa una variedad de actividades a través de las cuales grupos de interés especiales consiguen utilizar el proceso político a fin de obtener para sus miembros transferencias de riqueza que no podrían ganar en el mercado. Varias formas de proteccionismo, control de precios, barreras legales para el ingreso en el mercado, así como subsidios directos y beneficios son ejemplos de tales transferencias. Su efecto es redistribuir riqueza de los ciudadanos, los contribuyentes y los consumidores en general a miembros de estos grupos de interés especiales”.

173 Giovanni B. RAMELLO, “Intellectual property and the market of ideas”, en *Forthcoming Review of Network Economics*, Università Cattaneo, 2005, Iv, Issue 2, 171 Disponible en: <https://www.google.com/search?q=Giovanni+B.+RAMELLO%2C+%E2%80%9CIntellectual+property+and+the+market+of+ideas%E2%80%9D%2C+en+Forthcoming+Review+of+Network+Economics%2C+2005%2C+Iv%2C+Issue+2%2C+171.&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>

174 GHIDINI, 9.

intelectual protegen las inversiones en materia de objetos intangibles de estos viajeros indeseados. Según Hayek, citado por Iannarelli, una amplia literatura económica ha puesto de resalto que la razón fundamental de la propiedad intelectual consiste en resolver el problema del *free rider*. Si por un lado las empresas tienen intenciones de invertir en la investigación y la innovación, por otro si el fruto de tal investigación estuviera inmediatamente a disposición de terceros sin costo alguno, se daría lugar a una situación en la cual las empresas podrían abstenerse de actuar en espera de que otros lo hicieran y luego aprovecharse gratuitamente de los resultados¹⁷⁵.

4. ENFOQUE DEL DERECHO DE AUTOR

La apreciación económica de la obra protegida¹⁷⁶ admite que no hay creación desde la nada, sino a partir de elementos ya preexistentes, que pueden ser ideas comunes o ideas elaboradas por otras personas, quienes a su vez les hayan dado forma tras haberlas tomado de otros autores, en una cadena de antecedentes quizás sin solución de continuidad. En la obra, en consecuencia, hay deudas con otros autores anteriores, por lo que el mérito del creador se relativiza.

De lo señalado surge que es razonable un prudente reconocimiento de derechos sobre las obras, a fin de mantener el equilibrio entre lo exclusivo del autor y los intereses de la comunidad. Por eso, cuanto menos extensa sea la protección del *copyright*, más podrán un autor, compositor o cualquier otro creador tomar elementos a préstamo de obras anteriores sin obtener licencia de ellas y, por tanto, sin infringir el *copyright*, quedando así bajos los costos de crear una nueva obra. Lo que está en juego en el ámbito de la protección del *copyright* no es si las obras pueden ser legalmente copiadas, sino si el derecho a copiar está controlado por el propietario del *copyright* de la obra original (¹⁷⁷).

Landes y Posner consideran que inevitablemente todos los autores son prestatarios de elementos tomados de otras obras, así como los autores también tendrán que soportar que de las suyas terceros extraigan elementos. Por ello los autores en general deben buscar un acuerdo teórico que establezca un equilibrio entre lo que prestan y lo que dan en préstamo. Una tarea fundamental del derecho de *copyright* encarado económicamente es establecer los términos de este contrato hipotético, o, en otras palabras, alcanzar el balance óptimo entre el efecto de la protección del *copyright* en el incentivo de la creación de nuevas

175 IANNARELLI, 117.

176 Como este análisis ha sido extraído de LANDES y POSNER, todo está en función del *copyright*. Cuando mencionamos “derecho de autor”, lo hacemos por cuenta nuestra, aun admitiendo las sutiles diferencias con el *copyright*.

177 LANDES y POSNER, 67-68.

obras por medio de la reducción del copiado y su efecto de desalentar la creación de nuevas obras elevando el costo de su creación¹⁷⁸.

Cualquier autor se encuentra con un problema al crear una obra. Ella o gran parte de ella puede estar ya protegida por un tercero que haya creado algo similar, la haya registrado o no. El costo de prevenir una duplicación inadvertida de una obra protegida por *copyright* sería tan grande, y los beneficios en términos de mayores ingresos (y por tanto el monto de los daños si tal duplicación fuera accionable) tan bajos por la rareza de tal duplicación, que, aun si la duplicación inadvertida fuera accionable, ningún escritor o publicista haría un esfuerzo por evitarla y por tanto el incremento en el costo de la expresión probablemente sería bajo. Pero el bienestar social sería aún reducido¹⁷⁹. Ante esa situación, se ha destacado:

A lo mejor tendríamos un sistema de estricta responsabilidad que no tuviera significativo efecto en la asignación de recursos; no impediría la duplicación. (...) Los costos de tal régimen se desperdiciarían desde el punto de vista del bienestar económico general porque su único producto es una ocasional transferencia de pago¹⁸⁰.

De lo mencionado se deduce que al crear una obra le resultaría al autor poco menos que imposible, además de muy oneroso, rastrear si la misma llega a tener elementos que eventualmente resulten susceptibles de ser considerados copias de obras anteriores. Por eso la protección del derecho de autor no es intensa, como sí lo es la de las invenciones cuyo patentamiento se solicita, ya que toda nueva patente se otorga luego de que la invención haya sido sometida a una revisión rigurosa. Aplicar este criterio a la obra protegida la encarecería en gran medida, lo que afectaría el interés colectivo.

Otra razón de peso que justifica la laxitud de protección del derecho de autor —y que el análisis económico toma en cuenta por la incidencia que ella tiene en los costos de producción de una nueva obra— es que el reconocimiento de las facultades del creador sobre su creación no está sujeto a un previo escrutinio por parte de una oficina estatal que deba reconocerle méritos. El mero hecho de la creación, siempre que se ajuste al requisito de la originalidad, ya la hace merecedora de tutela. Como consecuencia de ello, la creación en materia de derecho de autor resulta barata en términos de empleo de recursos. La protección que esta disciplina jurídica brinda a las obras no es selectiva en cuanto a méritos, es de mayor duración que la que otorga una patente y lleva consigo derechos morales muy amplios que tienen claras implicancias incluso en términos económicos. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el derecho de autor va acompa-

178 Ibid.

179 Ibid., 87

180 Ibid.

ñado de los llamados “derechos conexos” —cada uno de estos independiente de los otros—, lo que en conjunto da una sólida protección a la cadena de creación/producción/distribución de una obra. Esto asegura los retornos más elevados de las inversiones en materia de derecho de autor¹⁸¹.

5. ENFOQUE DEL DERECHO DE PATENTE

El principio general que excluye de la patentabilidad las investigaciones científicas básicas tiene, más allá de las consideraciones en cuanto al contenido práctico de una invención, una justificación económica. Si no existiera la prohibición y una empresa pudiera adquirir derechos exclusivos sobre ese tipo de conocimientos, tendría un monopolio que se extendería a una serie de aplicaciones cuya extensión sería casi imposible de establecer *a priori*. En la práctica cubriría la entera cadena de aplicaciones directamente asociadas con la innovación científica o derivadas de ella¹⁸².

En el pretendido equilibrio entre los derechos de exclusividad y el interés público (“minimizar costos sociales”, según la expresión de Landes y Posner) se han establecido mecanismos tales como el tiempo relativamente breve del monopolio en la explotación de la invención, así como los tres requisitos claves para la obtención de una patente: novedad, altura inventiva y utilidad (requisito, este último, que en otras legislaciones se denomina “aplicación industrial”):

El requisito de la utilidad puede ser entendido como teniendo tres propósitos económicos. Uno es excluir nuevas patentes sobre investigaciones básicas, y otra es diferir el punto en el desarrollo de un nuevo producto o proceso para el cual la patente puede ser obtenida (...). El tercero es reducir el costo de una investigación de patente filtrando invenciones inútiles hechas por personas excéntricas o amateurs, o por inventores que esperan cubrir un área de investigación con patentes en la esperanza de forzar a los investigadores que aparecen con invenciones útiles dentro del área a buscar licencias de ellos¹⁸³.

El plazo limitado para la explotación exclusiva (veinte años a partir de la solicitud de patente, lo que implica que, en la mayoría de los casos, se acorte a unos quince años de tiempo efectivo desde la concesión) hace que en un lapso razonablemente breve la sociedad en su conjunto pueda beneficiarse del hecho de que la invención haya pasado al dominio público. Esto significará que competidores del titular de la patente podrán participar en la producción de bienes que constitu-

181 GHIDINI, 121.

182 Ibid., 43.

183 LANDES y POSNER, 87.

yen la invención o que se lleguen a obtener por medio de ella. El que ha perdido la exclusividad por el vencimiento del plazo tiene que haber recuperado ya su inversión y obtenido beneficios en el tiempo en que monopolizó la invención. Es muy difícil que no ocurra así, porque la exclusividad permite ajustar precios a la conveniencia del único productor de bienes surgidos de una invención, en la medida en que el mercado lo permita, claro está. El acceso ilimitado a la competencia en la producción que antes era monopolizada genera beneficios tanto para los recién llegados a la explotación de la invención —pues no han debido afrontar los costos de la invención ni han de pagar regalías— como para los consumidores en general, pues los precios de los productos de fabricación liberada tienden a bajar hasta encontrar su punto de equilibrio en el mercado.

El régimen de patentes tiene una relación estrecha con la lógica económica del libre mercado. En este sentido, se considera que en un ambiente de directa competencia entre fabricantes de bienes idénticos sería completamente incierto para una empresa que ha invertido en una invención poder recuperar las sumas empleadas si no dispusiera de un tiempo razonable para la explotación exclusiva de su invención. Si la libertad de competir fuera llevada a su extremo y terceros que nada han tenido que ver con la innovación pudieran explotarla inmediatamente después que su propietaria la lanzara al mercado, esos terceros tendrían una apreciable ventaja, pues competirían sin haber incurrido en costos de investigación. La situación les permitiría incluso involucrarse en una guerra de precios en perjuicio de la empresa que respaldó la invención¹⁸⁴. Los anglosajones llaman *lead time* a ese lapso de explotación exclusiva que tiene el propietario para la explotación de la patente, que puede ser traducido como “tiempo de ventaja”.

El requisito de la novedad es el primer obstáculo para el patentamiento. Dicho requisito obliga a que una invención tenga que ser sometida a un minucioso examen de parte de la oficina estatal correspondiente, lo que no ocurre con la obra, cuya protección por el derecho de autor surge sin estudio previo de oficina pública alguna. Con ello se protege a la sociedad de tener que soportar la carga que le significaría en materia de precios una eventual concesión de exclusividad en la explotación de un objeto o un procedimiento que no la merece. Esa novedad debe ser objetiva, es decir, la diferencia entre lo que se pretende como invención y todo lo que ya existe no debió haber sido solo desconocido para el inventor, sino tuvo que haberlo sido absolutamente para todos.

Insistimos en que ha de tenerse en cuenta que el enfoque económico se centra en la realidad de los países desarrollados como actores de un único mercado mundial. Entendemos que, como una manifestación del criterio de que las exigencias de los países centrales no son las mismas que enfrentan los demás, Cabanellas de las Cuevas es partidario, al menos para países en vías de desarrollo, de la sustitución del sistema de examen previo por el de libre concesión

184 GHIDINI, 8.

de patente, sujeto a un control formal relativamente simple. Señala que el grado de certidumbre que el examen previo otorga a las patentes es relativo, pues se halla sujeto a cuestionamientos judiciales a su validez. Asimismo, en gran parte las patentes concedidas en países de la periferia se refieren a invenciones ya patentadas en otros países previo examen, por lo que el nuevo examen resulta irrelevante¹⁸⁵. Este criterio propone unificar el tratamiento para obras e invenciones, eliminando todo juzgamiento previo al reconocimiento de la protección para unas y otras, dejando la justificación de los méritos para el momento en que sea necesario litigar en defensa de los respectivos derechos.

En cuanto a la altura inventiva (*nonobviousness*, o “ausencia de obviedad”, en la terminología anglosajona) se justifica económicamente como requisito por el propósito que encierra de asegurar que el derecho de propiedad que se concede al solicitante de una patente tenga un alcance apropiado, a la luz del aporte que el inventor hace al campo de su invención¹⁸⁶. En general, en virtud de este requisito se busca que la invención que se reivindica tenga un mínimo de valor material que justifique las restricciones que se imponen al mercado al conceder la patente. Ahora bien, ¿para quién no debe resultar obvia la invención? Para cualquier persona experta en la técnica de la actividad de que se trate. Habiendo sido rechazada una invención por no adecuarse a este requisito, significa que es obvia. Y si lo es, ¿por qué no fue concretada por otro anteriormente? Generalmente, porque su valor no era apreciado hasta que razones económicas o alguna circunstancia externa cambió la situación¹⁸⁷.

Para este enfoque económico, el sistema de patentes se encuentra complementado por el régimen del secreto comercial. La interacción entre uno y otro permite que el mercado, con relativa eficiencia, adjudique recursos para la tarea de transferir los frutos de la investigación innovadora a la industria¹⁸⁸.

6. CUESTIONAMIENTOS AL ANÁLISIS ECONÓMICO

Este análisis parece no tomar en cuenta que, si bien la propiedad industrial está dirigida a amparar objetivos económicos, el derecho de autor tiene otros fines o, por lo menos, los tuvo originalmente. Las creaciones amparadas por él carecen de utilidad alguna por sí mismas, estrictamente hablando; se concretan tan solo en realidades físicas perceptibles por los sentidos, que promueven un

185 CABANELLAS, *Derecho de las patentes ...*, I, 148-149.

186 Robert P. MERGES, “Uncertainty and the standard of patentability”, 1992, Berkeley Law Scholarship Repository, 18.

187 LANDES y POSNER, 304.

188 REICHMAN, 2525.

goce intelectual o estético¹⁸⁹. Sin embargo, como los objetos tangibles en que se materializan las creaciones han adquirido una importancia extraordinaria en la industria como atractivos bienes de uso, y atendiendo que se ha forzado la situación de manera que objetos inmateriales que nada tienen que ver con la creación artística o cultural reciben también la protección del *copyright*, el análisis económico se ha convertido en decisivo en la justificación de los derechos intelectuales en su totalidad.

La invasión de criterios exclusivamente económicos en el derecho tiene sus cuestionadores. En este sentido, en el prólogo de la versión española de la conocida obra de Landes y Posner (*The Economic Structure of Intellectual Property Law*), se menciona la opinión de George Priest, catedrático de la Universidad de Yale:

La incapacidad de los economistas para resolver la cuestión de si la actividad incitada por una patente u otras formas de protección de la propiedad intelectual aumenta o disminuye el bienestar social implica, desafortunadamente, que los economistas pueden decir a los juristas muy poco sobre cómo aplicar o interpretar el derecho de la propiedad intelectual. En consecuencia, la influencia del economista en el derecho de la propiedad intelectual será limitada. El jurista debe buscar otros recursos que le sirvan de guías.

A su vez, el prologuista de la edición española de la mencionada obra, Fernando Gómez Pomar, se alinea con la posición escéptica con respecto a este tipo de análisis:

No hay una lógica económica subyacente que comprende todo el Derecho de la propiedad intelectual e industrial. Un gran número de factores estructurales e institucionales, influencias históricas, percepciones públicas e intereses de grupos de presión han configurado el Derecho de la propiedad intelectual e industrial tal como lo conocemos hoy en Europa, en los Estados Unidos y en otros lugares. El análisis económico no puede explicar todo el Derecho de la propiedad intelectual e industrial, y no solo por la complejidad y el detalle técnico de este segmento del Derecho privado¹⁹⁰.

189 BAYLOS CORROZA, 107.

190 William L. LANDES y Richard A. POSNER, *La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial*, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006, III. El prologuista, Fernando Gómez Pomar, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pompeu Fabra. Con respecto al título de esta traducción española es conveniente señalar que, en el mismo, al igual que en toda la obra, “propiedad intelectual” tiene el significado de “derecho de autor”. No se da a esa expresión su significación más extendida que abarca las dos ramas de los derechos inmateriales, que utilizamos en esta obra.

El mencionado prologuista señala que su escepticismo con respecto al enfoque económico del derecho no desmerece esta apreciación, sino que “simplemente hace que se deba ser más modesto con la traslación a la política jurídica de los hallazgos técnicos del análisis económico del derecho en esta materia”¹⁹¹.

No creemos que esté lejos de la realidad la afirmación de que “el análisis económico del derecho busca reemplazar la justicia por la eficiencia”¹⁹², aunque probablemente incurra en una exageración al manifestar que “de esta manera se corrompe el derecho y la idea de justicia”¹⁹³.

Hacemos una digresión que consideramos de interés. Asociado con la interpretación económica del derecho de propiedad intelectual, hemos encontrado un enfoque político en el que confluyen democracia y globalización. Se refiere a las reformas en Europa del Este tras la caída del socialismo. Se ha dicho al respecto que las reformas han estado dominadas por demandas internacionales para la puesta en práctica de niveles de propiedad intelectual que reflejen las prácticas de los países económicamente avanzados. Al respecto se ha expresado:

Los estándares de Estados Unidos y los países de Europa Occidental están incorporados en el acuerdo ADPIC, el más poderoso instrumento legal en la historia de las relaciones internacionales referidas al derecho de autor¹⁹⁴.

Se reconoce el carácter coercitivo del ADPIC. Sin embargo, se considera que el mismo ofrece un gran incentivo para la plena participación de los países desarrollados en el comercio internacional, lo que los ha llevado masivamente a decidirse por su participación en él¹⁹⁵.

191 Ibid.

192 Andreas RAHMATIAN, “A fundamental critique of the law-and-economics analysis of intellectual property rights”, en *Methods and perspectives in intellectual property*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, 104.

193 Ibid.

194 Mira Sundara RAJAN, “Intellectual property law and political transformation: Post socialist reform in Central and Eastern Europe” en *Emerging issues in Intellectual Property*, Edward Elgar, Cornwall, 2007, 203.

195 Ibid.

CAPÍTULO VI

CREACIONES EN ZONA GRIS (1): LOS MÉTODOS DE NEGOCIOS

En general las exclusiones del sistema bipolar son aceptadas por la doctrina, pese a aisladas opiniones en contrario. Sin embargo, hay algunas creaciones inmateriales con respecto a las cuales ha habido en mayor o menor medida iniciativas de protección de manera exclusiva, pese a no adecuarse a ninguno de los dos grandes paradigmas y no haber recibido el beneficio de alguna ley especial que las tuviera en cuenta. Más aún, existen casos concretos, aunque aislados —en realidad, en países europeos se han dado con relativa frecuencia—, en que se han reconocido derechos privativos. En el presente capítulo y en los cuatro siguientes enfocamos esas creaciones que han merecido atención especial¹⁹⁶.

En primer lugar, analizamos los métodos de negocios, que no resultan elegibles para la protección por medio de patente ni para la salvaguarda del derecho de autor sobre los mismos. En este último ámbito no tienen cabida, pues con ellos se pretende la tutela del contenido de la creación; y en cuanto a la patente, el problema radica en su falta de aplicación industrial o su condición de idea abstracta. No obstante, hay patentes concedidas tanto en países europeos como en Estados Unidos en materia de métodos de negocios, aunque en este último país un fallo reciente de la Corte Suprema las rechaza.

En los siguientes capítulos enfocamos también el caso de los formatos de programas de televisión, de las campañas publicitarias, de los juegos de salón y de las recetas de cocina, creaciones no protegidas por el derecho de autor.

196 Lo hacemos bajo el rótulo de “Creaciones en zona gris”. Inicialmente pensamos en el de “Creaciones fuera del sistema”, pero lo dejamos de lado, pues el sistema no las margina completamente de protección, sino que la proporciona de manera indirecta. Nos pareció mejor “Creaciones sin derechos privativos”, pero advertimos que en algunos casos y en ciertas legislaciones algunas de esas creaciones están tuteladas por derechos exclusivos. Finalmente hemos optado por ubicarlas en una “zona gris”.

1. EXCLUSIÓN DE MÉTODOS EN AMÉRICA LATINA

Los métodos de negocios involucran actividades económicas tales como comprar y vender productos, técnicas de mercadeo y esquemas financieros¹⁹⁷.

El art. 6° inc. *d* de la ley argentina de patentes no considera invenciones “los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación”. En términos similares, aunque más amplios, se expresa el art. 4° inc. *d* de la ley paraguaya homóloga: “(...) los esquemas, planes, principios o métodos económicos, de negocios, de anuncios o de publicidad y los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o a materia de juego”.

La norma argentina es un trasvase del art. 4° inc. *c* de la ley N° 11/86 de Patentes española, que, a su vez, tuvo como fuente el art. 52 (segundo párrafo) de la Convención de la Patente Europea de 1973¹⁹⁸. En este cuerpo normativo, todo aquello que no se consideraba invención —entre lo cual se encontraban los métodos para realizar negocios— iba mencionado en él. A continuación, el tercer párrafo de dicho artículo agregaba: “La materia o las actividades señaladas en el párrafo 2 no serán patentables solamente en la medida que la solicitud de patente europea o la patente europea se refieran a esa materia o a esas actividades como tales”.

Rangel considera que en general la exclusión de los métodos de negocios en las actuales legislaciones latinoamericanas fue tomada de la Convención Europea de 1973. Su art. 52 establece en su primer párrafo que “las patentes europeas se concederán para cualquier invención en todos los ámbitos tecnológicos, a condición de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial”. El párrafo segundo señala los casos en que no cabe el patentamiento. Al respecto, el mencionado autor manifiesta que el párrafo tercero se halla indisolublemente ligado al párrafo segundo, por lo que este último debe ser interpretado en armonía con aquel. En consecuencia, no resultan merecedores de patente los métodos para actividades económico-comerciales solamente en la medida en que la solicitud se refiera a un método considerado como tal. Esto significa que, en la Convención de Patente Europea de 1973, que sirvió de base a las legislaciones latinoamericanas en general, se prohíbe el acceso a la patente cuando se solicitara la protección de un método *como tal, per se, as such*¹⁹⁹, es decir exclusivamente el método en sí. Con la exclusión del método para realizar negocios como tal, Rangel señala que la jurisprudencia de la Ofici-

197 HORACIO RANGEL ORTIZ, “Patentes para métodos de negocio en América Latina”, en *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, (2011-2012), 265. De manera que nos parece sorprendente, el autor agrega: “...y estrategias para uso en deportes y juegos”.

198 Ibid. 286.

199 Ibid., 286.

na de la Patente Europea permite el patentamiento de métodos en los que, en su instrumentación o como resultado de ella, o en ambos casos, haya un elemento técnico, lo que la jurisprudencia europea llama “tecnología para la instrumentación del método” o *implement technology*²⁰⁰. Agregamos que esto puede entenderse como un procedimiento que lleva a resultados concretos y prácticos. Además, en términos contemporáneos, los “ámbitos tecnológicos” y la “industria”, de que habla el párrafo primero del art. 52, exceden del campo de la manipulación de la materia como se los limitaba anteriormente.

2. PATENTES EUROPEAS

Cabe destacar que, como consecuencia del juego interno de las disposiciones del art. 52, ha sido posible que pudieran ser patentados en Europa varios métodos y sistemas.

Algunas de las patentes concedidas son las siguientes: N° 086199 (Sistema de atención a clientes en fila en una pluralidad de puntos de servicio); N° 209907 (Sistema integrado de transferencia de valores y gerenciamiento de inventario); N° 294187 (Sistema de conversión de formatos en operaciones financieras); N° 399850 (Verificación de créditos de clientes); N° 407026 (Sistema de cambio de monedas extranjeras); N° 416482 (Sistema de autenticación de usuario en transacciones automáticas de comercio); N° 471063 (Sistema de compra de acciones); N° 472786 (Gerenciamiento de trabajo en una agencia de seguros); N° 491455 (Sistema de confirmación de compra y venta con uso de alarma); N° 542298 (Sistema de compras electrónico)²⁰¹.

3. LOS ALCANCES DEL ADJETIVO *INDUSTRIAL*

Enfocando las distintas legislaciones latinoamericanas y tomando en consideración su fuente —la limitación del párrafo tercero del art. 52 de la Convención Europea—, Rangel entiende que no corresponde la exclusión de los métodos de negocio. Aboga por la aplicación del mismo criterio que en Europa.

Sin embargo, no encontramos razón para dar validez a ese criterio, por lo que nos atenemos al texto claro de la ley argentina y al de la ley paraguaya, que no difieren mayormente de la chilena, la mexicana y la de los países andinos. En otras palabras, la imposibilidad de patentamiento de los métodos de negocio es categórica en estos países. Creemos que buena parte de la confusión existente con respecto a lo que puede ser patentado y lo que no, se debe esencialmente a la

²⁰⁰ Ibid., 287.

²⁰¹ Carlos SOUZA DE ABRANTES y Elvira ANDRADE, “Crerios de patentabilidade de métodos de fazer negocios”, en *Revista Brasileira da Propriedade Industrial*, N° 62, Río de Janeiro, enero-febrero 2003, 29. Los autores citan varias patentes más.

amplitud que adquirió en las últimas décadas el adjetivo *industrial* en el marco del requisito de la aplicación industrial de la invención, presente en casi todas las legislaciones, pues el ámbito de la industria ha sido ampliado al turismo, el transporte y a otros distintos tipos de servicios. En consecuencia, creemos que una limitación expresa de lo industrial —sea por vía legal o jurisprudencial— a la modificación de materia o energía de alguna manera²⁰² o a “concepciones realizables sobre la realidad física²⁰³”, pueda resultar muy útil para superar las desviaciones provocadas por razones semánticas. Reproducimos la siguiente definición de invención, que consideramos muy plausible, pues encontramos en ella una clara limitación de lo industrial a lo técnico-científico:

Es la idea que tiene una persona sobre cómo combinar y disponer una materia o energía determinadas para que, mediante la utilización de las fuerzas naturales, se obtenga un resultado que sirva para satisfacer una necesidad humana, originando la solución de un problema técnico que no había sido resuelto hasta entonces^{204 205}.

4. VARIACIÓN DE CRITERIOS EN EE. UU.

En Estados Unidos ha habido en las últimas décadas variación en los criterios en materia de patentabilidad. La Sección 101 de la Ley de Patentes norteamericanas establece: “Quien inventa o descubre cualquier nuevo y útil proceso, máquina, manufactura, composición de la materia, o cualquier nueva y útil mejora de estos, puede obtener una patente de ellos, sujeta a las condiciones y requerimientos de este título”. Esta norma parece limitar el patentamiento al ámbito de las invenciones en el campo de las ciencias aplicadas. Sin embargo, una excepción establecida jurisprudencialmente por la Corte Suprema originó interpretaciones en contrario, aunque aisladas. Es la que rechaza el patentamiento de leyes de la naturaleza, fenómenos naturales e ideas abstractas. Los cambios habidos en la percepción de las ideas abstractas han dado lugar a algunos casos de admisión de los métodos de negocios. Quedó latente la determinación de la *abstracción* como eje central de la cuestión.

Después del caso *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 309 (de 1980), en que la Corte Suprema consideró objeto de patente “cualquier cosa bajo el sol hecha por el hombre”. En el caso *State Street Bank & Trust v. Signature Group*

202 Martín BENSADON, *Ley de patentes comentada y concordada con el ADPIC y el Convenio de París*, LexisNexis, Buenos Aires, 2007, 63.

203 BAYLOS CORROZA, 1111.

204 *Ibid.* 1107.

205 Obviamente, aquí hemos de entender *idea* con el significado de desarrollo de ideas.

Inc. (de 1998) la máxima instancia judicial de los Estados Unidos decidió que un *software* proyectado exclusivamente para realizar cálculos financieros podía ser patentado (De acuerdo con la US5193056, de 1993). El *software*, identificado como *Hub and Spoke*, actuaba como generador de diversos fondos mutuos organizados como inversiones. Afirmó la Corte Suprema que “la transformación de datos que representan montos en dólares, por medio de una máquina a través de series de cálculos matemáticos para un precio final compartido constituye una aplicación práctica de algoritmos matemáticos, fórmula o cálculo, porque produce un *resultado útil, concreto y tangible*”.

El resultado “útil, concreto y tangible” de un método para hacer negocios fue dejado de lado por el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en 2008, cuando rechazó el llamado “caso Bilski” precisamente el patentamiento de un método para realizar negocios. Señaló que en su lugar debía usarse la *prueba de la máquina o la transformación*, consistente en la demostración de que el método se encuentra íntimamente vinculado con una máquina o aparato particular o bien que promueve la transformación de un objeto existente en otro diferente. Dos años después, en el caso *Bilski v. Kappos*, la Corte Suprema —con modificación de sus miembros— cambió el criterio y estableció que la prueba de la máquina o la transformación debía aplicarse juntamente con la del resultado, útil, concreto y tangible²⁰⁶. Con ello decidió que los métodos de negocio no eran patentables.

El rechazo de la patente en el caso *Bilski* se debió a la condición abstracta del método negocial. Los cuestionadores del fallo entienden que el de las “ideas abstractas” es un campo resbaladizo, pues, en realidad, “todas las invenciones patentadas en ciertos aspectos son ideas abstractas²⁰⁷”. Por ejemplo, algunas invenciones comprenden promesa de un mayor desarrollo posterior. En otras se reivindicán más en términos generales en comparación con lo que se divulga. E, incluso, algunas están menos firmemente conectados al mundo de las cosas tangibles²⁰⁸.

5. LAS CLAVES ACTUALES

Tomando el caso *Bilski* y otros precedentes, se ha hecho un análisis de las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos en que se establecen las claves para considerar cuándo la abstracción está presente e impide el patentamiento de un método. Son las siguientes: a) La expresión *idea abstracta* como una descalificación de la protección de patente no se limita a una abstracción

206 RANGEL ORTIZ, 284.

207 Alan L. DURHAM, “The paradox of «abstract ideas»”, *Utah Law Review*, Vol. 2011, N° 3, 853.

208 *Ibid.*

de muy alto nivel. b) Fórmulas matemáticas y algoritmos como tales, por más nuevos o no obvios que puedan ser. c) Procesos mentales que son susceptibles de producirse en la mente de una persona con la sola ayuda de lápiz y papel, entre ellos métodos de negocios. d) Un método que pueda ser aplicado en varios ámbitos diferentes, pues implicaría un monopolio sobre una idea abstracta. e) Procesos que involucran la representación o transformación de datos de una forma a otra. f) Los simples cálculos de una invención, aun habiendo un paso de tipo mecánico posterior a los resultados producidos, pues el paso que deba dar constituye una actividad pos-solución considerada insignificante. g) Una reivindicación que no esté vinculada a una máquina o aparato, o no transforma un objeto en otro diferente o no lo pasa a un estado diferente. h) Las invenciones que no sean concretas, sino abstractas; no sean específicas, sino generales; o aquellas en que el progreso que aportan no pueda ser medido, ni sus beneficios directos susceptibles de ser definidos²⁰⁹.

Tras avocarse al conocimiento del caso *Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al.*, la Corte Suprema fijó el marco para determinar cuándo una solicitud de patente reivindica simples leyes de la naturaleza, fenómenos naturales e ideas abstractas, no calificables para el patentamiento. Ese marco había sido mencionado en el caso *Mayo Collaborative Service v. Prometheus Laboratories, Inc.* en 2012. Comprende dos pasos. En el primero se determina si las reivindicaciones de la invención se refieren a alguno de los conceptos no patentables. Siendo así, el segundo paso es una búsqueda del “concepto inventivo”, es decir, un elemento o combinación de elementos que aporte un determinado nivel de invención superior al del concepto no patentable en sí mismo²¹⁰. En otras palabras, si la invención fuera abstracta debería buscarse algún elemento adicional que la hiciera concreta.

En el caso *Alice Corporation* estaba involucrada una invención que facilitaba el intercambio de obligaciones financieras entre dos partes usando un sistema de computadoras como parte intermediaria. Se reivindicaban: (1) un método para el intercambio de obligaciones financieras; (2) un sistema de computadoras configurado para realizar el método de intercambio de obligaciones; y (3) un medio legible por ordenador que contiene un código de programa para realizar el método de intercambio de obligaciones. Los jueces de la Corte Suprema manifestaron: “Porque las reivindicaciones están dirigidas a la idea abstracta de acuerdo con intermediación, vamos al segundo paso en el marco de *Mayo*. Concluimos que las reivindicaciones del método, que meramente requieren instrumentación genérica de una computadora, no consiguen transformar aquella idea abstracta

209 Pamela SAMUELSON y Jason SCULTZ, “Clues for determining whether business and service innovations are unpatentable abstract ideas”, 15 *Lewis & Clark L. Rev.* 109 (2011), 112-116.

210 Supreme Court of the United States, Syllabus, *Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al.*, N° 13-298, 2014, 7.

en una invención patentable²¹¹”. Cabe destacar esto último, pues alguna posición doctrinaria cree encontrar en la ejecución de un conjunto de ideas por medio de un programa de computación el requisito de la aplicación industrial. Al respecto, el fallo expresó que la mera declaración del uso de una computadora “no puede transformar una idea abstracta que no tiene condiciones de patentamiento en una invención patentable. El agregado de las palabras «aplicada a» no es suficiente para que sea calificable para obtener una patente²¹²”.

211 Ibid., 10.

212 Ibid. 13

CAPÍTULO VII

CREACIONES EN ZONA GRIS (2): FORMATOS DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

1. UNA DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS FIJOS Y OTROS VARIABLES

El llamado “formato de televisión” contiene la descripción detallada de los diversos aspectos, algunos fijos y otros variables, que conforman un programa televisivo estandarizado, susceptibles de ser repetidos una y otra vez. Los aspectos que pueden variar en cada emisión (participación de concursantes o del público en general, noticias, etc.) permiten distinguir el formato del guion de una obra audiovisual. Se lo ha definido como “un documento escrito en el cual se indican las principales características de un programa de televisión: mecánica, ambientación, escenografía, vestuario, coreografía, musicalización, etc., de tal modo que aquel que tenga acceso al formato pueda llegar a crearse una impresión bastante precisa del mismo²¹³”.

La autora de la cita anterior lo expone más detalladamente:

Dentro de la industria televisiva generalmente se distingue entre el: (i) *Paper Format* (formato papel), descripción de la mecánica del programa y sus elementos caracterizantes hecha por escrito, y generalmente antes de que se produzca el programa, lo que determina que existan en el *Paper Format* muchas situaciones no previstas o sin resolver, o que eventualmente se modifiquen; y el (ii) *Program Format* (formato programa), que es la estructura y elementos caracterizantes del programa que puede advertirse y aparece subyacente cuando se ve el programa de televisión. En este caso, si bien la mayoría de los elementos caracterizantes del programa se encuentran resueltos y definidos con mayor detalle, lo que favorecería la categorización de obra del formato, presenta la paradoja de que lo que se termina finalmente protegiendo es el programa de televisión en sí y no el formato.

213 Gisela L. GAFFOGLIO, “Formatos televisivos. Su protección legal bajo el sistema de derecho de autor. Tendencias” (www.justiniano.com/revista_doctrina/Gafoglio/televisivos.htm). Consultado el 07/03/2016.

Ahora bien, ¿es el formato televisivo una obra protegida por el derecho de autor? Evidentemente, siempre que sea original, lo es desde el punto de vista en que son tuteladas las obras, es decir, en su forma de expresión, pero solo en ella, salvo excepciones aisladas. En consecuencia, ateniéndonos rigurosamente a la doctrina en la materia, constituye infracción la réplica de un formato, es decir, reproducir su texto, sea en su totalidad o solo en forma parcial, entendido esto estrictamente en cuanto a la copia de su presentación exterior. Esto significa que la salvaguarda del formato se limita a su aspecto literario, es decir, exclusivamente formal. Manteniéndonos en el campo del derecho de autor, no se puede castigar la aplicación práctica del formato —es decir, la aplicación concreta de sus instrucciones—, pues dicha rama jurídica no protege los procedimientos.

No obstante, ha de advertirse que, pese al evidente rechazo del derecho autoral a la salvaguarda de las ideas, hay corrientes doctrinarias que admiten la posibilidad de la tutela de los formatos. Por ejemplo, en la dicotomía idea/expresión encuentra Antequera Parilli la protección del formato. Mientras esté situado a nivel de una idea —por más brillante que esta pueda resultar—, no llega a la categoría de obra. Si esa misma idea pasa a tener una forma de expresión, entra en la órbita del derecho autoral²¹⁴. Entendemos que ese tipo de tutela no tiene valor alguno para el formato, pues una vez que este adquiera forma de expresión, será dicha forma la que quedará protegida, pues se habrá convertido en guión de una obra audiovisual. El formato en cuanto formato no es obra, atendiendo que contiene instrucciones de aplicación práctica, comprendidos en ellas elementos variables, abiertos a las condiciones de cada emisión o al enfoque que los conductores quieran dar al programa en cada ocasión.

La originalidad del formato es otro argumento en favor de la protección de este por medio del derecho autoral:

Se podrá sostener que tales formatos carecen de la originalidad suficiente como para merecer la protección que brindan las normas sobre derecho de autor o que, dadas las circunstancias, no puede establecerse que la idea inspiradora de un determinado esquema televisivo constituya un plagio con respecto a la idea inspiradora de otro, pero lo que no cabe es descartar de raíz la posibilidad de concebir una idea original —y por tanto susceptible de ser plagiada— para la realización de un formato o esquema televisivo²¹⁵.

Es preciso distinguir dos situaciones. En la primera, el formato de un programa de televisión forma parte de una creación completa, pues ha sido convertida en obra audiovisual. El formato, entonces, pasa a integrar la obra, pues se trata de su

214 Ricardo ANTEQUERA PARILLI, *Estudios de derecho de autor y derechos afines*, Fundación Aisge, Madrid, 2007, 75.

215 SÁNCHEZ ARISITI, 42.

guion; en otras palabras, se cristaliza en la obra. Esta situación no presenta dificultades. El problema radica en aquellos casos en que el formato es un conjunto de meras instrucciones para su puesta en práctica con contenidos fijos y situaciones variables y, cuyo conjunto de instrucciones habrá de ser utilizado una y otra vez como una “fórmula”. No se puede hablar entonces de la existencia de un audiovisual, ni siquiera de un guion de audiovisual, sino de un “paquete” de instrucciones o ideas para su realización. Desde la óptica del derecho de autor, ese formato como tal no llega a la obra merecedora de protección, dado que se limita a ideas que esperan su aplicación práctica. En este sentido, se ha dicho que con el formato “no estamos frente a obras cinematográficas ni serie de televisión donde existen una trama, un guion, música y diversas creaciones con elementos de originalidad, sino más bien frente a estructuras dinámicas con características particulares²¹⁶”.

2. LA ORIGINALIDAD COMO CRITERIO DECISIVO

En España hay opiniones firmes, incluso avaladas por decisiones judiciales, en el sentido de que el formato entra en la categoría de obra. Si bien en dicho país se rechazó un mero acopio de materiales para una serie futura (STS, Penal, 19/VII/93) y un programa de televisión sobre el jurado por falta de originalidad (SAP Madrid 2/V/94), se considera que los formatos de programas audiovisuales son protegibles y registrables si tienen una descripción compleja²¹⁷. Barcelos entiende que es obra, pues constituye una forma de expresión interna y no una mera idea. En consecuencia, su copia constituye plagio²¹⁸. En la misma posición se admite la condición de obra protegible de los formatos siempre que en ellos haya originalidad en cuanto a la manera de organizar, disponer y secuenciar los elementos²¹⁹. Más categórica es Soler Masota:

El formato se expresará a través del lenguaje, pero conviene insistir que no es la versión escrita del formato lo que recibirá en principio protección. Lo que se protege es su contenido intelectual intrínseco, el cual se expresa a través de la puesta en escena descrita según el *paper format*²²⁰.

216 María Balsa Cadenas, “Registrabilidad del formato”, en *Anuario de Propiedad Intelectual*, 2003, Universidad de Montevideo, 2003, 199

217 Sánchez Arisiti, 44-45.

218 Ariel Barcelos Marques Pereira, “Uma análise sobre os formatos de programa de televisão e o direito autoral”, *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, N° 110, enero-febrero de 2011, 42-43.

219 Manuel Alonso, “Propiedad intelectual de los programas televisivos”, en *Anales de Legislación Argentina*, La Ley, Boletín Informativo, 2007, N° 11, Tomo LXVII-C.

220 Paz Soler Masota, “La protección de las ideas por Derecho de Autor”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, N° 22, Santiago de Compostela, 2001, 495.

En el mismo sentido, aunque sin invocar la originalidad, se pronunció la Corte de Distrito de California, Estados Unidos, en el caso del conflicto entre las cadenas CBS y ABC por supuesta violación del *copyright* de la primera por su programa *Big Brother* de parte de la segunda con el programa *The Glass House*. Expresó la Corte que, para establecer la infracción del *copyright*, el demandante debía probar dos elementos: propiedad de un derecho válido y la copia de elementos constitutivos de la obra²²¹.

En respaldo de la originalidad como factor decisivo para la protección autoral de los formatos, se ha señalado que la tutela solo debe proceder sobre las partes que sean novedosas, distintas, características. Esto implica excluir las ideas y elementos comunes, tras lo cual quedan aquellos aspectos de la obra en los que reside la aportación esencial del autor, “esto es los elementos que definen o configuran ese ello o impronta personal del autor²²²”.

3. ESTRUCTURA SUJETA A SITUACIONES CONTINGENTES

En Estados Unidos, Bergman —tras analizar los fallos que dirimieron los casos Fox v. CBS por el programa *The Amazing Race*, CBS v. Fox por *Show Boot Camp* y CBS v. ABC por *I’m a Celebrity, Get Me Out of Here*— llega a la conclusión de que los formatos televisivos no tienen protección por *copyright*²²³. Es la posición razonable, pues la ejecución de un formato televisivo no llega a concretarse en obra, dado que aquel es “abierto”, pues comprende una serie de elementos fijos que deben conjugarse con elementos variables propios de cada capítulo o emisión. Es decir, el formato está sujeto a las condiciones cambiantes que se vayan dando cada vez que se concrete en un programa que se emite al aire. A diferencia de ello, la obra se constituye en un todo de límites definidos, en el sentido de que no está sujeta a circunstancias capaces de modificar su desarrollo (la participación de diferentes personas del público, el tratamiento de temas que cambian de una emisión a otra, el comentario de las noticias del día, preguntas que deban responder los participantes y que obviamente no pueden ser siempre las mismas, etc.). El formato está sujeto a situaciones contingentes.

Entendemos que se torna absolutamente imperativo para quienes defienden la protección del formato por medio del derecho autoral probar que el formato en cada caso concreto es más que un conjunto de ideas, un método, un sistema o un concepto²²⁴. Asimismo, creemos que no es suficiente la originalidad para que

221 Oscar MONTEZUMA PANEZ, “Formatos de televisión y derechos de autor: una mirada desde la jurisprudencia nacional y comparada”, en *Derecho PUC*, N° 74, 2015.

222 Balsa CADENAS, 199.

223 Ibid.

224 Gustavo PIVA DE ANDRADE, “Formatos de programas de TV e sua proteção: Utopía ou realidade?”, en *Derechos Intelectuales-12*, Editorial Astrea, 2006, 189.

pueda ser protegido, pues la originalidad por sí sola no borra el rechazo legal de las ideas que carezcan de forma de expresión. Se requiere algún agregado al requisito de la originalidad para que pueda hablarse de obra. En el mismo sentido, aunque desde otra perspectiva, la originalidad de la creación no faculta a prohibir su aplicación práctica. Por ello, consideramos que el formato —se trate del *Paper format* o del *Program format*— entra en la categoría de *know-how* antes que en la de obra.

Se han anotado algunos fallos franceses contrarios a la protección del formato. Así, “la mera idea de un show de TV referido específicamente a temas femeninos para ser discutidos alrededor de una mesa con algunos invitados no puede ser considerada una obra protegida por la ley de derecho de autor”. Tampoco puede serlo “la idea de componer un retrato con elementos de la cara de varias personas durante un show de TV”. Igualmente se rechazó la protección de “la idea de crear un proyecto económico en la forma de una empresa durante un show de TV, sin posterior formalización de esta idea”. Llamativamente, quien citó los ejemplos precedentes concluye afirmando que “un formato de TV podría ser elegible para la protección del *copyright* solo si hay elementos concretos de formalización de la idea en el respectivo show, que puedan ser considerados como originales²²⁵”.

Por otro lado, en los últimos tiempos ha habido sentencias en diversos países —en particular Brasil y algunos europeos— que han admitido la protección de formatos televisivos. Sin embargo, la jurisprudencia no llega a afirmarse en esa posición, a tal punto que en Brasil la represión de la competencia desleal sigue siendo el mecanismo más utilizado para la defensa del formato. Por ello, tras un análisis de casos de conflictos judiciales en dicho país por supuesta violación de formatos, se ha llegado a esta conclusión:

Sea por falta de definición legal, sea por ausencia de previsión expresa en la ley o mismo por error de comprensión de la materia involucrada, la jurisprudencia y la doctrina se resisten a aceptar sin reservas la protección de esta categoría de obras intelectuales²²⁶.

4. CONCLUSIONES A PARTIR DE CASOS ESPAÑOLES

Ante la falta de uniformidad en las decisiones judiciales relativas a las demandas por plagio de formatos televisivos en España —una situación que se da también en otros países—, se ha llevado adelante una investigación de los elementos que han permitido el éxito en los casos positivos.

²²⁵ Hervé CASTELNAU, “The protection of television format rights in France”, trabajo realizado para el bufete jurídico Sokolow, Dunaud, Mercadier & Carreras, 2000.

²²⁶ Marcelo GOYANES, “A tutela jurídica do formato de programa de televisão”, *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, N° 70, mayo-junio 2004, 56.

En el caso de “El Concurso del Siglo”, la Sentencia (FD 1) recoge que el demandante presentó el formato a la demandada, ya que “en esa misma fecha remitió el Proyecto-Memoria al Productor Ejecutivo de Televisión Española ofreciéndoselo para la realización de un concurso en base a ese proyecto”; en el caso de “Madrid Directo”, la sentencia (FD 10) alude a que tuvo lugar un trasvase en masa de trabajadores de una cadena a otra y que “la mayoría de ceses de trabajadores se produjo días antes de iniciarse la emisión de Madrid Directo y que estos trabajadores se incorporaron inmediatamente al equipo de España Directo”; y en el caso de “Tengo una pregunta para Ud.”, la sentencia (FD 2) considera acreditada la existencia de un “contrato de licencia suscrito entre Television Française 1 y la sociedad mercantil estatal Televisión Española, S.A.U. y dada la anterior argumentación, cabe concluir que nos encontramos ante un formato televisivo digno de protección respecto del que la actora ha adquirido los derechos que se detallan en tal contrato²²⁷”.

El investigador llega a la conclusión de que entre los supuestos en que se obtuvo una sentencia en que se reconoció la protección el derecho de autor sobre el formato concurrió lo que denomina “elemento añadido” a lo que sería la pura y estricta infracción jurídica (presentación previa del formato al demandado, trasvase masivo de trabajadores o licenciamiento de un formato preexistente)²²⁸.

En otra investigación de fallos españoles, a partir del texto de la sentencia del caso “El Concurso del Siglo”, una autora señala que el mismo es confuso, pues trata el formato en términos similares a un guion de programa televisivo. Y el formato no es un guion, según afirma, sino “un molde que rellena con el contenido concreto de cada emisión o capítulo²²⁹”. En su análisis de fallos encuentra dos motivos que generalmente han llevado al rechazo de derechos exclusivos sobre los formatos. Uno es el insuficiente grado de elaboración del trabajo que se presenta como plagiado. El segundo motivo es la percepción de “lugares comunes”, considerados como simples ideas, en aquellos elementos copiados del formato anterior²³⁰. La autora enfoca también la situación en Gran Bretaña y en Estados Unidos. En el primer caso, la ausencia de reconocimiento de derechos privativos se debe a que la falta de concreción del formato elimina la posibilidad de apreciar una expresión original. En el segundo caso radica

227 Javier LÓPEZ, Departamento Procesal y Arbitraje del bufete jurídico español Ecija. <http://www.ecija.com/articulos/se-protogen-los-formatos-televisivos-teoria-del-elemento-anadido/>. (Consultado el 06/04/16).

228 Ibid.

229 Sara MARTÍN SALAMANCA, “La cuestión de las obras cinematográficas, los formatos televisivos y las adaptaciones cinematográficas de videojuegos: Cuando las ideas se hacen imágenes”, en *Ideas, bocetos, proyectos y derecho de autor*, Reus, Madrid, 2011, 111.

230 Ibid., 110.

en que, tratándose de combinación original de elementos no originales, solo se protege el formato frente a otro si este segundo es “extremadamente idéntico” al otro²³¹.

5. HACIA LA SUPERACIÓN DE LAS RAZONES DEL RECHAZO

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ha definido el formato de televisión como:

[u]na obra del ingenio que tiene una estructura original explicativa de un espectáculo y completa en la articulación de sus fases esenciales y temáticas, idónea para su representación en una acción radiotelevisiva o teatral, de manera inmediata o por medio de adaptaciones, elaboraciones o trasposiciones, también con miras a creaciones múltiples. A los fines de la tutela, la obra debe sin embargo presentar los siguientes elementos que la califican como tal: título, estructura narrativa de base, aparato escénico y personajes fijos²³².

Marseglia considera que la precedente definición, “por la relevancia de la necesaria subsistencia de una arquitectura de base de los componentes concretos”, constituye el primer paso hacia la superación de las razones del rechazo de la protección del formato. Esas razones son “la ausencia de una expresión concreta y completa de la cual se puedan deducir la creatividad y la originalidad; la imposibilidad de reconocer la paternidad de los contenidos no previstos y no previsibles, puesto que se remiten, de tanto en tanto, a la espontaneidad de los participantes o de los concurrentes o del evento alrededor del cual se desenvuelve la transmisión, además del riesgo de un monopolio de las ideas o del contenido²³³”. La autora entiende en segundo lugar la caracterización del formato como “obra del ingenio” se adecua al hecho de que la ley autoral hace una enumeración no taxativa de las obras protegibles. Un tercer comentario a la definición destaca que esta se refiere a la tutela del formato supeditada al requisito de la “originalidad de la estructura”. Entiende la autora que el requisito de la originalidad requiere el complemento de otro, el de la creatividad, condición necesaria de la ley de derecho de autor para la protección de una obra²³⁴. Resalta Marseglia lo que considera “inercia de los legisladores” en los distintos países para reglamen-

231 Ibid., 112.

232 Boletín SIAE, 1994, 546.

233 Rachele MARSEGLIA, “Il format”, en *Diritti esclusivi en nuovi beni immateriali*, UTET Giuridica, Milán, 2011, 481.

234 Ibid., 482.

tar de manera adecuada el formato por medio de un instrumento idóneo para su protección²³⁵.

Hasta ahora no hay registro de formatos en Italia. Sin embargo, siguiendo la propuesta de la SIAE, la jurisprudencia ha venido llenando la laguna legislativa, reconociendo repetidas veces la posibilidad de protección de los formatos con el mismo criterio que el aplicado para otras obras protegidas por el derecho de autor. Ha de advertirse que la tutela alcanza a los formatos y no a las ideas subyacentes. De ello surge que solo merece protección la manifestación de la idea inicial del formato en una estructura programática que permita reducir al mínimo la improvisación, y no solo una idea genérica y que, al no estar terminada, necesite elaboración adicional. Con ello, el formato debe ajustarse a un grado mínimo de elaboración creativa que ha de ser evaluado en relación con algunos de sus elementos estructurales como la ambientación en el tiempo y el espacio, los personajes principales, su carácter y el hilo conductor de la narración²³⁶.

Un fallo del Tribunal Supremo de Italia (N° 18633, del 27 julio de 2017) recoge incluso los requisitos planteados por la SIAE en cuanto a los elementos particulares del formato para su tutela: el título, la estructura narrativa básica, el aparato escénico y los personajes fijos. El Tribunal Supremo estableció que, si faltaran dichos elementos, no sería posible acogerse a la protección del derecho de autor, porque se trataría no de un formato, sino de una ideación todavía “tan vaga y genérica que puede ser comparable a una caja vacía”²³⁷.

6. ELEMENTOS PROTEGIBLES POR SEPARADO

El formato consta de elementos diversos (música, textos, audiovisuales, diseños, eslóganes, título, etc.). Obviamente cada uno de esos elementos, considerado en forma individual, está tutelado (aquellos que califican para el derecho de autor) o pueden estarlo si se hace el registro correspondiente (aquellos protegibles por derechos de propiedad industrial).

Pero la protección separada de cada uno de esos elementos —si bien da al autor cierto respaldo— no implica el amparo del formato en sí. Para que pueda hablarse de esta protección, se debe tutelar la articulación de un conjunto de elementos, tanto fijos como variables —incluso, algunos de ellos existentes en el dominio público— que forman una unidad susceptible de ser aplicada exitosamente en la práctica.

²³⁵ Ibid., 486.

²³⁶ Pierfrancesco GALLO, Rapisardi IP News, enero 2018.

²³⁷ Ibid.

7. REGISTROS PRIVADOS DE FORMATOS

La falta de reconocimiento pleno sobre los formatos llevó a empresas dedicadas a su elaboración a constituir en 2007 la asociación denominada “The Format Recognition and Protection Association”, conocida por sus siglas FRAPA. En su página web señala que los formatos de televisión son vulnerables al plagio porque existe la creencia ampliamente generalizada de que no son protegidos por la legislación existente en materia de derecho de autor.

Afirma la asociación que “muchos jueces consideran los formatos como ideas genéricas de programa, opuestas a las obras, manteniendo el criterio de que los formatos no pueden ser protegidos por la ley del *copyright*²³⁸”. FRAPA estableció su propio registro privado de formatos, como un medio de prueba disponible a los elaboradores de formatos televisivos.

Otra iniciativa es la de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, en España, en 2011. Se trata igualmente de un registro de formatos televisivos, disponible para todos los profesionales del medio, con un costo de 100 euros por registro y gratuito para los académicos. Los formatos quedan inscriptos en un libro de registro oficial, cerrados y lacrados para asegurar su confidencialidad. Se indican fecha y hora determinadas para evitar posibles conflictos en el futuro, de forma que en caso de litigio por plagio se pueda acreditar qué idea se registró antes. Los formatos se presentan en papel, aunque también se admiten soportes diferentes. En cuanto a los conflictos que puedan surgir por posible plagio de un formato audiovisual, Fernando Navarrete, vicepresidente de la Academia de Televisión, dejó claro el papel de esta entidad: “La Academia no se convierte en parte litigante, sino en parte depositaria. Su objetivo inicial no es defender al que ha registrado el formato, sino aportar pruebas de que ese formato ya se ha registrado con anterioridad²³⁹”.

Asimismo, en 2012 se creó en España el Registro Digital para Obras y Grabaciones Audiovisuales, Formatos Televisivos y Guiones, establecido por la Entidad de Gestión E.G.E.D.A., la empresa tecnológica Safe Creative y el Ilustre Colegio de Registradores.

238 www.frapa.org (Consultado el 06/04/16)

239 http://www.larazon.es/historico/7024-la-academia-de-television-crea-un-regitro-de-formatos-para-evitar-plagios-HLLA_RAZON_377790#Ttt1qR7NxxBjJpy5 (Consultado el 06/04/16).

CAPÍTULO VIII

CREACIONES EN ZONA GRIS (3): CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

1. OBRAS PUBLICITARIAS Y CAMPAÑAS

Un fallo mexicano expresó en su momento que “no es lo mismo crear una campaña publicitaria que la creación de las obras que se utilizan en ella como parte de la misma²⁴⁰”. Es preciso distinguir entre la obra publicitaria y la campaña publicitaria, aunque quizás quepa hablar más propiamente de formato de campaña.

La obra publicitaria no se diferencia de cualquier otra obra que merezca protección —siempre que sea original, claro está—, salvo por su destino, que es influir en los consumidores para persuadirles de la conveniencia de adquirir determinados productos o servicios. La obra puede concretarse en diferentes formas: textos narrativos, afiches, melodías (generalmente los llamados *jingles*), audiovisuales, etc. Los textos escritos tienen la protección que corresponde a las obras literarias, los *jingles* la de las musicales, los afiches la de las artes plásticas y los audiovisuales la que corresponde a este tipo de obras²⁴¹.

Consideremos en principio la campaña publicitaria como “aquella secuencia de anuncios publicitarios realizados en interés del mismo anunciante, para promocionar un mismo bien o servicio, teniendo por objeto un mismo mensaje que será recordado e interpretado por los consumidores²⁴²”. Aquí cabe hacer algún ajuste a la precedente definición desde el punto de vista de la moderna ciencia de la mercadotecnia (o *marketing*). Según esta, el objetivo de los avisos publicitarios es convencer a los consumidores a fin de que adquieran determinados productos o servicios. La promoción —en sentido completo, promoción de ven-

240 Sentencia del Juzgado 1º del Distrito Federal en Materia Administrativa, del 21/06/96. Citada por ANTEQUERA PARILLI, *Estudios de...*, 441.

241 Gladys BAREIRO DE MÓDICA y Carmelo Alberto MÓDICA, *Derecho paraguayo de autor*, Asunción, 2011, 375.

242 Resolución 001-2001-LIN-CCD/Indecopi (Perú), del 05/07/00.

tas— es una actividad afín, pero diferente de la publicidad, pues busca estimular la adquisición de bienes y productos²⁴³. Lo hace por medio del ofrecimiento de determinados incentivos.

La campaña publicitaria parte de un plan general para una secuencia de anuncios. Este plan se estructura a partir de un tema general de la campaña, que asocia el producto o servicio cuya colocación se busca imponer en el mercado a una temática determinada (por ejemplo, las flores de primavera para perfumes; los vaqueros del Lejano Oeste para cigarrillos; o una gama de colores que los consumidores habrán de reconocer)²⁴⁴. Si bien las obras que forman parte de la campaña se encuentran protegidas por el derecho de autor, el formato en sí, considerado como plan general de estrategia publicitaria y, generalmente, también promocional, no alcanza la categoría de obra —pues, si bien habitualmente está constituido por ideas suficientemente desarrolladas, no tiene una expresión externa en sí mismo— y, en consecuencia, no está tutelado.

El plan general parte habitualmente de una idea básica que es el mensaje central que se quiere proyectar a los consumidores. Algunos autores lo llaman “concepto publicitario” y otros, “estrategia de comunicación”. La idea básica es desarrollada hasta hacerla derivar en un programa de anuncios —es decir, de obras— para exaltar las bondades del producto o servicio que se pretende imponer. Esos anuncios constituirán distintas expresiones formales de la idea —texto, música, audiovisual, etc.—, todas las cuales tendrán protección autoral. Pero la idea publicitaria por sí misma —tanto en su forma de concepto básico como en su desarrollo—, sin una exteriorización concreta en el orden literario o artístico, no la tendrá²⁴⁵. Los principios y estructuras del derecho de autor no son adecuados para proteger las ideas publicitarias ni aquellos elementos meramente técnicos y comerciales que integran una campaña²⁴⁶.

243 La promoción de ventas consiste en incentivos de corto plazo para alentar las compras o ventas de un producto o servicio. Esos incentivos son diversos —cupones, premios, concursos, descuentos— y son de corto plazo. Su fin es estimular a los consumidores, al comercio y a los vendedores de la propia compañía. Con ese objetivo se estructuran programas de incentivos de ventas (Carlos ALAVE CALANI, “Promoción de productos”. <http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml>. Revisado el 30/11/15).

244 Nicole FERRY-MACCARIO, *Droit du marketing: Déjouer les pièges juridiques de la communication*, Pearson Education France, París, 2008, 81.

245 ANTEQUERA PARILLI, *Estudios de...*, 430.

246 Miguel EMERY, “La propiedad intelectual y la publicidad”, en *Derechos intelectuales-7*, Astrea, Buenos Aires, 1996, 43.

2. AUSENCIA DE TUTELA POR FALTA DE EXPRESIÓN FORMAL

Ha de tenerse en cuenta que puede haber un desarrollo complejo y altamente creativo de ideas originales que concluyan con el formato de la campaña publicitaria, pero seguirán siendo meras ideas. La originalidad, la creatividad y la complejidad del desarrollo no pueden sustituir la ausencia de forma de expresión. La posición de los tribunales franceses en esta cuestión es clara y constante: ninguna idea publicitaria, aun suponiendo que ella fuera revolucionaria, puede tener propietario²⁴⁷. En el mismo sentido, Emery considera un inconveniente que se llegue a monopolizar sin límite temporal las ideas publicitarias. Entiende que, mientras tales ideas se expresen con creativa originalidad, su monopolio no puede beneficiar ni a los anunciantes, ni a las agencias ni a los consumidores²⁴⁸.

Sin embargo, aunque pocos, hay juristas que rechazan el criterio generalizado de que el derecho de autor no protege las ideas, en particular en materia publicitaria. Mouffe, por ejemplo, considera que en este ámbito es preciso considerar y proteger al autor de una idea creativa y concreta. Entiende que una protección de ese tipo solo se podrá aplicar a las ideas que superen el nivel de inspiración general para alcanzar el del concepto, de la forma intelectual canalizada, estructurada y delimitada. Señala que “en este cuadro, si la idea así expresada es original, es decir, suficientemente desarrollada, entonces ella está protegida por el derecho de autor, contrariamente a la idea puramente abstracta o a la idea en germen²⁴⁹”. Este criterio no se compadece con los principios del derecho autoral.

Wilhem y Bettati admiten que la idea no es protegible por sí misma, pero consideran que puede llegar a serlo en la medida en que haya un comienzo de ejecución (proyectos, bosquejos, borradores, trabajos preparatorios, etc.), dado que la forma restringida, aun sin terminar, se revela como huella de la personalidad de su creador. Por eso, en un conflicto en que se reclama que

247 FERRY-MACCARIO, *Ibid.*

248 EMERY, “La propiedad intelectual y...”, 44.

249 Bernard MOUFFE, *Le droit de la publicité*, Editorial Bruylant, Bruselas, 2013, 56. El autor explica el proceso en virtud del cual entiende que la idea abstracta se concreta en una forma protegida: “Las ideas nacen de informaciones y de estudios realizados sobre el mercado, tomando en cuenta el producto y la clientela. Ellas figuran sobre croquis muy elementales (*rough*) que dan forma al aspecto gráfico de la obra. Y es a partir de estos croquis que el anunciante elige los grandes ejes de la campaña promocional. Los croquis elegidos son entonces reproducidos, completados y enriquecidos para que constituyan modelos. Después de una nueva elección, esta es entonces transmitida al realizador a fin de que dé a la obra su aspecto definitivo. Se considerará generalmente que el derecho de autor existe cuando el plan de campaña está realizado, el *storyboard*, incluso el esbozo mismo de este plan. Desde ese momento, se sale del dominio de la idea para entrar en el boceto protegible” (*Ibid.*, 58).

una campaña publicitaria es copia de otra, conviene aplicar con rigor la regla según la cual solo la forma está protegida (composición, encadenamiento de secuencias, contrastes). Ella permite al anunciante o la agencia afectados por la actividad presuntamente ilícita atacar el fundamento mismo del plagio por medio de la captura de esos elementos formales originales. Entienden que la sola evocación de un mismo tema común no sería suficiente para una condena por plagio, pero sí el apoderamiento de aspectos concretos de la idea inicial que ya han sido ejecutados²⁵⁰.

Si bien es admisible el criterio de que una idea común, al alcance de cualquiera, no puede tener dueño —aunque sí podrá tenerlo cuando ella sea expresada de una manera original por quien le dé forma—, el problema radica en determinar en el campo publicitario cuándo se ha dado a la idea banal una forma expresiva propia. Se ha señalado que en este ámbito las ideas surgen de informaciones y de estudios realizados sobre la marcha, teniendo en cuenta el producto o servicio que se quiere promocionar y la clientela. El creador realiza con ese material esbozos elementales que prefiguran la obra. A partir de esos esbozos el anunciante elige los grandes ejes de su campaña publicitaria. Las opciones elegidas son entonces reproducidas, completadas y enriquecidas a fin de que constituyan el esqueleto de la campaña. Después de una nueva selección, el anunciante transmite sus instrucciones finales para que el creador dé la configuración definitiva a la obra²⁵¹. Habrá de considerarse que “el derecho de autor existe cuando se ha realizado el plan de campaña, la *storyboard*, incluso el boceto de ese plan. En ese momento se sale del dominio de la idea pura para entrar en el cuadro del borrador protegible²⁵²”.

Antequera Parilli admite que una campaña publicitaria puede en ciertas situaciones estar protegida por derecho de autor, siempre que, como forma compleja de expresión original, llegue a constituir una obra en sí misma²⁵³. Al respecto cabe preguntar: ¿cómo puede acceder a esa condición mientras sea un conjunto de ideas desarrolladas, pero solo ideas al fin? Ese conjunto no deja de ser un haz de instrucciones para su posterior ejecución. Solo las aplicaciones de ellas serán obras, pues constituirán formas de expresión.

Para Sánchez Arísti, tanto o más importante que la concreta realización de la obra publicitaria es la concepción latente de ella, el esquema inspirador sobre el que la obra descansa. En este sentido destaca el papel que cumplen los llamados “creativos” en la concepción de ideas aplicables a la elaboración de anuncios publicitarios. Tomando en cuenta lo señalado, entiende que “resulta falaz soste-

250 Pascal WILHELM y Christophe BETTATI, “La protection des idées publicitaires”, en *Legipresse*, N° 48, enero-febrero 2008.

251 MOUFFE, 58.

252 Ibid.

253 ANTEQUERA PARILLI, *Estudios de...*, 441.

ner el argumento de que las ideas son de libre circulación y no merecen protección alguna por el derecho de autor²⁵⁴.

Sin embargo, más allá de las aproximaciones doctrinarias, las legislaciones y la jurisprudencia de los distintos países en general están contestes en no reconocer derechos privativos a los formatos campañas publicitarias. Se mantienen en el criterio de que son meramente ideas, más allá de que puedan estar completamente desarrolladas.

3. AUTORREGULACIÓN Y DEPÓSITO PRIVADO

En algunos países, ante el desamparo legal que tienen los formatos de campañas publicitarias, los sectores interesados han optado por la autorregulación, es decir, las mismas empresas involucradas en esta actividad han aceptado someterse a un código que establece las reglas en la materia. Asimismo, se han creado registros privados que cumplen el papel de dar fecha cierta a la creación de una determinada campaña con miras a la prueba ante un eventual apoderamiento de parte de terceros.

En Italia se ha creado un Instituto de Autodisciplina Publicitaria (IAP), del que forman parte todas las agencias de publicidad y las mayores empresas propietarias de medios de comunicación. El mismo ha establecido una normativa a la que se ha llamado “Código de autodisciplina de la comunicación comercial”, aplicable por medio de cláusulas estandarizadas que se incluyen en todos los contratos empleados por la industria publicitaria.

La base de la autorregulación está dada por una regla general de buenas prácticas, que establece: “La comunicación del marketing no debe copiar o imitar servilmente la creación de otros, aun si se refiere a productos no-competitivos, especialmente si hay riesgos de generar confusión con las comunicaciones de marketing de otros. Además, cualquier explotación del nombre, marca, notoriedad e imagen corporativa de otros comercializadores debe ser evitado, si puede generar una ventaja indebida”.

Una sección específica del código mencionado prevé un procedimiento de depósito con el objetivo de proteger los siguientes elementos: (a) proyectos creativos preparados para ofertas o lanzamientos hechos por publicistas para la asignación de presupuestos publicitarios (la protección cubre un periodo de tres años a partir del depósito y se aplica a propuestas no seleccionadas o rechazadas); (b) ideas publicitarias concebidas en anticipación a campañas planeadas (la protección se refiere a mensajes específicos aislados, como, por ejemplo, los eslóganes); (c) comunicación de marketing hecha en el extranjero (por medio del depósito de una copia en el IAP, los anunciantes pueden impedir su imitación en Italia y beneficiarse con el periodo de cinco años de protección).

254 SÁNCHEZ ARISTI, *op. cit.*, 41.

El Código de Ética del Consejo de Autorregulación Publicitaria (CONARP), de la Argentina, establece en el art. 10, numeral 3, que “la publicidad debe evitar todo lo que constituya plagio o una copia o imitación de logotipos, isotipos, textos, ilustraciones, imágenes o audio, de un motivo publicitario nacional o internacional creado por otro anunciante o por una agencia, en todo o en alguna de sus partes, o que pueda crear confusión en la mente del consumidor con marcas o productos competidores”. En el mismo sentido, el Código de Autorregulación Publicitaria del Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (CERNECO), de Paraguay, manifiesta en el art. 20: “En toda actividad publicitaria serán respetados los derechos de propiedad intelectual e industrial consagrados en la legislación nacional. No podrán utilizarse marcas, lemas, temas, presentación visual, efectos musicales o de sonido y conceptos de terceros, salvo que se cuente con el permiso o autorización correspondiente. Esta prohibición incluye las campañas publicitarias que se hayan hecho en otros países y los publicitarios, medios de comunicación o agencias de publicidad deben abstenerse de reproducir total o parcialmente sin la debida autorización”.

En España, la Asociación General de Empresas de Publicidad (AGEP) ha constituido un Registro de Campañas para el depósito de formatos de campañas publicitarias que deseen proteger. El registro, que funciona tanto en forma documental como digital, permite a las empresas anunciantes y las agencias publicitarias hacerse de una prueba cierta y fechada de cualquier campaña que hayan elaborado.

En el registro documental se entregan los textos que el interesado considera conveniente en sobre cerrado y lacrado. Obtiene un recibo con fecha de entrada, número de registro y destinatario de la campaña, con la firma del presidente de la AGEP. En el registro digital se cumple el mismo procedimiento, pero *on-line*, con una clave privada. El interesado puede optar por uno de los registros o utilizar ambos para la misma campaña.

La duración del registro de la AGEP es de seis meses, renovable en forma indefinida. Los registros también están abiertos para las empresas españolas no asociadas a la AGEP²⁵⁵.

255 En <http://www.agep.es/registre-su-campana-de-publicidad-normas-de-registro> (Consultado el 26/11/15).

CAPÍTULO IX

CREACIONES EN ZONA GRIS (4): JUEGOS DE SALÓN

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Los juegos son un típico caso de creación no protegible en general por derechos intelectuales —salvo en su expresión formal—, a partir de su exclusión expresa que hacen varias legislaciones, en particular las de los países latinoamericanos. En consecuencia, en estos países una persona es libre de tomar cualquier juego conocido, sea deportivo o de salón, adaptarlo a su gusto y conveniencia, practicarlo o incluso explotarlo industrialmente. Sin duda, es impensable que se requiera autorización para practicar un nuevo deporte, utilizar determinados esquemas tácticos en el fútbol o participar en algún tipo novedoso de partida de cartas que tenga creadores concretos. Sin embargo, la cuestión es más compleja cuando se trata de la comercialización masiva de algún conjunto de elementos para un nuevo juego de salón.

Puede darse el caso de que la creatividad de una persona le permita idear un juego que sea tan atrapante que se acerque, pongamos por caso, a la fascinación que ejerce el ajedrez desde tiempo inmemorial o, por lo menos, resulte atractivo. Por supuesto que la pretensión de exclusividad sobre el contenido del juego debe rechazarse debido a que las ideas en sí no pueden estar protegidas. Pero ¿y si ese juego va acompañado de determinados esquemas, un tablero particular, piezas que tengan características propias y bien definidas? Podría pensarse como solución para aquellos países que no dan protección a los juegos, que son amplia mayoría —aunque como se verá en este mismo capítulo, con una excepción importante—, la separación del contenido específico —es decir, instrucciones, reglas, que no son reivindicables— de los elementos materiales distintivos que forman parte de él, que merecerían la tutela del derecho de autor como formas de expresión. Pero, aun así, se yergue implacable la disposición legal que los excluye de protección.

2. DECISIONES CON CRITERIO HETERODOXO

Habiendo exclusión explícita de la protección del juego por medio del derecho de autor, el rechazo de cualquier iniciativa al respecto es claro y no requiere mayores justificativos. Sin embargo, en la Argentina hay fallos judiciales en que no se empleó la norma del derecho autoral que expresamente margina de tutela a los juegos, sino que se recurrió a otro argumento para rechazar la protección.

En los casos “Salinas, Analía Haydée c. Tele Red Imagen S.A. y otros s/daños y perjuicios” y “Esquín Mariano c. Televisión Federal S.A., Telefé y otros”, los demandantes reclamaron por el supuesto plagio de diferentes juegos. El tribunal —el mismo en ambas causas— desestimó los reclamos, basando su decisión en la comparación de las estructuras y el desarrollo de los distintos juegos que estaban en conflicto. En el segundo de los casos, el tribunal sostuvo que “[...] no existe originalidad en el desarrollo del juego de preguntas y respuestas que tiene como sanción la pérdida de las prendas que visten los participantes (...)” Al respecto, Iturralde comentó:

Si bien en ambos casos considero que la decisión del tribunal fue acertada, los argumentos utilizados no me parecen los correctos. El carácter amplio de la afirmación del tribunal en cuanto a que un juego del tipo del cuestionado no tenía protección borra con toda protección autoral a numerosos juegos que, si bien son ya conocidos, se van recreando bajo distintas formas²⁵⁶.

Agregamos por nuestra parte que basarse en la originalidad como argumento decisivo deja margen para que en otra situación similar se justifique con el mismo fundamento el otorgamiento de protección, pese a estar ausentes otros elementos que hagan merecedora de ella a la creación.

Sin embargo, el argumento de la falta de originalidad para rechazar la protección de un juego también ha sido utilizado en más de una ocasión por tribunales españoles. Tal es el caso de la STS del 24 de junio de 2004, en que rechazó el “juego de rifa” sobre la base de que, “según autorizada doctrina científica, el presupuesto primordial para que la creación humana merezca la consideración de obra es que sea original, que consiste en haber creado algo nuevo, que no existía anteriormente; es decir, que la creación que aporta y constituye una novedad objetiva frente a cualquier otra preexistente: es original la creación novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la protección que se atribuye sobre ella a su creador”. Según la sentencia, la falta de originalidad hace que este juego carezca de altura creativa, pues se trata de un método promocional de venta de revistas periódicas, en que los propios ejemplares adquiridos por el consumidor constituyen los boletos de participación en un

256 María Pía ITURRALDE, “«La expresión del autor» como único objeto de protección”, *La Ley*, 27/XI/09, Buenos Aires.

sorteo. Una comentarista del fallo no cuestiona que se haya excluido el juego de la protección del derecho de autor, sino los fundamentos empleados para justificarlo: “No es lo mismo considerar que no hay obra, que considerar que la obra en cuestión carece de originalidad²⁵⁷”.

El mismo criterio que se critica fue adoptado por otro fallo español, SAP León del 22 de abril de 2010, que no dio tutela al llamado “juego del peregrino” porque carecía de la “novedad objetiva” necesaria para la protección de las obras del ingenio, dado que se trataba de una adaptación del clásico “juego de la oca”.

3. *COPYRIGHT* NO, *PATENTE* SÍ

En los Estados Unidos la doctrina mayoritaria es que no resulta aceptable la protección de juegos por medio del *copyright*. El rechazo no es explícito en la legislación, sino que se consideran los juegos como sistemas y estos no se hallan tutelados. Se lo ha justificado argumentando que el *copyright* excluye los sistemas porque en ellos el valor informativo o de entretenimiento de la creación es puesto por los usuarios y no por el autor. En el caso concreto del juego, este establece las bases para su puesta en práctica, pero para ello la experiencia es proporcionada por los jugadores, no por el diseñador del juego. En otras palabras, el sistema funciona como un caparazón dentro del cual los usuarios colocan un contenido²⁵⁸.

En la doctrina norteamericana existe, sin embargo, una corriente favorable a la extensión de la protección que da el *copyright* a los juegos de salón. Esta posición entiende que no se los debe tratar como sistemas, procesos o procedimientos, pues son obras creativas destinadas a entretener, no son útiles ni prácticas. La protección para los juegos adquiere sentido si se los considera en el mismo contexto de la protección de que gozan las obras teatrales, las partituras y las obras arquitectónicas²⁵⁹. Este argumento implica un enfoque diferente para la tradicional ubicación de la “aplicación práctica” de la obra como fuera del ámbito de protección del derecho autoral.

257 Concepción SAIZ GARCÍA, “Protección de las ideas por el derecho de autor”, en *Ideas, bocetos, proyectos y derecho de autor*, Reus, Madrid, 2011, 19. Añade la autora con respecto al fallo que critica: “Sorprendentemente, el Tribunal recurre al principio de la altura creativa para negarle la protección del derecho de autor, por ser esta idea aprovechada con frecuencia en la sociedad y en el mercado como reclamo, fijándose ejemplos como las propias entradas en acontecimientos deportivos o culturales, códigos de barras o cupones incluidos en los envases de productos de gran consumo, tickets de compras en establecimientos, etc.”

258 Bruce E. BOYDEN, “Games and other uncopyrightable systems”, Marquette Law Scholarly Commons (<http://scholarship.law.marquette.edu/facpub/82>).

259 Kevin P. HALES, “A trivial pursuit: Scrabbling for a board game copyright rationale” (http://www.daviddfriedman.com/Academic/Course_Pages/IP_Theory_13/Papers2Discuss/McDaniel_games_and_game_mechanics.htm).

Es por medio de patentes como se han venido protegiendo habitualmente los juegos de mesa o de salón en Estados Unidos. Entre otros, se pueden citar los siguientes: “Juego de simulación de carreras de caballo y apuestas” (patente de EE.UU. N° 5.226.655); “Juego de construcción con dispositivo de azar” (patente de EE.UU. N° 5.301.953); “Juego relativo a tensiones” (patente de EE.UU. N° 5.435.565). El justificativo radica en que “los juegos mecánicos son ideas que resuelven problemas y que están mejor acomodados a la ley de patentes que a la de *copyright*. La mecánica abstracta que aparentemente tienen estos juegos se incorpora, sin embargo, a manifestaciones concretas como las cartas, tableros o computadoras²⁶⁰”. Los juegos se adecuan a la categoría de “procesos” (Sección 101 de la ley de patentes norteamericana). De aquellos que han sido patentados, se han extraído características comunes. Por ejemplo, a fin de que sea calificable para la patente, el juego debe estar asociado con un conjunto de cosas necesarias para llevarlo a la práctica, tales como tablero y piezas. El “proceso” no debe reivindicar “leyes de fenómenos naturales o ideas abstractas”. Precisamente el requisito mencionado —lo de objetos materiales que han de acompañar al juego— le hace perder la condición de meras ideas abstractas. Si bien los juegos de salón son patentables, a menudo se encuentran estrictamente limitados o no pueden ser ampliamente comprensivos de lo que constituye una nueva mecánica de juego.

Nos detendremos en una de las patentes mencionadas, la N° 5,226,655²⁶¹. El resumen de la invención es el siguiente: “Un juego de mesa que simula el deporte de carreras de caballos y permite hacer apuestas a quienes participan en él. El juego incluye un tablero que tiene una pista de carrera y un campo interior (*infield*), marcadores de los jugadores que simulan caballos de carrera, dinero simulado, boletos de apuestas, fichas y tarjetas de azar. El desarrollo del juego se divide en una serie de pistas concéntricas, cada una de las cuales está ocupada por un marcador correspondiente a un participante. Los jugadores hacen apuestas utilizando el dinero simulado y reciben billetes y fichas de acuerdo con sus apuestas. Las fichas se colocan en sectores del tablero especialmente establecidos. Los marcadores de posición de los jugadores avanzan de acuerdo con lo que indique el lanzamiento de dados. La posición de los marcadores también se modifica según del contenido de las tarjetas que eligen los jugadores. Los tres primeros marcadores se asignan el triunfo. Los jugadores ganan o pierden según sus apuestas hechas antes de la carrera. Pueden participar en el juego dos o más jugadores o equipos. El juego comprende preferiblemente una serie de carreras, estableciéndose que el jugador que acumule las mayores ganancias de sus apuestas sea el ganador”.

260 James McDANIEL, “Games and game Mechanics under copyright or patent law” (http://www.daviddfriedman.com/Academic/Course_Pages/IP_Theory_13/Papers2Discuss/McDaniel_games_and_game_mechanics.htm).

261 La solicitud fue presentada el 13/11/92. La patente se otorgó el 13/07/93. Pasó al dominio público en 2012.

Resulta de interés la lectura del resumen del “Juego relativo a tensiones”, que obtuvo la patente N° 5,435,565²⁶²: “Un juego de mesa relacionado con el estrés que comprende una pluralidad de piezas de juego, cada uno representando un jugador; al menos un dado; una cantidad de tarjetas, que representan categorías de situaciones de estrés, situaciones alegres, combinaciones de los mismos, así como tarjetas que describen una acción requerida de un jugador; una pluralidad de certificados, cada uno de los cuales representa un número de años de la vida de un jugador (estos certificados se acumulan y se perderá el derecho sobre ellos de acuerdo con situaciones encontradas; una cantidad de tarjetas anti-estrés, cada una de las cuales representa una forma de evitar una pérdida de certificados cuando el jugador se enfrente a situaciones de estrés que requieran la confiscación de dichos certificados; y un tablero de juego que tiene un espacio de comenzar el mismo que representa la iniciación de un viaje por la vida, un espacio en que termina, que representa la conclusión del viaje, y una pluralidad de espacios entre los mismos que representan categorías de estrés, categorías alegres, y combinaciones de los mismos con cada categoría representados en el tablero por la cantidad de tarjetas apiladas correspondientes de situaciones de la misma categoría”.

En esta última invención, haciendo referencia al estado de la técnica se señala que el uso de juegos de tablero es conocido en el arte previo. Y se citan como ejemplos: patente de EE.UU. N° 4.042.245, que divulga un tablero de juego con dados codificados y piezas de juego; patente de EE.UU. N° 4.991.853, que divulga un sistema de juego de tablero con tema financiero; patente de EE.UU. N° 5.007.650, que divulga un método para jugar un juego referido a la vida social en la universidad; patente de EE.UU. N° 5.009.429, que divulga un juego sobre inversiones y método de publicidad; patente de EE.UU. N° 5.054.775, que divulga un juego referido a relaciones personales²⁶³.

4. EL CASO MONOPOLY

Es bastante conocido el caso de tres juegos de salón que, en esencia, tienen el mismo desarrollo: Monopoly, Negocios en la Gran Ciudad y El Estanciero. La idea y las reglas abstractas en que se basan son las mismas: lanzar dados, avanzar, “comprar” propiedades inmuebles y cobrar “peaje” a otros competidores cuando las fichas caen en casillero ajeno. Pero cada juego “posee una expresión diferente de la misma idea: el diagrama artístico e histórico, que hace de cada

262 La solicitud fue presentada el 18/07/94. La patente se otorgó el 25/07/95. Pasó al dominio público en 2014.

263 <http://www.google.com/patents/US5435565?dq=5435565&ei=yWbyToDZJqP00gGnnYGSAg>

uno una obra intelectual independiente²⁶⁴". La explicación anterior se ajusta a la legislación argentina, pues, siendo libre el contenido, cada juego está protegido en su expresión externa por el derecho de autor. Cualquiera que haya creado inicialmente uno de ellos no pudo impedir la aparición posterior de los demás que lo tomaron como modelo. Si se rechazan reclamos sobre juegos copiados de otros anteriores, el argumento es su exclusión expresa de toda protección a su aplicación práctica.

Sin embargo, el juego de Monopoly fue patentado en su momento en Estados Unidos. Lo creó un desempleado de Germantown (Pennsylvania), Charles Darrow, durante la gran recesión mundial de la década del 30. Solicitó su patentamiento el 31 de agosto de 1935 con el título de "*Board game apparatus*" y se le concedió la patente cuatro meses después, el 31 de diciembre. La patente protegió tanto el tablero como las reglas del juego. Su éxito fue arrasador en una situación económica crítica como la que se vivía en la época y es muy probable que se haya debido al hecho de que permitía a cualquier jugador sentirse propietario de bienes raíces. En la primera semana se vendieron doscientos mil sets del juego²⁶⁵. Una vez que la patente pasó al dominio público, surgieron las versiones similares, con distintas denominaciones. Entre ellas, en el ámbito de lengua española se encuentran, como se ha dicho, "Negocios en la Gran Ciudad" y "El Estanciero". Asimismo, en Paraguay se lanzó el mismo juego con el nombre de "El Banquero".

El empleo no tan aislado del argumento de la falta de originalidad para el rechazo de un juego —estando los juegos explícitamente excluidos de la protección del derecho de autor en la mayoría de las legislaciones— permite insinuar la existencia de una inclinación favorable a percibirlo como una creación digna de mejor suerte en el ámbito de los derechos inmateriales.

5. LOS VIDEOJUEGOS

Los videojuegos consisten en un *software* creado para el entretenimiento y basado en la interacción entre una o varias personas y un aparato electrónico que ejecuta el programa²⁶⁶. Presentan una situación compleja por los diversos elementos que los integran (técnicos, gráficos, musicales, informáticos, etc.). Esto significa que confluyen elementos tanto del ámbito de la tecnología como de la creatividad artística, conjugando la expresión de la imaginación con la tec-

264 Pablo A. PALAZZI, "La exclusión del régimen de Derecho de Autor de las ideas, sistemas, métodos, aplicaciones prácticas y planes de comercialización". Documento de trabajo N° 6, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, s/f, 9.

265 PatentPlaques.Com, "The true Monopoly Story" (<https://www.patentplaques.com/blog/?p=2264>).

266 MARTÍN SALAMANCA, 114.

nología más avanzada. Los códigos informáticos subyacentes a los juegos transforman las ideas en ricas expresiones de arte visual que cobran vida en diversos aparatos —consolas, computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes—²⁶⁷. Esta situación concreta da lugar a discusiones sobre la mejor forma de tutelarlos. Pero, a diferencia de los juegos tradicionales de tableros y fichas, la protección está presente en todos los casos.

En algunas jurisdicciones, como las de la Argentina, Canadá, China, España, la Federación de Rusia, Israel, Italia, Singapur y Uruguay, los videojuegos son considerados como un *software* funcional con un interfaz gráfico. Por su parte, Alemania, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, Francia, India, Japón, Sudáfrica y Suecia han adoptado un enfoque más pragmático y reconocen la complejidad de los videojuegos, por lo que favorecen una “clasificación distributiva”, que otorga protección por separado a cada elemento creativo, de acuerdo con su naturaleza específica. En otras jurisdicciones, como las de Kenya y la República de Corea, se considera que los videojuegos son obras audiovisuales²⁶⁸.

En 2011 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos equiparó los videojuegos a otras expresiones artísticas tradicionales al afirmar que “al igual que los libros, las obras de teatro y las películas que les han precedido como objetos de protección, los videojuegos comunican ideas, e incluso mensajes sociales, mediante instrumentos literarios conocidos (como por ejemplo los personajes, los diálogos, el argumento y la música) y características distintivas de esa expresión (como la interacción del jugador con el mundo virtual)²⁶⁹”.

Se ha señalado que hay elementos de los videojuegos tutelables por *copyright* y otros por patente. Así, por lo general, el programa informático que hace posible el desarrollo del juego está protegido como obra literaria, y el trabajo artístico y el sonido están protegidos como obra audiovisual. En cuanto a los elementos funcionales —dispositivos de funcionamiento y consolas— se hallan protegidos por patente. “En términos generales, las patentes se conceden a tecnologías que sean nuevas, útiles, no sean evidentes o impliquen actividad inventiva²⁷⁰”.

Hasta ahora se han otorgado muchas patentes de juegos en general en Estados Unidos. Es importante destacar que la gran mayoría de ellas fueron para videojuegos en particular. Hasta la fecha de nuestra consulta, 14.438 patentes se encontraban aún vigentes. Había 3.384 solicitudes pendientes. Las empresas

267 DAVID GREENSPAN, “Los videojuegos y la P.I.: perspectiva mundial”, OMPI Revista, abril de 2014 (http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2014/02/article_0002.html).

268 Andy RAMOS GIL DE LA HAZA, “Videojuegos: ¿programas informáticos u obras creativas?”, OMPI Revista, agosto 2014 (http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2014/04/article_0006.html).

269 Jewell CATHERINE, “Los videojuegos: arte del siglo XXI”, OMPI Revista, agosto de 2012 (http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/04/article_0003.html).

270 Ibid.

que mayor número de patentes habían obtenido eran: IGT, con 2.266; Nintendo, con 587; Universal Entertainment Corporation, con 376; Microsoft Technology Licensing, LLC., con 260; Square Enix Co. Ltd., con 1333; Konami Digital Entertainment, con 400; Aristocrat Technologies Australia Pty. Limited, con 315; Zynga Inc., con 161²⁷¹.

Lo llamativo es que algunas patentes de juego se otorgaron después de la decisión de la Corte del caso *Bilski* (2008) y *Bilski v. Kappos* (2010). En esta última se había establecido que el impedimento de la abstracción se eliminaba con la prueba de la máquina o la transformación (vinculación de la invención con una máquina o aparato particular o la transformación de un objeto existente en otro diferente), acompañada del resultado, útil, concreto y tangible. Nos parece muy difícil —si no imposible— que algún juego de salón pueda salir airoso de esta prueba.

Hemos anotado un caso en que, de un videojuego protegido por derecho de autor, sirvió a su titular para la defensa judicial de sus intereses. Es el caso de la firma Tetris Holding, que, tras obtener el *copyright* sobre el juego “Tetris”, consideró que Xio Interactive lo plagió con su juego “Mino”. Al contestar la demanda, Xio Interactive argumentó que no había habido infracción de derechos de autor porque había copiado “solo elementos no protegidos, en particular las reglas y la funcionalidad del juego, y no sus elementos expresivos”. El Tribunal sostuvo que la versión del juego de la demandada infringía los derechos de autor porque había copiado elecciones estéticas que iban más allá de la idea del juego, copiando diseño de piezas y colores, movimiento de piezas, dimensiones de campo de juego, habiendo una gran cantidad de alternativas de diseño disponibles²⁷².

271 <http://www.patentbuddy.com/Technology/Profile/A63F>. Consultado el 17/01/17.

272 *Tetris Holding, LLC v. Xio Interactive, Inc.*, 863 F. Supp. 2d 394 (D.N.J. 2012) (Copyright – game cloning), New Jersey District Court.

CAPÍTULO X

CREACIONES EN ZONA GRIS (5): RECETAS DE COCINA

1. UN CONJUNTO DE INSTRUCCIONES

Volvemos a un viejo fallo argentino, citado en el primer capítulo de este trabajo, en que se demandó civilmente por plagio de un recetario de cocina. Encontramos en él una curiosa afirmación: “(...) es condición esencial que la obra — concepción intelectual— denote algo de original en la descripción, combinación y dosaje de los ingredientes, constitución de cada receta, con tal arte que dé a la combinación de estos una personalidad propia y característica que la diferencia de las demás²⁷³”. Ese fallo planteaba una situación similar a la que se daría con las sentencias españolas mencionadas en el capítulo anterior referidas a juegos rechazados por no ser originales. La afirmación de la decisión judicial argentina parece indicar que, si en la combinación y dosaje de los ingredientes que forman parte de una receta culinaria existiera originalidad, su creador tendría derechos sobre el contenido de ella. No solo no es así, sino que, obviando la contradicción, en todo el fallo —salvo el párrafo destacado— los camaristas lo reconocen, pues ratifican que la única posibilidad de tener derechos sobre un libro de cocina es sobre la forma exterior.

En una sentencia italiana se ha comentado que no se puede hacer coincidir la protección de un recetario con “la invención gastronómica, es decir, con la idea, la elección culinaria, sugerida por el gusto y por la sapiencia artesanal de combinar en ciertas dosis y con ciertos dispositivos los ingredientes alimenticios”. Se ha agregado al respecto que la receta en sí se acerca a la fórmula matemática o química de composiciones de uso o más elementos; incluso, se ha dicho que “estamos en el campo de la llamada propiedad científica que, como tal, no es susceptible de tutela²⁷⁴”.

Lo cierto es que la receta culinaria sencillamente consiste en un conjunto de instrucciones para la elaboración de un plato. Es el criterio que tuvo un tribunal

273 La Ley, Serie A, t. 1, 275. El fallo es de la Cámara Civil 1ª de la Capital. Fue dictado el 23/ XII/35.

274 Mario FABIANI, “Diritto di autore gastronomico”, IDA, 1987.

francés al rechazar la protección autoral a unas recetas de cocina “por no constituir más que una secuencia de instrucciones²⁷⁵”. Esto dio motivo al siguiente comentario de Sánchez Aristi:

Ante fallos judiciales como este, habría que preguntarse qué otra cosa distinta de una secuencia de instrucciones son los programas de ordenador, y por qué entonces se asume tan pacíficamente que ellos sí pueden constituir el objeto de un derecho de autor²⁷⁶.

El argumento precedente es categórico en cuanto a impugnar la protección del *software* por derecho de autor, pero, obviamente, no habilita a tutelar por la misma vía las recetas culinarias.

2. MATERIA PATENTABLE

En un artículo con el que contribuyó un examinador de patentes de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USTPO, según sus siglas en inglés), se afirma que, de acuerdo con el título 35, sección 101, de la Ley de Patentes de ese país, es posible otorgar una patente a “todo proceso útil, máquina, manufactura o composición de la materia, o cualquier mejora nueva y útil de ellos”.

Atendiendo que, según el artículo, la receta de una comida tiene típicamente tres componentes (una lista de ingredientes, instrucciones sobre cómo combinarlos y cocinarlos, y el producto final resultante de los dos primeros componentes), “una lista de ingredientes puede caer bajo el primer requisito de composición de la materia y/o manufactura, y la forma en que se produce la comida puede caer bajo un proceso”. De ello concluye que las recetas de cocina “pueden ser elegibles para la protección por patente, porque ellas contienen materia patentable²⁷⁷”. Debe destacarse que este texto fue obtenido de un sitio de la propia USTPO. Afirma incluso que “numerosas patentes de productos de comida son otorgadas cada año. Aunque si se da un vistazo a la mayoría de estas patentes, se encontrará que las recetas parecían haber sido creadas en un laboratorio antes que en una cocina²⁷⁸”.

De acuerdo con la USPTO, la receta de alimentos y de productos para patentes corresponde a la clase 426 (Comida o comestibles: procesos, composiciones y productos). Ejemplos exitosos de recetas patentadas incluyen: productos de panadería sin azúcar; un cono de helado con una mayor crujiente y una masa lista para hornear. Ejemplos de técnicas de cocina que han obtenido patentes

275 TGI París, 30/IX/97, RIDA N° 177, 273 y sigtes.

276 SÁNCHEZ ARISTI, 46.

277 Inventor Eye. Publicación bimensual de la USTPO, junio 2013. (<http://www.uspto.gov/custom-page/inventors-eye-advice-1>).

278 Ibid.

incluyen: un método para hacer bizcocho en microondas; un producto que mejora la textura de los alimentos empanados; técnica de secado de embutidos²⁷⁹.

3. TECNOLOGÍAS GASTRONÓMICAS

Como receta culinaria hemos de entender una lista de ingredientes acompañados de instrucciones y un método sobre cómo preparar un plato, aun admitiendo que este concepto es muy amplio, pues abarca tanto las recetas descritas en los libros de cocina, como la enumeración de ingredientes que se encuentra en las etiquetas de los productos alimenticios. Es conveniente clarificar que las invenciones patentadas no son propiamente recetas con el significado señalado, sino composiciones de materias, por un lado, y procesos para la obtención de alimentos con determinadas características, por otro. Además de la concesión de patentes, la jurisprudencia ha respaldado la protección de estas. Por ejemplo, en *P.E. Sharpless Company v. Crawford Farms*, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito sostuvo que la combinación de quesos que dieran como resultado un queso con sabor característico del Roquefort era patentable. El tribunal argumentó que “no hay ninguna restricción en cuanto a la naturaleza de la composición que puede ser patentada”. Del mismo modo, la Corte Suprema de Estados Unidos ha declarado que varias patentes dirigidas a mejorar el proceso de fabricación de la harina eran válidas²⁸⁰. Por lo señalado, se ha dicho que más que recetas culinarias las creaciones que se han patentado han sido tecnologías gastronómicas²⁸¹.

Sobre la conveniencia de patentes gastronómicas se ha advertido que, debido a la constante transformación de las cocinas en laboratorios de ciencia, es imperativo que los chefs obtengan protección de patente por sus innovaciones en técnicas de cocina e invención de comidas²⁸². Se destaca que:

[L]os chefs en la era de la cocina pos-moderna y la gastronomía molecular no son diferentes de los científicos en laboratorios inventando nuevos y útiles productos para la sociedad, y por lo tanto deben ser premiados por su tiempo y su esfuerzo creativo²⁸³.

279 Ibid.

280 Morgan P. ARON, “*A chef’s guide to patent protections available for cooking techniques and recipes in the era of postmodern cuisine and molecular gastronomy*”, 10 J. Bus. & Tech. L. 137, 2014 (<http://digitalcommons.law.umaryland.edu/jbtl/vol10/iss1/8>).

281 Marie-Christine JANSSENS, “Copyright for culinary creations: a seven course tasting menu with accompanying wines”, trabajo preparado para la conferencia de ALAI sobre “Expansión y contracción del copyright; materia, ámbito, soluciones”, Dublín, 2011. (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2538116).

282 ARON, op. cit.

283 Ibid.

La llamada “gastronomía molecular²⁸⁴” enfoca los procesos físicos y químicos que se producen durante la preparación de alimentos. Algunos ejemplos de dicha técnica son el falso caviar hecho de alginato de sodio y calcio, espaguetis elaborados con verduras, y helado instantáneo por medio de congelado rápido utilizando nitrógeno líquido²⁸⁵.

Ha de advertirse, sin embargo, que el patentamiento de los productos alimenticios tiene sus restricciones. No se puede pretender protección, por ejemplo, para una “salsa especial” por muy especial que sea, si no reúne ciertos requisitos que justifiquen ese tipo de tutela, verbigracia: ¿Cómo se logró la composición resultante? ¿Por qué dicha composición puede ser considerada única? ¿Es posible definirla de una manera tan detallada que permita demostrar que ella es nueva y no resulta obvia? ¿Qué problemas particulares en materia culinaria o gastronómica se han resuelto con la receta? Se ha dicho que con las respuestas de estas preguntas no se conseguirá en todos los casos convertir una receta en patentable, pero, si se demuestra la singularidad de ella y el hecho de que se haya resuelto un problema relacionado con lo culinario (por ejemplo, un alimento de cero calorías que tenga un gusto agradable), se contará con elementos que permitan tener fundadas expectativas en la obtención de una patente²⁸⁶.

En general, las pretensiones que pueda haber sobre el patentamiento de recetas gastronómicas, en el sentido de conceder al creador de un plato el monopolio en su preparación, tienen asidero en casos aislados, salvo, como se ha visto, en Estados Unidos, con las limitaciones que se han señalado. Sin embargo, como se ha podido notar, más que a recetas de platos, las patentes han sido otorgadas a técnicas para el tratamiento de alimentos.

284 La llamada “gastronomía molecular” es una creación del físico húngaro Nicholas Kurti, y el químico francés Hervé This, quienes la definieron como la “*exploración científica de las transformaciones y los fenómenos culinarios*”. A partir de las propiedades fisicoquímicas de los alimentos, esta nueva disciplina aplica ciertos procesos que generan una transformación específica en ellos. Introduce elementos químicos (por ejemplo, nitrógeno líquido) o combina aquellos cuya composición molecular sea compatible para la elaboración de determinados platos, mediante el batido, el aumento de la viscosidad y la gelificación, entre otros procedimientos, que permitirán que se manifiesten ciertas propiedades y se produzcan transformaciones (por ejemplo, creación de espumas, geles, emulsiones). Si bien, la química siempre ha estado presente en la gastronomía, el uso consciente de estas técnicas implica un aporte científico a la preparación de platos novedosos en la corriente de la “cocina de autor” (<https://gastromolecular.worldpress.com>). Consultado el 08/XII/16.

285 JANSSENS, op. cit.

286 Quinn GENE, “Law of recipes: Are recipes patentable?”, en <http://www.ipwatchdog.com/2012/02/10/the-law-of-recipes-are-recipes-patentable/id=22223/>. Consultado el 26/02/2016.

4. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO COMERCIAL

El hecho de que el patentamiento de recetas gastronómicas esté ceñido a invenciones consistentes en técnicas de tratamiento de alimentos o procesos propios de un laboratorio ha implicado que se utilicen caminos indirectos para tutelar las simples recetas de cocina entendidas como instrucciones de combinación de ingredientes. Para ello, se ha echado mano tanto a la prohibición de revelar secretos comerciales²⁸⁷, como al contrato de confidencialidad²⁸⁸.

En un caso ventilado en 2014 en la Corte de Distrito del Distrito Sur de Nueva York (*KatiRoll v. Kati Junction*), el propietario de un restaurante de comida hindú demandó por apropiación indebida de secretos a siete exempleados que habían dejado la empresa para ser contratados por otro restaurante abierto a tres cuadras del anterior y adonde llevaron las recetas especiales de su empleador. Consideró la Corte que, aun admitiendo que las técnicas de la cocina hindú estaban en el dominio público, los ingredientes específicos utilizados por la demandada y la proporción de su uso constituían un secreto comercial que no podía haber sido revelado por los exempleados²⁸⁹.

En otro caso (*205 Corp. v. Brandow*), la Corte Suprema de Iowa confirmó en 1994 el veredicto de un jurado que había hecho lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por un restaurante contra su anterior gerente, quien había revelado a su nuevo empleador secretos de las recetas de una salsa de pizza, de la masa para pizza y de un tipo especial de sándwich²⁹⁰.

En un fallo de 2011 (*Vásquez v. Brandow*), la Corte del Distrito de Kansas no aceptó el criterio de la violación del secreto comercial, considerando que la protección debió haberse dado por medio de un contrato de confidencialidad, que el demandante había omitido. La Corte encontró que las recetas originales

287 Vide Cap. XII.

288 Vide Cap. XIII.

289 Sarah SEGAL, “Keeping in the kitchen: An Analysis of intellectual property protection through trade secrets in the restaurant industry”, *Cardozo Law Review*, Yeshiva University, Nueva York, 2016, V. 37, 1524.

290 *Ibid.*, 1524-1525. La Corte consideró que el demandante había presentado pruebas suficientes del valor económico de las recetas confidenciales, así como pruebas de que había tomado medidas adecuadas para mantenerlas en secreto. Por esta razón, las recetas constituían secretos comerciales protegibles. La Corte consideró varios testimonios que describían que habría resultado un proceso difícil que cualquier no empleado pudiera averiguar el contenido de las recetas, así como los numerosos premios que el restaurante había ganado por la calidad de su cocina. Sostuvo que las recetas constituían un bien independiente económicamente valuable. Confirmó asimismo el criterio del tribunal inferior de que una limitada revelación de las recetas había sido necesaria para el restaurante, por lo que se consideraba que había abandonado las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad de la receta.

del restaurante, los métodos de preparación y la información sobre provisiones y proveedores, así como las referidas a las necesidades y deseos de los clientes, podía constituir legítimamente secreto comercial. Pero terminó rechazando la demanda porque no había suscrito con los empleados un contrato de confidencialidad o acuerdo de no competencia²⁹¹.

5. DUDOSA PROTECCIÓN

Enfocando las recetas gastronómicas en una perspectiva latinoamericana, la exclusión de protección es manifiesta, al menos en un enfoque que parta del derecho de autor —ámbito en que se han centrado las discusiones doctrinarias sobre los platos de cocina—que solo da tutela a la forma de expresión. En cuanto a las patentes, es muy dudoso que puedan reunir los requisitos de altura inventiva y de aplicación industrial, esto último por el sesgo de energía y transformación de la materia que se da al vocablo *industria* en el campo de los derechos intelectuales, aunque el alcance económico del término sea en la actualidad mucho más amplio.

Si bien los grandes chefs han impuesto lo que se llama “cocina de autor” —es decir, platos creados por ellos y que van “firmados” con su nombre—, no pueden ejercer efectivos derechos de autor sobre los mismos, salvo en el aspecto de su expresión formal cuando las recetas son presentadas en un lenguaje literario o gráficamente, y alguien se apodera de su manifestación externa. Pero la dicotomía idea/forma vigente en este ámbito jurídico impide que el creador de un plato esté legalmente habilitado para reivindicar la exclusividad de su preparación.

Las recetas pueden ser originales tanto en su contenido como en su expresión. La originalidad en el contenido estará dada por su carácter innovador como plato; lo estará en su expresión, por el lenguaje empleado en su descripción, por adoptar las características de un poema o una canción o por ser presentada en un formato gráfico con características propias. En este último aspecto, cuando una receta es expresada en forma original, pero el plato contenido en ella en sí mismo no lo es, el autor de la receta podrá impedir que la misma sea reproducida sin su autorización, pero no estará en condiciones de evitar que se prepare el plato descrito, basado en el derecho de autor²⁹². En general, salvo las excepciones que se mencionan, aun siendo original la preparación, el creador no podrá conseguir el respaldo de la ley para evitar que terceros lleven a la práctica la receta.

291 Ibid., 1556.

292 Alfredo MARAVÍ CONTRERAS, “Las creaciones gastronómicas como objeto de protección por el Derecho de Autor: Posibilidades y conveniencia”. Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Año IX - N.º 9. Lima, 2013.

Se advierten algunas dificultades adicionales que trabarían la aplicación práctica de un eventual derecho privativo. En efecto, aun en el caso de que las recetas gastronómicas se llegaran a considerar obras, “existen varios posibles problemas respecto a proteger las creaciones culinarias, relacionados con el identificar al titular de los derechos, la afectación del dominio público y la reducción de la creatividad, los innecesarios derechos conexos de los cocineros y las severas dificultades para hacer efectiva la protección²⁹³”.

6. CRITERIO DE ORIGINALIDAD

Hemos encontrado opiniones contracorriente, basadas en el criterio de la originalidad como decisivo para determinar la protección de las recetas de cocina por medio del derecho de autor. Es, por ejemplo, la posición de Soler Masota.

La mencionada autora acepta que no son tutelables las recetas tradicionales, pues da por sentado que pertenecen al acervo común. Tampoco considera merecedoras de protección las “recetas cuya creatividad consiste en la mera presentación novedosa de platos, mediante la aplicación de técnicas asequibles para un maestro cocinero”. De la misma manera, es contraria a que el derecho de autor incluya cualquier variación o innovación en la forma de cocinar los ingredientes típicos de una receta conocida o la forma clásica de preparar determinado ingrediente, “cuando tal variación o innovación carezca de la altura creativa suficiente²⁹⁴”. En cambio, entiende que es admisible la protección autoral para ciertas creaciones culinarias, en la medida en que resultaran “particularmente inspiradas y novedosas, representaran un salto cuantitativo relevante respecto de lo exigible a un maestro cocinero diligente y respondieran a un esfuerzo creativo superior al del sector. Se trata de recetas que aunarían imaginación inusitada con una ejecución inaudita²⁹⁵”.

Como se ha discutido en el capítulo anterior, la originalidad es requisito fundamental para la admisión de la protección del derecho autoral, pero no es el único, pues dicha rama jurídica excluye de manera explícita que la aplicación práctica de una obra se encuentre dentro de su radio de acción.

7. CRITERIO DE EXPLOTACIÓN INDIRECTA

Sánchez Aristi plantea la posibilidad de proteger la aplicación práctica de las recetas gastronómicas dentro del marco del derecho de autor desde una perspectiva diferente. Lo hace sobre la base de que la utilización de una creación

293 Ibid.

294 SOLER MASOTA, 501-502.

295 Ibid., 503.

intelectual ajena en el proceso de producción y oferta de bienes o servicios en el mercado constituye un acto de explotación de la obra²⁹⁶.

Expresa al respecto:

Imaginemos que un reputado cocinero idea una serie de novedosas recetas de cocina y autoriza a un determinado restaurante para que prepare y sirva a sus clientes dichas recetas. Imaginemos incluso que dicho cocinero publica un libro en el que se describen las recetas. Un segundo restaurante comienza entonces a ofrecer a su clientela las recetas ideadas y descritas por nuestro cocinero. Si se opta por un análisis convencional, es claro que el segundo restaurante no estaría explotando la obra creada por el cocinero en la medida en que no está reproduciendo, distribuyendo, comunicando públicamente o transformando su recetario. Sin embargo, no deja de ser cierto que las recetas, dotadas de un contenido original, están siendo empleadas dentro del proceso de producción de un sujeto que opera en el mercado de bienes y servicios sin consentimiento de quien las ideó, y eso no lo cambia ni siquiera el hecho de que haya sido publicado un libro en el que se describen tales recetas²⁹⁷.

El planteamiento de Sánchez Aristi parece tener asidero en el hecho de que las legislaciones autorales en general, además de citar las formas tradicionales de explotación económica (reproducción, comunicación pública y distribución, principalmente), señalan que se admite cualquier otra forma posible de explotación²⁹⁸. La posibilidad que abre el mencionado autor es la defensa de los intereses del creador de las recetas de cocina sobre la base de que un tercero explota de manera no autorizada la obra, aunque no lo haga por medio de una de las formas clásicas del derecho autoral:

Si de lo que se trata es de proteger el contenido original de una obra frente a su empleo indirecto por un sujeto que se sirve él para sus propios fines empresariales, aunque no incurra exactamente en una reproducción,

296 SÁNCHEZ ARISTI, 49.

297 Ibid., 49-50

298 RODRÍGUEZ TAPIA y BONDÍA ROMÁN expresan, refiriéndose al art. 17 de la ley española de derecho de autor: “No ofrece ninguna duda el carácter de *numerus apertus* de las formas y correlativos derechos de explotación enumerados en el texto del artículo (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación). Existe, por tanto, la posibilidad de proceder a la explotación de la obra mediante una forma distinta de las contempladas, ya existente o factible en la actualidad o ya susceptible de aparecer o desarrollarse en el futuro” (op. cit., 94). A su vez, Antequera Parilli manifiesta: “Dado lo ilimitado del derecho de explotación (sistema de *numerus apertus*), la descripción de su contenido tiene apenas un sentido ejemplificativo, ya que toda forma de uso de la obra es, salvo excepción legal expresa, privativa del autor o, en su caso, del titular del respectivo derecho” (*Derecho de autor*, I, 400).

distribución, comunicación pública o transformación de la obra expresiva, entonces solo es posible defenderse acogiendo una noción amplia de explotación, una noción que la haga tal vez equivalente al concepto de uso²⁹⁹.

La posición de Sánchez Arísti, basada en la amplitud de posibilidades en materia de explotación de una obra se ve fortalecida, al menos en España, por el hecho de que no existe en forma expresa en la legislación autoral de ese país la exclusión de la protección de las ideas³⁰⁰. Parecería entonces válido el argumento de que la preparación de recetas gastronómicas es una forma de explotación de ella como obra. Sin embargo, la elasticidad en el criterio de explotación colisiona con el art. 9º-2 de ADPIC, del cual España es parte, que expresa: “La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí”. Las recetas entran en la categoría de procedimientos.

En consecuencia, entendemos que resulta muy débil la defensa del contenido de las recetas gastronómicas en el marco del derecho de autor como base de reclamo a terceros que llegaran a utilizarlas.

8. EL PLATO COMO MARCA

Es posible obtener una protección tangencial de determinadas recetas identificables por su denominación, quien los prepara o el lugar donde se las prepara registrando como marca una forma especial y característica de presentación del plato resultante. Esto se debe a que, en general, las legislaciones marcarias admiten el registro de ilustraciones como marcas figurativas e, incluso, de formas tridimensionales, siempre que estas no sean necesarias o funcionales³⁰¹. Cabe hacerlo utilizando la figura del *trade-dress*.

Trade-dress (expresión conocida en español como “imagen comercial” o “apariencia distintiva”) es el aspecto global de un producto, cuando funciona como una marca. Ejemplo clásico es la forma de la botella de Coca-Cola. El reconocimiento del *trade-dress* para distinguir la presentación de comidas en Estados Unidos comenzó en 1992 con el caso en *Dos Pesos Inc. v. Taco Cabana, Inc.* La Corte Suprema sostuvo que la decoración general de un restaurante

299 *Ibid.*, 50.

300 Suponemos que esa ausencia de prohibición expresa de la tutela de las ideas en la ley española es lo que ha llevado a RODRÍGUEZ TAPIA y BONDÍA ROMÁN a expresar: “Contra el tópico extendido de que el derecho de autor no protege la idea sino la forma, hay que afirmar que la idea es protegible por la LPI (n.d.r., Ley de Propiedad Intelectual) si está expresada, tiene cierto grado de complejidad y es original” (op. cit., 54.). Ya nos hemos referido a esta cita en el capítulo I.

301 Sin embargo, la presentación de un determinado plato podría caer en la categoría de lo funcional.

temático mexicano, incluyendo sus toldos, colores de la pared y el estilo de menú podría ser inherentemente distintivo y por lo tanto de protección como *trade-dress*³⁰².

Obviamente este registro no supone protección de la aplicación práctica de una receta culinaria, pero, por lo menos, implicaría una violación marcaria de quien copia la presentación registrada como marca figurativa o tridimensional. Supongamos que el chef de un determinado restaurante crea algunos platos, les pone nombres distintivos y los reúne con sus respectivas fotografías en el menú. Si en otro restaurante se incorporaran al menú los mismos platos, manteniendo su denominación y acompañados de ilustraciones muy parecidas, habría en conjunto posibilidades positivas en favor de una acción que pudieran promover el chef o el propietario del primer restaurante en una situación bastante cercana al reclamo por la autorización no autorizada de recetas culinarias³⁰³.

302 Naomi STRAUS, “Trade Dress Protection for Cuisine: Monetizing Creativity in a Low-IP Industry”, *UCLA Law Review*, Vol. 59, 2011, 216-217. (<http://www.uclalawreview.org/pdf/60-1-4.pdf>).

303 En Paraguay, incluso, ante esa situación, es posible demandar por competencia desleal. Para la legislación paraguaya, constituyen competencia desleal “los actos susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos” (art. 81° inc. a de la Ley 1294/98).

CAPÍTULO XI

CREACIONES EN ZONA GRIS (6): JUSTIFICATIVO DE LA DESPROTECCIÓN

1. CONSIDERACIONES GENERALES

En los capítulos anteriores hemos analizado cinco tipos de creaciones inmateriales que se encuentran en una zona gris —vale decir, en una situación discutible en cuanto a que sean merecedores de protección—. Hacemos aquí una recapitulación de lo expresado en los capítulos precedentes, con el propósito de demostrar la coherencia existente en la negación de su tutela.

Rechazadas porque estas creaciones no se ajustan a los requisitos establecidos por la legislación, hay, sin embargo, iniciativas en procura de su reconocimiento, alentadas por alguna jurisprudencia y por sectores minoritarios de la doctrina, que, con criterios innovadores —o, si se quiere, muy flexibles—, encuentran justificativos para su protección legal. Aun sin que puedan resultar convincentes esas iniciativas, queda la duda de si, en las condiciones vigentes, con algún cambio de enfoque sería posible dar cabida bajo el manto protector de los derechos intelectuales a las creaciones ubicadas en dicha zona.

Esencialmente, el rechazo se basa en dos razones diferentes. En el caso de los métodos de negocios, estos tienen características que en principio podrían calificarlos para una patente, pero les falta un requisito para acceder a ella. En cuanto a las otras creaciones ubicadas en esta zona —formatos de programas de televisión, campañas de publicidad, juegos de salón, recetas de cocina—, no pueden beneficiarse con el derecho de autor, dado que se limitan a ser un conjunto de ideas.

Someramente, exponemos a continuación nuestras conclusiones en cada tipo de creación.

2. MÉTODOS DE NEGOCIOS

Lo incierto de la aptitud de los métodos de negocios para la patentabilidad radica en los alcances de expresión “aplicación industrial”, uno de los requisitos para que la patente sea concedida. Cuando el derecho de las invenciones adqui-

rió forma con el Convenio de París, lo industrial se refería a la modificación de la materia o a la incidencia de la energía sobre ella, por lo que no cabía duda en cuanto al significado de dicha expresión. Sin embargo, el requisito del efecto transformador que debe cumplir la invención se ha venido diluyendo en la medida en que se ha dado a la palabra “industria” una interpretación económica antes que jurídica. En consecuencia, su ámbito ha sido ampliado al turismo, al transporte y a otros distintos tipos de servicios, que son considerados actividades industriales desde el punto de vista económico. Esto ha permitido que en países europeos hayan sido otorgadas varias patentes de métodos de negocios, referidas a ámbitos que han ganado la calificación de “industrial”, de acuerdo con el significado amplio del adjetivo.

Se ha visto que en la legislación de Estados Unidos la ley no incluye el requisito de la aplicación industrial, reemplazado por la exigencia de que la invención no sea meramente abstracta. Sin embargo, la incidencia en el campo de la industria transformadora fue durante varios años el criterio ampliamente aceptado, hasta que un fallo de la Corte Suprema estableció que era suficiente un resultado “útil, concreto y tangible”, con lo que podía darse por cumplida la ausencia de abstracción. Pero más recientemente la Corte Suprema ha dado un nuevo giro al tema al establecer que debe demostrarse que la invención está vinculada con una máquina o aparato particular o que promueve la transformación de un objeto existente en otro diferente. Se trata, en esencia, de la aceptación del criterio de lo industrial en su acepción restringida y que, creemos, habrá de cerrar las puertas a su interpretación elástica.

Independientemente de los cambios de orientación en los Estados Unidos —y a pesar del criterio laxo existente aún en Europa—, en los últimos tiempos la doctrina ha expuesto con firmeza los alcances jurídicos de la expresión “aplicación industrial”, que puede resumirse en la afirmación de que “el objeto de la invención debe consistir en un medio para que el hombre opere sobre la naturaleza o la materia³⁰⁴”. Es decir, para que haya industria a los efectos del patentamiento, ha de obtenerse un resultado por medio de la ejecución de la invención sobre fuerzas o materias de la naturaleza y no sobre la actividad humana. Esto último es lo que ocurre con los métodos de negocio, por lo que, en el estado actual de la legislación, quedan descalificados para la obtención de patente.

304 Salvador D. BERGEL, *Opo. Cit.*, 23. Citando a BERCOVITZ el autor asimismo expresa: “El carácter industrial de la invención consiste en la exigencia de que la regla inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. Por ello puede afirmarse que es industrial aquella invención en cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un resultado con entidad física” (*Ibid.*, 23).

3. FORMATOS DE PROGRAMAS DE TV

Pese a que habitualmente se discute si los formatos de programas de televisión están en condiciones de merecer la salvaguarda del derecho de autor, a nuestro criterio ellos se encuentran más cerca de los derechos de propiedad industrial que de los propiamente autorales, aunque su destino no sea la modificación de la materia. Salvando las diferencias, se hallarían en una situación cercana a los métodos de negocios. Lo entendemos así porque constituyen una serie de instrucciones integradas a un esquema en que se distribuyen diversos elementos —algunos fijos, otros variables— como modelos de programas televisivos de emisión periódica. En otras palabras, el formato es un plan —de contenido abierto— para la aplicación práctica, lo que le sustrae del terreno específico del derecho de autor.

No obstante, algunos autores —haciéndose eco de ciertos fallos, controvertidos, por cierto— abren la posibilidad de protección de los formatos en el derecho autoral si se pudiera probar la impronta personal del creador³⁰⁵. Entendemos que este criterio no resulta admisible, pues el formato es funcional. En efecto, se trata esencialmente de un tipo de *know-how* que apunta a la obtención de un resultado: el programa televisivo, que se podrá concretar todas las veces que se quiera utilizando las pautas establecidas en el conjunto de instrucciones. Al respecto, hemos anotado esta caracterización del formato, que nos parece muy plausible:

Desde el punto de vista jurídico, se sitúa entre la idea y el método. Es más elaborado que la idea y menos completo que el método. Es un sistema, un proyecto³⁰⁶.

4. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

La justificación del rechazo de la protección de ideas que forman parte de una campaña publicitaria aparece como evidente a poco que se las distinga de las obras publicitarias. Estas son obras como otra cualquiera. Pueden materializarse en un texto, en imágenes, en audios o en una combinación de estos. La

305 MONTEZUMA PANEZ, op. cit. Refiriéndose a un fallo argentino, este autor peruano expresa: “Como en todos los casos de la jurisprudencia comparada, se requiere que el denunciante acredite que la expresión conjunto de ideas realizada revista originalidad para poder ser reconocida como «obra audiovisual»; de lo contrario, únicamente alcanzará el estatus de «fijación audiovisual». Pero no solo eso. Se exige como un primer criterio de evaluación que esta originalidad recaiga sobre la totalidad de la obra, en tanto que un conjunto de elementos de distinta naturaleza, y no sobre algunos de ellos analizados de forma aislada. De otro modo, no será posible predicar la alegada protección respecto de la «obra», en tanto que carecerá de originalidad para ser considerada como tal” (Ibíd.).

306 Eliane Yachou ABRÃO. Citada por BARCELOS MARQUES PEREIRA, 34-35.

condición publicitaria no tiene incidencia alguna desde el momento que la creación sea original y adquiriera una forma de expresión.

En cambio, las campañas publicitarias no constituyen obras, pues carecen de expresión. Son meras ideas —pueden ser complejas, detalladas, brillantes y de gran valor, pero no dejan de ser solo ideas— en espera de ser desarrolladas. Una vez que esto ocurra, abrirán el camino para llevar adelante una serie organizada de obras publicitarias que apunten a un producto o servicio en particular. Esto implicará su expresión concreta. El hecho de que puedan corporizarse en varias obras protegidas no hace que adquieran ellas mismas el estatus de obra³⁰⁷.

Como conjunto de ideas, las campañas publicitarias tienen una naturaleza similar a la de los formatos de televisión. Se diferencian en que, mientras estos son abiertos —no todas las pautas de los programas están establecidas en ellos—, las campañas constituyen una hoja de ruta completa.

5. JUEGOS DE SALÓN

En general, salvo en los Estados Unidos, se ha buscado la protección de los juegos de salón por medio del derecho de autor. Los juegos están constituidos por una serie de instrucciones y reglas, por lo que la única protección que se puede pretender para ellos es sobre las formas concretas de expresión que los acompañen (tableros, cartas, fichas con determinado diseño, etc.). Es decir, solo puede haber derechos autorales sobre esas formas como obras plásticas y, eventualmente, sobre algún texto anexo que pueda ser tomado como expresión literaria.

En Estados Unidos se ha seguido otro camino. Allí no se consideran los juegos desde el punto de vista del derecho de autor, sino desde la óptica del derecho de las invenciones. Como se ha dicho, en ese país no existe el requisito de la “aplicación industrial” para el patentamiento, sino que la invención no debe ser abstracta. Tomando este criterio, generalmente se ha considerado que las simples reglas de un juego pierden su condición abstracta si van acompañadas de elementos materiales (tablero, fichas, piezas, etc.). Así se han concedido muchas patentes a diversas propuestas lúdicas. Con la sustitución del criterio de la abstracción por el de la prueba de la máquina y la transformación (lo que implica de hecho el retorno al requisito de la aplicación industrial) asumido hace unos años por la Corte Suprema, suponemos que habrá de cerrarse el camino del patentamiento para los juegos.

Los videojuegos como especie se encuentran en una situación diferente, atendiendo a que parte fundamental de ellos es el *software*. Este les asegura la salvaguarda.

³⁰⁷ EMERY hace notar, sin embargo, que el Decreto 57.690 de Brasil, que reglamenta la Ley 4680, protege las ideas publicitarias, dado que el Art. 9º, apartado VIII, dispone: “La idea utilizada en publicidad es presumiblemente de la agencia, no pudiendo ser explotada por otro, sin que aquella, por la explotación, reciba una remuneración justa” (EMERY, “La propiedad intelectual y...”, 44).

6. RECETAS CULINARIAS

En el caso de las recetas gastronómicas, tampoco se puede pretender la salvaguarda del derecho de autor, salvo con referencia a determinados aspectos formales susceptibles de exteriorización. Cabe, por ejemplo, considerar como obra la descripción de una receta, lo que permitiría su tratamiento como obra literaria, o que la fotografía de una creación culinaria reciba la tutela que corresponde a una obra artística. Eventualmente podrían tenerse derechos sobre el nombre que se haya dado a un plato. Pero nada más; es decir, no hay protección del contenido de la receta. Por ello no resulta posible impedir la explotación comercial de parte de un tercero de una propuesta culinaria cuyo creador la haya dado a conocer con nombre y apellido, pues, aunque se la admitiera como obra, no estaría protegida en su aspecto funcional³⁰⁸.

Se ha visto en el capítulo anterior que, así como ocurre con los juegos de salón, las recetas referidas a alimentos son patentables en los Estados Unidos. Sin embargo, una mirada atenta sobre las patentes concedidas en este ámbito nos permite percibir que, más que recetas que conduzcan a la preparación de un plato novedoso, son fórmulas de procedimientos que inciden en las condiciones físicas o químicas de productos alimenticios en la búsqueda de nuevos sabores, reducción de grasas y calorías, texturas diferentes, etc. Es decir, hay en esos casos una técnica que permite que la aplicación práctica de la creación tenga un efecto transformador sobre la materia, lo que justifica su patentamiento.

7. BASTANTE CERCA, PERO AFUERA

En los cinco tipos de creaciones revisados nos hemos encontrado con un rechazo de protección privativa ampliamente generalizado. Más allá de las excepciones, en algunos casos aisladas y en otros no tanto, la inadmisibilidad de su inclusión en los derechos intelectuales ha sido firme, fundada en textos legales y justificada, a nivel doctrinario y jurisprudencial, con razones estrictamente jurídicas, sin necesidad de forzar conceptos. Son explicaciones basadas en el hecho de que esas creaciones no reúnen todos los requisitos que establece el derecho de patentes o el autoral, según el caso, para que alguno de los dos les conceda tutela. En la elaboración de los tratados de París y Berna solo se tuvieron en cuenta las creaciones que uno y otro habían de proteger y se establecieron los requisitos

³⁰⁸ Se presentan también otros inconvenientes. Se ha dicho al respecto: “Incluso si se llegan a considerar obras, existen varios posibles problemas respecto a proteger las creaciones culinarias, relacionados con el identificar al titular de los derechos, la afectación del dominio público y la reducción de la creatividad, los innecesarios derechos conexos de los cocineros y las severas dificultades para hacer efectiva la protección. Estos problemas, aunados a la poca certeza sobre el estímulo de la innovación en los derechos de autor, hace poco recomendable emplear este tipo de protección” (MARAVÍ CONTRERAS, 120).

que han de ser contemplados para ese fin. Las distintas legislaciones han incorporado la normativa de los dos paradigmas, por lo que los objetos inmateriales que se pretenda colocar al abrigo del derecho de patentes o del autoral han de ajustarse a sus disposiciones.

Resumiendo, en el caso de los métodos de negocios, estos no califican para la patente porque no tienen aplicación industrial, entendida ella en su significado estricto, que es el que corresponde a la época en que adquirió forma el derecho de las invenciones. Por su parte, los programas de televisión, las campañas de publicidad, los juegos de salón y las recetas gastronómicas son solo conjuntos de instrucciones y, como tales, no tienen cabida en el derecho de autor, salvo para su tutela meramente formal —es decir, pueden ser protegidos en su expresión, pero no en cuanto monopolio para la explotación de su contenido—³⁰⁹.

Uno de los argumentos empleados para tratar de forzar la tutela del derecho de autor en favor de creaciones ubicadas en zona gris es que en los casos concretos planteados a nivel judicial había originalidad y creatividad. La originalidad se constituye en el caballito de batalla de quienes promueven un criterio amplio para la admisión de obras protegidas por el derecho de autor³¹⁰. Así, se ha afirmado que “es la originalidad, precisamente, lo que atribuye propiedad al autor sobre su creación³¹¹”. Concretamente, hemos visto que en el caso de juegos para los que se ha pedido tutela, hay fallos argentinos en que se ha rechazado esa pretensión por su falta de originalidad. Si bien el rechazo es correcto, al utilizar este argumento para justificarlo resulta evidente que los juzgadores partieron de la base de que los juegos podrían ser admitidos como obra siempre que fueran suficientemente originales. Reiteramos que este no es el criterio adecuado, como también lo entendió la comentarista de un caso concreto que mencionamos en el capítulo IX, al señalar que la existencia del derecho autoral no debía ser rechazada por la falta de originalidad del juego en cuestión —como lo había justificado el fallo que se refería al caso—, sino

309 CHALOUKPA nos brinda una síntesis que engloba la situación de estas creaciones: “Todas aquellas formulaciones de ideas que describen una aplicación práctica —solucionar fallas mecánicas de automóviles, preparar comidas, jugar esto o aquello de una determinada manera, proceder de un modo u otro para circular productos, servicios o dineros, etc.— son conceptualmente ajenas al ámbito del derecho autoral, más allá de que sí se encuentren en ese ámbito los medios materiales que exteriorizan tales descripciones de aplicaciones prácticas, y más allá —también— de que algunas de esas aplicaciones prácticas puedan en algunos supuestos caber dentro del terreno de los inventos patentables. Por lo tanto, los derechos de los autores de las obras que contengan tales descripciones terminan donde termina la obra” (“La propiedad de las ideas”, 65).

310 Algunos autores entienden la originalidad con un criterio objetivo, con lo que vendría a ser sinónimo de novedad. Otras la entienden de manera subjetiva, en el sentido de que se trate de una creación que sea expresión de la personalidad del autor.

311 RODRÍGUEZ TAPIA y BONDÍA ROMÁN, 55.

porque el juego no constituía una obra. En otras palabras, la originalidad es fundamental, pero no lo es todo.

Con respecto a la creatividad, un fallo italiano le pone límites: “La creatividad nunca consiste en una cierta idea, sino que se refiere a la ejecución de una idea, en que esta puede dar origen a diferentes obras protegibles, basadas en diferentes niveles de subjetividad empleada por los autores para la transformación de la idea en realidad. Cada uno de tales diferentes niveles de subjetividad utilizados en la ejecución puede por tanto resultar potencialmente merecedor de protección³¹²”. Lo cierto es que originalidad y creatividad, con ser importantes³¹³, no pueden sustituir otro elemento que, jurídicamente hablando, califica un objeto inmaterial como obra protegible: ser expresión de ideas y no meramente ideas.

Para el rechazo de las creaciones señaladas no es necesario echar mano a justificaciones económicas ni de ningún otro ámbito fuera del jurídico. Los objetos inmateriales ubicados en la zona gris se encuentran bastante cerca del terreno de los derechos intelectuales, es cierto, pero fuera de él. Ubicándolos al margen se mantiene en todo su vigor la estructura propia del sistema de los derechos intelectuales formado con los dos grandes tratados.

312 Se trata de un fallo del tribunal de Nápoles para disputas sobre propiedad intelectual (27/II/14). Citado por Matthew Berguig, “Protection of an advertising concept: the Supreme Court has not lost sight”, del 08/XII/14 (<http://www.favorangels.com/protection-of-an-advertising-concept-the-supreme-court-has-not-lost-sight>)

313 En principio, pensábamos señalar que subjetividad y creatividad son *fundamentales*, pero los hechos nos demuestran que han dejado de serlo. Porque, ¿acaso no están protegidas obras como las bases de datos, por ejemplo, en que es difícil hablar de originalidad y creatividad?

TUTELA SIN DERECHO EXCLUSIVO

1. ¿LAS IDEAS SON LIBRES?

Existe un criterio generalizado en la doctrina de que es lícito imitar actividades, prestaciones y productos ajenos, siempre que no se trate de bienes protegidos por algún régimen de exclusividad³¹⁴. En otras palabras, si una determinada creación no reúne las condiciones legales para ser considerada obra tutelada o para que se le adjudique una patente, cualquiera puede apoderarse de ella. Esto ha llevado a que se afirmara, como lo señalamos reiteradas veces en este trabajo, que “las ideas son libres”. Pero ¿lo son en realidad?

Resulta conveniente hacer algunas precisiones. Hemos discriminado en el capítulo I entre ideas que no pueden tener dueño (las generales, las puras, las que constituyen mera información, las que son de uso común) y aquellas a las que, pese a que tienen suficiente elaboración —incluso, eventualmente, pueden ser muy elaboradas—, la ley les niega protección tanto en el campo del derecho de autor como en el derecho de la invención. Cabe, verbigracia, que un método de negocio sea muy complejo y detallado, haya en él una gran creatividad y sea resultado de costosas investigaciones, además de tener potencialmente un apreciable valor por su aplicación práctica. En este caso no se admite comparación con una idea general utilizada en obras literarias como, por ejemplo, la de los amantes que por culpa de desencuentro terminan suicidándose, utilizada varias veces en la literatura. Para aquel tipo de ideas ya desarrolladas, que generalmente derivan en una aplicación práctica, hay mecanismos indirectos de protección.

Creemos que la afirmación de que “las ideas son libres” es válida con limitaciones o, mejor, según la perspectiva que se tenga al encararla. Lo son en el sentido de que no es posible tener sobre las mismas derechos privativos, por lo que una vez que son lanzadas al mercado cualquiera puede apropiarse de ellas. Pero no lo son si el que se apropia de alguna idea ajena —con cierto desarrollo— incurre en competencia desleal o viola una obligación de confidencialidad.

314 Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS et al., *Derecho de la competencia desleal*, Heliasta, Buenos Aires, 2014, 296.

Quien ha concebido ideas que tienen valor económico ejerce sobre ellas un control similar al del poseedor en el ámbito de los derechos reales, es decir, muy precario. Por eso se ha dicho:

Se trata (...) de una mera situación de hecho similar a la posesión, con las diferencias propias de los bienes inmateriales, fundamentalmente que la posesión de un sujeto sobre las mismas es plenamente compatible con la posesión de otros sujetos³¹⁵.

La libertad de las ideas permite, en principio, que se puedan copiar aquellas que haya creado o descubierto otra persona, sin que ello constituya infracción, siempre que con esa copia no se haya dejado de cumplir alguna obligación contractual, no se haya incurrido en competencia desleal o no se haya violado un secreto protegido³¹⁶.

2. UN CRITERIO SUPERADO POR EL TIEMPO

Es preciso advertir que, al menos en la Argentina, la corriente mayoritaria en cuanto a la “libertad de imitar las ideas” se inició y se fortaleció antes de que se dictaran leyes con las que se ha admitido la protección de determinados bienes intelectuales.

En un trabajo ya clásico en la materia, Mouchet, Lipszyc y Villalba dijeron hace cuatro décadas:

Las ideas no se encuentran protegidas en el derecho positivo argentino. El único modo de impedir que sean utilizadas por otras personas es manteniéndolas secretas. Por otra parte, el objeto del secreto no contiene protección legal. Por ello, el Código Penal argentino castiga al infidente (Art. 156), ya que aquello que se divulgue es irrecuperable³¹⁷.

La categórica afirmación precedente se adecuaba a la realidad de la época en que fue hecha, 1978, pero desde entonces la situación ha cambiado, esencialmente a partir de la ley 24766³¹⁸. Sin esta herramienta legal, las ideas se

315 Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “Ponencia general presentada en la segunda sesión de trabajo sobre la explotación y la protección de las ideas a través de los contratos”, en las Jornadas de la Association Littéraire et Artistique Internationale, en Sitges, del 4 al 7 de octubre de 1992, publicada en *La protección de las ideas*, Madrid, 1994, 223.

316 Ibid.

317 MOUCHET Carlos et al., “La protección jurídica de las ideas (Derecho de autor y derecho industrial), La Propiedad Intelectual, OMPI, Ginebra, 1978, 41-59.

318 Ley de “confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos”.

encontraban prácticamente huérfanas de tutela. Precisamente ella trajo consigo un mecanismo cierto de protección para las ideas fuera del ámbito de los derechos intelectuales, aunque con algunas limitaciones. Desde 1996, año en que se sancionó la ley 24766, existe en la Argentina protección para las ideas de valor económico mantenidas en secreto y que un tercero adquiriera o divulgue de manera contraria a los usos honestos.

En el mismo trabajo mencionado los autores señalaron que no solo las ideas en abstracto carecían de titulares exclusivos, sino que también había formas más elaboradas de pensamiento que no tenían protección. Expresaron:

Bástenos recordar unos pocos ejemplos: a) las composiciones farmacéuticas, los planes financieros, etc., enumerados en el artículo 4° de la ley argentina N° 111, sobre patentes de invención; b) la inexistencia de un instituto legal para las formas útiles, denominadas por la doctrina y la legislación comparada como «modelos de utilidad», los que no cuentan con la protección legal ni en la ley de modelos y diseños industriales, ni en la de patentes ni en la de «propiedad intelectual»; c) el denominado «know-how», esto es, el saber técnico-práctico capaz de llevar a efecto, de la mejor manera posible, económicamente competitiva, una idea industrial³¹⁹.

Pues bien, el tiempo ha hecho que quedaran desfasados los ejemplos precedentes: la nueva ley argentina de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, N° 24481, admitió el patentamiento de composiciones farmacéuticas, así como los modelos de utilidad, y la ley N° 24766 protege el *know-how*. Asimismo, la competencia desleal tiene, no solo un reconocimiento jurisprudencial, sino también fundamento legal, con la adhesión del país al Convenio de París.

3. PROTECCIÓN BASADA EN LA RESPONSABILIDAD

Se ha visto que las creaciones que no reúnen los requisitos establecidos por los dos grandes paradigmas en materia de propiedad intelectual se hallan fuera de la protección del derecho de autor y del derecho de invención, lo que implica que sus creadores no tengan sobre ellas derechos que puedan ser opuestos a terceros. Sin embargo, esto no significa que carezcan absolutamente de tutela. La tienen de otras ramas jurídicas, aunque de manera indirecta y atenuada, pues las distintas formas de protección que podríamos denominar “alternativas” no adjudican derechos privativos. Se trata de una protección basada en la responsabilidad. Es decir, no hay un derecho de propiedad sobre las creaciones —o, si se quiere, de monopolio sobre ellas, y mucho menos sobre las ideas— que una persona haya generado o sobre las cuales mantenga una exclusividad de hecho. Pero si un tercero se apodera en forma irregular de las mismas, quien haya per-

³¹⁹ Ibid.

dido el control sobre esas creaciones puede reclamar a la justicia que obligue al usurpador a reparar las consecuencias de su conducta ilícita.

Por ejemplo, el contrato es una forma válida de salvaguarda para las creaciones intelectuales, aunque obviamente limitada a las partes. Asimismo, casi todas aquellas pueden ser tuteladas por medio de la represión de la competencia desleal, así como recurriendo al mecanismo de la información no divulgada, instituto jurídico que ha sido incorporado por los países adheridos al acuerdo ADPIC e incluso algunos ya han legislado al respecto. Y, finalmente, puede pretenderse el empleo de la figura del enriquecimiento sin causa como fundamento legal para ideas que no entran en la categoría de información no divulgada.

Las que aparecen como medidas indirectas de protección de los bienes intangibles no privativos son en realidad parte del sistema bipolar de la propiedad intelectual del que hablamos en el capítulo II. El régimen que reprime la competencia desleal, el de la información confidencial e incluso el de marcas se encuentran integrados a este sistema que solo reconoce derechos exclusivos sobre las creaciones patentables o tuteladas por derecho de autor. Los mecanismos de protección son considerados como elementos necesarios para la obtención de un balance exacto entre incentivos para crear y libre competencia³²⁰.

4. DIVERGENCIAS DOCTRINARIAS

La tutela de las ideas fuera del ámbito de los derechos intelectuales es, sin embargo, rechazada por algunos autores. Chaloupka, por ejemplo, refiriéndose al fallo del caso Pantano, del que hacemos mención en el capítulo I, expresa: “Lo que entonces se desprende de la sentencia comentada (...) es una especie de compensación de algún «enriquecimiento sin causa» que el Jockey Club podría haber tenido por su desestimación primero, y luego virtual puesta en práctica, de la oferta del señor Pantano³²¹”. No está de acuerdo con esa salida: “Esto — aunque pueda encontrarse teñido de alguna motivación de «justicia social» de dudoso cuño— se encuentra en todo caso muy lejos de una clara regla de derecho que pretendiera establecerse, según la cual el uso de ideas depositadas en pretendidas obras inéditas genera las acciones típicas de defensa del derecho de los autores³²²”.

Refiriéndose a la misma sentencia, Emery tiene una opinión sustancialmente distinta: “Aunque en el fallo citado se haya pretendido reafirmar el principio general de que el derecho de autor no protege las ideas, se encontró la forma de proteger una idea creativa aprovechada por un tercero que no fue su creador. A juicio del autor de este comentario, las soluciones ofrecidas por la equidad y el

320 REICHMAN, 2437.

321 CHALOUKKA, 62.

322 Ibid.

enriquecimiento sin causa hubieran permitido llegar al mismo resultado por distintas consideraciones³²³. A su vez, Guillermo A. C. Ledesma, actualizador de *Derecho penal intelectual*, de Julio C. Ledesma, discrepa de esta última opinión: “Aunque seductora, quien actualiza esta obra entiende que la posición de Emery no es acertada. Las ideas son producto del intelecto. Si estas no están amparadas ni por el Art. 17 de la Constitución Nacional, ni por las leyes que protegen lo que emana de aquel, como las de propiedad intelectual, marcas y patentes, no pueden, en derecho, ser objeto de protección, pues pertenecen a la zona de libertad del habitante de la Nación (Art. 18 CN)³²⁴”.

Carlos Villalba admite la protección de las ideas a partir de la institución del contrato. Así, comentando un fallo que involucra la descripción de un juego de azar, afirma:

Las ideas no son *res nullius* y por ende pueden ser contratables y esto es lo que no se puede advertir de la sentencia. ¿Hubo ofrecimiento y hubo aceptación? ¿Existió aprovechamiento de la propuesta realizada y un consecuente enriquecimiento producto de una conducta abusiva o de una competencia desleal? (planteo del caso Juan Pantano c. Jockey Club que pudo justificar la decisión aunque no fundada en el derecho de autor y menos aún en el derecho de patentes)³²⁵.

Lipszyc sostiene la misma posición. Afirma:

Las ideas pueden tener gran valor comercial y también artístico. La apropiación de una idea ajena puede provocar un daño que, de no ser reparado, daría lugar a una situación injusta. En estos casos se debe tener presente que la desprotección de las ideas en el derecho de autor, que obedece a razones precisas, no significa que dicha situación deba, necesariamente, quedar sin reparación. La obligación de reparar puede encontrarse en otras instituciones del derecho privado como son el enriquecimiento sin causa y la competencia desleal. Incluso puede entrar en el área penal si llegara a tipificarse el delito de violación de secretos³²⁶.

Palazzi defiende la posición favorable a tutelar las ideas con mecanismos diferentes de los derechos intelectuales, atendiendo a que “las ideas pueden tener gran valor comercial y artístico, y su apropiación puede provocar un daño que de no ser reparado daría lugar a una situación injusta³²⁷”. Expresa los siguientes

323 Miguel Ángel EMERY, *Propiedad intelectual*, Astrea, primera edición, 15.

324 Op. Cit., n-53.

325 Carlos A. VILLALBA, “La puesta en práctica de los juegos de azar”, LL, 1999-B 678.

326 LIPSZYC, l 64.

327 PALAZZI, 30.

fundamentos posibles para esa protección: (i) que el receptor de la idea había acordado pagarle por ella al creador si la usara; (ii) que, si bien no existía acuerdo expreso, había una promesa implícita de pago en caso de uso de la idea; (iii) que el ordenamiento jurídico reconoce un derecho a quien beneficia o enriquece a otro con su trabajo; o (iv) que el usuario de la idea se ha apoderado de una propiedad que pertenece a su creador³²⁸.

Le Tourneau afirma al respecto:

A falta de cláusulas convencionales, la visión tradicional es la ausencia de protección de las ideas, que se encuentran libremente disponibles. Aunque esta visión es admitida por la mayor parte de la doctrina como un dogma intangible, ella está en realidad cuestionada de diversas maneras, tanto por la jurisprudencia como por la legislación misma³²⁹.

Es evidente que, en la actualidad, tanto en el derecho argentino como en el de los demás países, existe protección legal para bienes inmateriales fuera de los derechos intelectuales por medio de diversos mecanismos jurídicos, admitiendo que dicha tutela tiene limitaciones, que se verán en la exposición que se hace en los siguientes capítulos.

5. EL SECRETO Y LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS

La forma más segura para que el poseedor de una idea —del tipo que esta sea, desde la más elemental hasta la más compleja— pueda mantener sus facultades de uso exclusivo sobre ella es el secreto. Mientras el poseedor sea capaz de guardar un determinado conocimiento útil de manera exclusiva para sí —o, como máximo, para un grupo reducido de personas de su confianza—, lo mantendrá bajo su control y tendrá su explotación sin interferencias. Es el célebre caso de la fórmula de la Coca Cola, que varias generaciones de personas responsables de la empresa que la maneja han podido traspasarla una a otra de manera pacífica y ordenada, superando airosamente los intentos de apoderamiento de ella, generalmente buscando determinar y separar sus componentes por medio del análisis del producto final.

El ejemplo mencionado muestra el valor del secreto para mantener la exclusividad de un conocimiento e incluso transmitirlo. Pero se trata de un ejemplo excepcional, dado que el mantenimiento de un secreto de valor económico es harto difícil en la práctica, pues cabe tanto la posibilidad de una infidencia de parte de personas que se encuentran en la utilización de la información exclusiva como la posibilidad de que terceros puedan descomponer el producto resultante para llegar a individualizar sus partes componentes. Es por eso que no todos los

³²⁸ Ibid.

³²⁹ LE TOURNEAU, *Folles idées...*

poseedores de conocimientos de valor comercial están en condiciones de afrontar el secreto. Más razonable sería decir que en su mayoría no lo están.

Si el secreto no es posible, su mantenimiento resulta costoso o el titular de las ideas valiosas no está en condiciones de explotar el bien intangible, surge el contrato como instrumento eficaz para resguardarlo. Por medio de un acuerdo de voluntades, debidamente expuesto en un documento, el poseedor del bien autoriza su uso a otra persona, asegurándose de que el autorizado se obligue a no divulgar la creación y se comprometa a que, si lo hace, habrá de indemnizarle. Es un mecanismo eficaz, pero limitado a su utilización con quienes participen en el acuerdo o muestren interés concreto en hacerlo. Obviamente, no puede proteger de personas con las que no se ha establecido vínculo alguno.

Está visto que el contrato no es suficiente, pese a ser el instrumento por excelencia que permite a quien conciba una idea controlar su utilización y obtener un beneficio de ella, dado que no siempre hay relación contractual entre el generador de una idea y el tercero que se haya apoderado de ella. Se plantea entonces la cuestión de si la idea puede ser objeto de apropiación impune cuando no existe contrato con respecto a la misma³³⁰.

Las ideas no quedan al margen de tutela en ausencia de contrato. Se ha abierto camino en la doctrina, en la jurisprudencia y, en menor medida, en las legislaciones, una protección de los intereses económicos de quienes conciben y de quienes explotan legítimamente ideas que no están tuteladas por el sistema de los derechos intelectuales. Los remedios son generalmente aceptados:

Cuando una persona se ha apropiado de una idea en circunstancias reprobables, culpables, que atentan a las reglas de la moral o de la buena fe, existe un arsenal de acciones cuya naturaleza difiere según los países para condenar ese comportamiento. Esas acciones tienen por resultado asegurar indirectamente la protección de la idea³³¹.

¿Cuáles son los mecanismos alternativos? Aplicables en la mayoría de los países, se encuentran el régimen que reprime la competencia desleal, el de la información confidencial y el del enriquecimiento sin causa. Los desarrollamos en los siguientes capítulos.

330 Victor NABHAN, "La protección de las ideas fuera del ámbito del derecho de autor y de los contratos expresos", en las Jornadas de la Association Littéraire et Artistique Internationale, en Sitges, del 4 al 7 de octubre de 1992, publicada en *La protección de las ideas*, Madrid, 1994, 369.

331 Ibid, 381.

CAPÍTULO XIII

TUTELA SIN DERECHO EXCLUSIVO (1): EL CONTRATO

1. PROTECCIÓN BASADA EN LAS OBLIGACIONES

Tratándose de obras protegidas por derecho de autor o de cualquier creación que constituye un derecho de propiedad industrial, la ley reconoce a los creadores como propietarios de los bienes intangibles. Como tales, pueden enajenarlos³³² o autorizar su explotación por medio de contratos de cesión y de licencia, respectivamente. Cuando el objeto del contrato está constituido por la transferencia o la autorización de uso de ideas —es decir, ideas que no llegan a constituir una creación tutelada—, no se puede hablar de propietarios, pues la ley no reconoce propiedad sobre ellas. Tampoco cabe hablar en sentido estricto de contrato de cesión o licencia, pues solo los propietarios de un bien pueden cederlo o autorizar su uso. No obstante, para licenciar o ceder cualquier conjunto de ideas que tengan un cierto desarrollo —o hasta quizás alguna idea aislada— basta con que se aplique el principio de la autonomía de la voluntad. Al respecto, en general las diversas legislaciones coinciden en que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. Este principio normativo permite que toda idea o información susceptible de tener valor o de despertar algún interés pueda ser negociada de la manera en que las partes acuerden. La autorización para su utilización en la creación de una obra es causa suficiente para la validez y eficacia de un contrato³³³.

332 En algunos países, como España, Paraguay, Perú y Venezuela, entre otros, no hay enajenación de derechos patrimoniales de autor. Si bien en estas legislaciones se menciona la “cesión” de dichos derechos, en realidad los mismos deben retornar alguna vez al autor.

333 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 339-240. El autor cita un importante fallo dado a conocer por el grupo nacional francés que participó en las Jornadas de la Association Littéraire et Artistique Internationale, realizadas en Sitges en 1992: “Una sentencia del tribunal de casación francés de 23 de octubre de 1990 se ocupa del conflicto surgido entre un ingeniero de Informática (Kauffman) y un doctor en Medicina (Remont) a propósito de la explotación de un programa de ordenador para la gestión de consultas de médicos, creado por aquel en base a las ideas suministradas por este. Para conseguir esa colaboración, Kauffmann y Remont acordaron que este tendría derecho a participar en los beneficios resultantes de la comer-

Desde el momento que las partes pueden establecer en el contrato las cláusulas que convengan a sus intereses —aceptadas por los contratantes— y no se viole alguna disposición de orden público, el acuerdo de voluntades es un mecanismo válido para la salvaguarda de los intereses del poseedor de la idea, siempre que incluya disposiciones protectoras:

En el estado actual del Derecho la protección más eficaz de las ideas (en un sentido amplio) resulta de las convenciones. Las empresas deben cuidar de insertar cláusulas *ad hoc*, a partir de las negociaciones previas de un pre-contrato específico, durante la vida contractual (por medio de cláusulas de confidencialidad, de exclusividad y de no-competencia) (...) Los contratos pueden referirse a las ideas, sea a su descubrimiento o su desarrollo (por medio de contratos de investigación, de adaptación, de puesta punto), sea a su valorización (contratos de licencia, de ingeniería, etc.)³³⁴.

Atendiendo los principios vigentes en materia del derecho de contratos es viable proteger los intereses de quien ejerce legítimamente el control de ideas de valor económico y las transmite, ajustándose a cláusulas contractuales que reúnan determinados requisitos. Esta tutela no se circunscribe a lo estrictamente industrial o comercial, sino que puede alcanzar ideas de cualquier tipo, siempre que sean suficientemente concretas y no se limiten a una mera referencia general, “por ejemplo, a un «programa», a un «método», a un «formato» o a un «procedimiento», sin contenido específico alguno, porque «algo preciso debe ser lo que constituye el objeto de la «cesión» o la «licencia»³³⁵”. La contraparte debe haber tomado conocimiento de la idea por medio de la revelación de su contenido que le haya hecho el cedente o licenciante y tiene que haber asumido limitaciones con respecto a ella, limitaciones que deben constar en el contrato, “porque no existiendo una norma legal que atribuya a la «idea» un derecho de «exclusiva», las obligaciones de las partes en relación con la misma se derivan únicamente de los términos del contrato³³⁶”. Agregamos que la mención que se haga en el convenio de que el autorizado a explotar la idea ha tomado conocimiento de ella por medio del contrato implica que esa idea no estaba a su alcance antes de que se le die-

cialización del programa. Posteriormente Kauffmann impugnó el contrato por entender que carecía de causa, puesto que la participación de Remont consistía en la mera aportación de ideas no susceptibles de protección por el derecho de autor. El tribunal de apelación consideró que ciertamente Remont no era autor, pero que su contribución a la creación del programa de ordenador justificaba la validez del contrato y, consecuentemente, de la remuneración pactada. Lo confirmó el tribunal de casación”.

334 Philippe LE TOURNEAU, “Folles idées sur les idées”, en *Communication – Commerce électronique*, febrero de 2001, Editions du Juris-Classeur, París.

335 ANTEQUERA PARILLI, *Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 176.

336 Ibid.

ra acceso a la misma por vía del acuerdo de voluntades. Se ha señalado que no invalida el contrato el hecho de que la idea que se transmita no sea completa y objetivamente original, siempre que lo sea para la persona a quien se transmite. Por eso se ha dicho que “la novedad se analiza con relación al destinatario y no con relación al estado de la técnica³³⁷”.

El creador de la idea puede enajenarla o autorizar su uso a terceros por medio de contratos que tengan los efectos prácticos de cesión y de licencia, respectivamente. En ellos técnicamente no habrá un propietario de determinadas ideas, conocimientos o instrucciones, sino una persona que ejerce el control sobre esos objetos intangibles los pondrá a conocimiento de su contraparte y, bajo determinadas condiciones, permitirá que esta última los explote comercialmente. La importancia del contrato en la transmisión de ideas o conocimientos surge con claridad:

Quien revela una idea o la aporta o transmite a otra persona o empresa, sin ningún pacto previo o condición, lo hace con el riesgo de que esta idea sea utilizada libremente sin ningún derecho a ser remunerado por ello³³⁸.

La amplitud del principio de la autonomía de la voluntad, vigente en materia contractual, permite que el acuerdo supla por medio de disposiciones basadas en la responsabilidad que emana las obligaciones asumidas por las partes la ausencia de derechos privativos sobre los bienes inmateriales negociados. La protección del creador de las ideas estará fundada en el derecho de las obligaciones, pues el uso contrario a los compromisos asumidos que de ellas haga el contratante implicará responsabilidad por violación de contratos. Pero esta protección, obviamente, tiene sus limitaciones, pues los terceros que no hayan tenido participación en el acuerdo no podrán en principio ser responsables del mal uso que el receptor pudiera hacer de las ideas o de su divulgación³³⁹. No obstante, eventualmente los terceros podrían responder por razones extracontractuales.

Según el art. 279 del Código Civil y Comercial de la Argentina, el objeto de los actos jurídicos —entre ellos, los contratos— “no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana”. Las ideas salvan fácilmente esta prueba de exclusión. En general, de acuerdo con las distintas legislaciones, basta con adecuarse a los requisitos de determinación, licitud, posibilidad y existencia de las ideas dentro del comercio para que sea válido un contrato que permita negociar con conocimientos³⁴⁰.

337 Pascaline COLOMBANI, “La protection de l’idée à valeur économique (Ière partie)”, *Faculté de Droit de Lille II* (<http://avocats-publishing.com/La-protection-de-l-idee-a-valeur>)

338 CNCiv. y Com. Federal, Sala I, 05/XI/15. Causa N° 5850/09.

339 *Ibid.*, 240.

340 *Ibid.*, 224.

Debe destacarse un requisito fundamental para que pueda negociarse una idea, ya mencionado en el capítulo anterior. Se trata del secreto. Si bien es importante que la idea sea novedosa y original, y que tenga un valor económico de explotación, tanto o más importante es que ella no sea conocida, pues si lo fuera se difundiría fácilmente y muchas personas podrían explotarla, con lo que su potencial de generar utilidades se reduciría sustancialmente. O, por lo menos, nadie estaría dispuesto a pagar por ella, ya que sería de libre acceso.

2. LA NEGOCIACIÓN ES CLAVE EN LA TUTELA

Si bien en los contratos en general —salvo en los de adhesión— la negociación es decisiva para el éxito de los intereses de las partes, en los de comunicación de ideas lo es tanto o más aún. En efecto, en este tipo de contratos, además de la conveniencia de velar por los aspectos comunes de todo contrato —contraprestación, duración, plazo, posibilidad de rescisión, etc.—, hay otro fundamental al que debe prestarse atención: asegurar el mantenimiento del secreto.

Tratándose de un contrato de licencia de ideas, el secreto es de interés del licenciante. Si hay una infidencia y las ideas cobran estado público, se verá gravemente perjudicado quien ejerce el control sobre ellas, pues estas, desaparecido el secreto, perderán valor económico. Si se trata de una transferencia de ideas, el secreto en principio interesa al cedente, pero en última instancia va en beneficio del cesionario, dado que, si no es posible mantenerlo, no se justifica su adquisición.

Obviamente quien ejerce el control sobre determinados conocimientos y quiere negociarlos debe dar a conocer las bondades de lo que ofrece a fin de convencer a los potenciales adquirentes. En otras palabras, forzosamente tiene que hacer algún tipo de revelación de las ideas. ¿Cómo hacerlo sin caer en el riesgo de que algún interesado se apropie de esas ideas o las trate con tanta negligencia que permita que terceros accedan a la información? La única respuesta es la habilidad en la negociación, acompañada de precauciones razonables.

De acuerdo con experiencias recogidas por algunos especialistas en la materia, es preciso que el contrato sea negociado por etapas. La revelación de las ideas ha de ir profundizándose en la medida en que se quemen esas etapas, las partes ganen en confianza y haya evidencias irrefutables de la conveniencia de transmitir esas ideas. Toda revelación ha de constar por escrito con el acuse de recibo formal de su destinatario, quien tiene que admitir que entra en conocimiento de las ideas por esa vía. Además, el contrato debe incluir un compromiso de confidencialidad de parte del receptor y una garantía de originalidad de parte del oferente. Se ha mencionado, aunque es dudoso que se adecue a las diferentes legislaciones, que “se trata a menudo de la garantía de la evicción del hecho personal y del hecho de terceros³⁴¹”.

341 COLOMBANI, Op. Cit.

Es grande el riesgo de que en las conversaciones iniciales se llegue a revelar lo suficiente como para que quien reciba la oferta pueda aprovecharse de mala fe del conocimiento al que tiene acceso. Este riesgo es inevitable en la medida en que haya que dar a conocer lo que se ofrece. Lo ideal para el poseedor de la idea es concretar en un momento temprano un precontrato que deje constancia de algunos aspectos de la idea y del acceso que gracias a ese documento tiene a ella la persona a quien se la ofrece. Se ha señalado que en la etapa de las negociaciones preliminares el interés amparado es la expectativa de la persona que está negociando una posible transacción futura, para lo cual espera que la contraparte actúe de buena fe y no abuse de su posición. El uso de la idea luego de una ruptura intempestiva de las negociaciones genera responsabilidad precontractual, pues implica la apropiación de la idea de quien se la reveló en espera de perfeccionar el contrato³⁴².

Debido a la incertidumbre que rodea la protección de las ideas, los riesgos son para las partes involucradas en una negociación. Por eso se aconseja que tanto potenciales demandantes como posibles demandados deben tomar medidas apropiadas para proteger sus posiciones respectivas. Se ha señalado que el mejor enfoque para ambas partes es documentar toda la correspondencia y discusiones con respecto a la revelación de una idea. Así, de acuerdo con una recomendación, un creador de ideas debe enviar la idea en una sobre separado que contenga una advertencia impresa sobre lo que se revela en un acto de confianza. En otro sobre el creador de la idea debe incluir una carta en que detalle los términos de divulgación y solicite devolución del sobre sin abrir si el destinatario no está de acuerdo con esos términos. Por otro lado, una empresa que probablemente reciba ofrecimientos no solicitados de ideas está expuesta a incurrir en responsabilidad y, por lo tanto, es conveniente que adopte medidas para evitar una eventual demanda. Se aconseja para ella que formule y articule por escrito una política con respecto a las ideas que se presenten. En segundo lugar, se aconseja que designe una persona a quien deban dirigirse las ideas no solicitadas. Finalmente, al recibir una idea, la empresa ha de enviar al remitente una carta en que informe las políticas y procedimientos de la empresa para el manejo de este tipo de ofrecimientos³⁴³.

3. LICENCIA Y CESIÓN DE IDEA

¿Qué derechos tiene el poseedor³⁴⁴ de determinadas ideas para negociarlas? En realidad, no los tiene, sino que se beneficia del hecho de que las ideas se

342 Pablo A. PALAZZI, “Derecho de autor e ideas. Una solución contractual bajo el nuevo Código Civil y Comercial”, *La Ley* 02/02/2016, 5.

343 Steve REITENOUR, *The Legal Protection of Ideas: Is it Really a Good Idea?*, *William Mitchell Law Review*, Saint Paul, V 18, N° 1, 1992,

344 No utilizamos la palabra *poseedor* con su significado técnico en derechos reales, sino en un sentido lato.

encuentran bajo su control exclusivo por haberlas creado o porque otro las ha creado para él. Esta situación le permite revelarlas a otras personas para que las exploten. Pues bien, es a partir de las obligaciones que asuma el receptor que surgirá el derecho del poseedor de las ideas.

Si el poseedor de un conocimiento de valor económico lo transmite a otra persona y le autoriza a usarlo por un tiempo determinado, con el compromiso de este último de no revelarlo a terceros y de dejar de usarlo una vez vencido el contrato, este tiene el efecto de una licencia de explotación. Ha de admitirse que, en la medida en que el creador o poseedor de la idea vaya concediendo licencias sobre ella, se irá erosionando el secreto y con el tiempo la información confidencial pasará al dominio público.

Por otro lado, si el poseedor de las ideas autoriza al contratante su explotación en forma exclusiva, garantizándole que no ha revelado a terceros esas mismas ideas ni lo hará en el futuro, comprometiéndose asimismo a no explotarlas por su cuenta, nos encontramos ante un contrato cuyo efecto práctico será el de la cesión de las ideas involucradas. Es así porque la revelación de la información útil a la contraparte, la garantía de que no ha hecho la misma revelación a terceros y su renuncia explícita al uso de esa información crean las condiciones para que el adquirente pueda gozar de la exclusividad de esa información útil.

Obviamente no hay en este contrato de cesión una transferencia de propiedad porque sencillamente esta propiedad no existe. Lo que se da es una asunción de responsabilidades del cedente de tomar para sí las consecuencias económicas del eventual hecho de que su contraparte no llegue a tener el disfrute exclusivo de las ideas que recibió. No se produce propiamente un “dar” del cedente o el licenciante, sino un “hacer”, no una transmisión de derecho sobre una cosa incorporal, sino un servicio, una comunicación. Como la comunicación de ideas es un “hacer”, no se presta a ser restituida y entonces la “licencia de ideas” aparece solamente como una forma convencional para que, llegado el caso, el licenciante pueda reclamar al licenciado el incumplimiento de ciertas obligaciones, como, por ejemplo, la de abstenerse, a la expiración del contrato, de explotar las ideas y de mantener el secreto haciendo posible que siga existiendo³⁴⁵.

Cuando el objetivo es la transferencia de ideas, quien asume responsabilidades con respecto a ellas es solo el cedente. Si lo que se pretende es autorizar el uso de esas ideas, también habrá de asumir responsabilidades el licenciario. En efecto, este último debe obligarse a la confidencialidad (es decir, no revelará la información) y a abandonar el uso de las ideas una vez vencido el plazo contractual. En cuanto al licenciante, si el contrato de licencia es exclusivo, se comprometerá a no explotar personalmente el conocimiento ni a comunicarlo a terceros mientras dure el contrato.

345 Paolo SPADA. Participación en el debate de las Jornadas de la Association Littéraire et Artistique Internationale, en Sitges, del 4 al 7 de octubre de 1992, publicada en *La protección de las ideas*, Madrid, 1994, 323.

Es importante destacar que en estos contratos la exclusividad que se pueda pactar sobre el uso de las ideas es relativa. Quien proporciona a otra persona una idea o conjunto de ideas busca sustituir ese derecho de explotación exclusiva, propio sobre los bienes con respecto a los cuales la ley reconoce la propiedad, por medio de un efecto similar al que proporciona la exclusividad legal. Pero no existe una protección *erga omnes*. Cualquier persona que tenga acceso a esas ideas por sus propios medios o accidentalmente podrá en principio utilizarlas legítimamente sin limitación alguna³⁴⁶. Solo se le podría cuestionar si para obtener la información hubiera incurrido en competencia desleal o violado una información confidencial.

4. LA CONFIDENCIALIDAD Y EL PRINCIPIO DE BUENA FE

A la luz de las innovaciones del Código Civil y Comercial de la Argentina, Palazzi propone cuatro opciones contractuales válidas para proteger ideas, a saber: contrato escrito, acuerdo de confidencialidad, documentación de tratativas contractuales y firma de carta de intención³⁴⁷.

En el contrato escrito se mencionan las ideas cuya explotación se autoriza y se establecen las obligaciones de las partes. El acuerdo de confidencialidad puede ser genérico o específico, limitado a la idea revelada. Lo esencial es el compromiso que asume el receptor de no darla a conocer a terceros. Tanto en el contrato propiamente como en el acuerdo de confidencialidad, “el uso de la idea, su transformación en una obra, o su revelación constituyen la infracción a lo pactado³⁴⁸”.

Habiendo iniciado las partes tratativas con miras a convenir en cuanto a ideas, resulta innecesario ya en la Argentina un acuerdo de confidencialidad, pues el mismo está establecido expresamente por el art. 992 del CCyC: “Si durante las negociaciones, una de las partes facilita a la otra una información con carácter confidencial, el que la recibió tiene el deber de no revelarla y de no usarla inapropiadamente en su propio interés. La parte que incumple este deber queda obligada a reparar el daño sufrido por la otra y, si ha obtenido una ventaja indebida de la información confidencial, queda obligado a indemnizar a la otra parte en la medida de su propio enriquecimiento”. La norma precedente es muy clara en la protección del que negocia ideas. Pero Palazzi advierte que debe existir una clara tratativa precontractual, en que resulte evidente el propósito del “titular” de la idea de autorizar el uso de ella a la otra parte para algo concreto. Señala que el art. 992 es aplicable cuando se rompen las negociaciones con intención de abusar de la situación, es decir, usar la idea a la que se ha tenido acceso mediante las tratativas sin que medie au-

346 Ibid., 23.

347 PALAZZI, “Derecho de autor e ideas...”

348 Ibid.

torización. Entiende que la mera interrupción de las negociaciones no genera responsabilidad. Para que pueda haberla es preciso, asimismo, que la idea no fuera vaga ni ya conocida³⁴⁹.

Ha de admitirse la debilidad del titular de la idea explotable. Esa debilidad no solo radica en la facilidad con que puede perder el secreto una vez que la idea comience a ser explotada, sino que va más lejos aún. Le resultará muy difícil convencer a potenciales cesionarios o licenciarios de las bondades de su creación sin adelantarles parte del contenido que pueda demostrar la viabilidad de retorno de eventuales inversiones al respecto. Basta con que el poseedor de una idea haga una revelación inicial de ciertos detalles de ella para correr el riesgo de que un tercero de mala fe se la arrebatase sin asumir responsabilidades. Por eso, la etapa precontractual juega un papel fundamental en la defensa de los derechos del que controla una idea que busca negociar. En este sentido, se aconseja como paso previo a toda negociación la celebración de acuerdos de confidencialidad con contenido específico, aun existiendo su mención expresa en el nuevo código argentino y con mayor razón en países en que no tienen sanción legal. Dichos acuerdos deben comprender cuestiones como: a) resaltar la naturaleza confidencial de la divulgación; b) definir el propósito específico de la divulgación; c) establecer la forma y los medios mediante los cuales se dará la comunicación de las informaciones confidenciales (cómo, dónde, cuándo y en qué extensión); d) definir el secreto que será comunicado; e) prever la forma de solución de determinadas situaciones que puedan presentarse después de la divulgación; f) especificar la contrapartida que se ofrecerá por la divulgación; g) garantizar que la información provista por el proveedor a su contraparte tenga carácter confidencial, y que este último pueda evaluarla y determinar si desea proseguir con las negociaciones³⁵⁰.

El receptor debe asegurarse que el contrato preliminar prevea, por lo menos, las siguientes excepciones a la cláusula de confidencialidad: a) informaciones que ya fuesen de conocimiento del receptor en ocasión de su comunicación por el proveedor; b) informaciones que estén en el dominio público, esto es, informaciones que sean accesibles o se tornen consecuentemente accesibles al público sin restricción alguna, siempre que no se deba directa o indirectamente a una falta del receptor; c) informaciones que sean proveídas al receptor por terceros que las hayan obtenido lícitamente y que pudiesen libremente divulgar; d) informaciones desarrolladas independientemente por empleados o consultores del receptor sin que para ello haya tenido acceso al secreto revelado³⁵¹.

349 Ibid.

350 João Marcos SILVEIRA, "A proteção jurídica dos segredos industriais e de negócios", en *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Río de Janeiro, N° 53, julio-agosto 2001, 23.

351 Ibid.

En cuanto a las cartas de intención, el art. 993 CCyC las define como “los instrumentos mediante los cuales una parte, o todas ellas, expresan un consentimiento para negociar sobre ciertas bases, limitado a cuestiones relativas a un futuro contrato, son de interpretación restrictiva. Solo tienen la fuerza obligatoria de la oferta si cumplen sus requisitos”. La carta de intención es más que la simple remisión de una idea no solicitada, pues manifiesta el interés de las partes en hacer un contrato sobre la idea. Si al final las negociaciones no se concretan y el receptor de la idea la utiliza sin autorización, habrá suficientes elementos de juicio para juzgar su comportamiento³⁵².

Sea en las negociaciones previas a un contrato en expectativa, sea en la carta de intención, el poseedor de las ideas las pone —total o parcialmente, generalmente con este último alcance— a conocimiento del potencial licenciataria. Obviamente lo hace no como autorización de su uso, sino a fin de tratar de convencerlo de la conveniencia de concretar el contrato. No se puede reprochar al receptor de la idea el hecho de haberla recibido, pues le fue transmitida voluntariamente por quien tenía el control sobre ella. Tampoco se le puede cuestionar que haya finalmente rechazado el contrato sobre la idea revelada, pues era libre de tomar una decisión al respecto. Pero lo que no puede hacer el receptor es explotar esa idea, porque la revelación de ella no implica desprenderse de la misma en su beneficio, sino supe-ditarla a una contraprestación. Al no haber acuerdo, el receptor debe abstenerse de usar la idea. Se trata de un deber que surge del principio de buena fe que rige las relaciones contractuales y precontractuales³⁵³. Dicho principio está establecido por el art. 1061 del CCyC argentino: “El contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes y al principio de la buena fe³⁵⁴”.

5. EL CONTRATO EN ESTADOS UNIDOS

El contrato en materia de ideas está ampliamente difundido en Estados Unidos. Presenta formas variables, que dependen del tipo de ideas involucradas, su estado de desarrollo y la posición de las partes en el acuerdo. Asimismo, son tenidos en cuenta los criterios vigentes a nivel jurisprudencial en cada estado, pues se trata de un tema sujeto al *common law*. Se considera conveniente establecer en cada caso límites específicos de las actividades permitidas por el contrato, incluyendo condiciones de cantidad, tiempo y territorio. Normalmente

352 PALAZZI, “Derecho de autor e ideas...”

353 NABHAN, “La protección de las ideas fuera del ámbito...”, 372.

354 BORDA distingue dos tipos de buena fe: la buena fe-creencia y la buena fe-lealtad. Esta última especie impone a las personas el deber de obrar correctamente, como lo haría una persona honorable y diligente. La ley lo toma en cuenta para proteger la honestidad en la circulación de los bienes (Guillermo BORDA, *Tratado de Derecho Civil – Parte general*, Perrot, undécima edición, Buenos Aires, 1996, I, 24).

estos límites estarían explícitamente establecidos en el acuerdo que establece los derechos y obligaciones de las partes³⁵⁵.

Las obligaciones del creador de la idea también dependen de los términos explícitos del acuerdo. Muchos contratos requieren que el cedente o licenciante garantice que la idea involucrada es nueva, concreta y original. A falta de tal expresa garantía, algunas cortes han considerado implícita la condición de que la idea sea nueva u original y concreta antes de que el licenciatarario esté obligado por su uso. Otras cortes, sin embargo, no requieren novedad, originalidad o concreción para que el pago sea exigible cuando está involucrado un contrato expreso³⁵⁶.

El más difundido tipo de contrato expreso en los Estados Unidos para la explotación de ideas es el llamado acuerdo de propuesta (*submission agreement*). La frecuencia de reclamaciones y la litigación por parte de los proponentes de ideas, así como la vulnerabilidad de sus receptores, generalmente industriales, que se defienden ante las cortes³⁵⁷, han llevado a que muchas compañías insistan antes quienes pretenden proponerles ideas y que no son empleados suyos, que primero firmen un acuerdo que coloque la relación dentro de un ámbito relativamente manejable de contrato expreso y limite la responsabilidad de la compañía en caso de cualquier reclamo posterior. Esta clase de acuerdo típicamente incluye disposiciones en el sentido de que no se establece ninguna relación confidencial por medio de la propuesta de la idea y su consideración de parte de la empresa, así como que la compensación, en el caso de que la idea sea usada, dependa del criterio de la compañía o se restrinja a un monto determinado o dentro de límites específicos³⁵⁸.

Al igual que los demás países del sistema de *common law*, en Estados Unidos existe una acción por “ruptura de confianza” (*breach of confidence*) para aquellas situaciones en que quien recibe ideas de utilidad comercial en el curso de negociaciones con miras a uso las rompe abruptamente y las explota sin autorización. Esta ruptura y la apropiación irregular de ideas ajenas se da de acuerdo con los siguientes parámetros:

- a) La idea protegible debe tratarse de una información no común, que no se halle en el dominio público, ha de ser original y propia de quien la concibió.
- b) La idea debe ser concreta, suficientemente desarrollada, a fin de que resulte útil a su destinatario.
- c) La idea debe tener un valor económico.

355 Informe y respuesta de cuestionario de la delegación de Estados Unidos participante en las Jornadas de la Association Littéraire et Artistique Internationale, en Sitges, del 4 al 7 de octubre de 1992, publicada en *La protección de las ideas*, Madrid, 1994, 296.

356 Ibid., 297.

357 PALAZZI, “La exclusión del régimen...”, 32”).

358 Informe y respuesta de cuestionario de la delegación de Estados Unidos, Jornadas en Sitges, 297.

- d) La divulgación de la idea hecha en el curso de negociaciones con miras a un contrato establece la doble presunción de que su poseedor la divulgó con intención de negociarla y que el destinatario tenía conocimiento de dicha intención³⁵⁹.

Los tribunales norteamericanos han llegado a admitir la existencia de un contrato tácito aplicable a las relaciones entre quien concibió una idea y el destinatario de ella. La existencia de este tipo de contrato, que no tiene en realidad un reconocimiento generalizado, está sujeta al análisis del comportamiento de las partes, de la naturaleza de las relaciones, de los usos habituales en el ámbito en que se da la relación y la naturaleza de la idea divulgada. Los antecedentes indican que los tribunales se muestran más favorables a la aceptación de un contrato tácito cuando se prueba que la revelación de las ideas se ha debido a una iniciativa del receptor. Si la iniciativa ha sido del poseedor de la idea, generalmente los tribunales requieren que el receptor haya aceptado la transmisión a sabiendas de que conocía la intención del oferente de recibir una remuneración por la explotación. En general, la prueba del contrato tácito presenta dificultades, por lo que los resultados de la acción que pueda surgir de él son inciertos³⁶⁰.

Pese a la mejor predisposición de los tribunales de reconocer la existencia de un vínculo cuando la iniciativa de la comunicación de las ideas fue del receptor, hay fallos norteamericanos en que se ha admitido que el envío de una idea y su recepción sin ninguna clase de reserva por parte del destinatario crea un contrato tácito y da derecho al remitente a ser indemnizado en caso de que dicha idea sea llevada a la práctica³⁶¹.

359 NABHAN, 376.

360 Ibid., 370.

361 Por ejemplo, en *Desny v. Wilder* la Corte Suprema de California reconoció a Victor Desny el derecho a ser indemnizado porque Paramount Pictures y su productor Wilder habían usado su idea en la película *Ace in the hole*. Desny llamó por teléfono a la secretaria de Wilder para ofrecerle la idea. En principio, esta le señaló que no recibían ideas por teléfono, pero Desny insistió y terminó desarrollando la idea. Antes de hacerlo preguntó si se le pagaría en el caso de que se admitiera su propuesta y se hiciera la película sobre esa base. La secretaria respondió afirmativamente. Dos años después la idea fue usada por Paramount en una película. Desny demandó y fue derrotado en primera instancia. Sin embargo, la Corte Suprema de California consideró que la teoría contractual podría tener aceptación y reenvió el caso a juicio. Las partes entonces llegaron a un acuerdo (PALAZZI, “La exclusión del régimen...”, 32”). Otro caso norteamericano citado por PALAZZI es *Buchwald v. Paramount Pictures*. El escritor y columnista Art Buchwald pergeñó la idea base para una película. A partir de ella autorizó por contrato a la Paramount Pictures para llevarla a la práctica. Las negociaciones, sin embargo, quedaron estancadas. Finalmente, la Paramount realizó la película *Coming to America*, tomando la idea de Buchwald sin mencionarlo. Entonces Buchwald demandó basado en el contrato firmado con la Paramount. Los jueces compararon el guion de Buchwald con la película y llegaron a la conclusión de que esta se basaba en aquel. Se hizo lugar a la demanda (Ibid., 31).

6. KNOW-HOW Y FRANQUICIA COMERCIAL

Hay dos contratos bastante desarrollados en la doctrina y extendidos en la práctica, pero legislados en muy pocos países, que de hecho constituyen la transmisión de un conjunto de ideas. Son el llamado contrato de licencia de *know-how* y el de franquicia comercial, el primero con un sesgo netamente industrial y el segundo con un enfoque marcadamente comercial.

El *know how* es todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales o comerciales que un empresario, por su importancia competitiva para la empresa, desea mantener oculto. Denominado *savoir faire* en francés, con el significado de “saber hacer” algo concreto, en general se considera que puede incluir conocimientos en el campo de la gestión, contabilidad, publicidad y otras técnicas de comercialización y distribución³⁶². Con un criterio más amplio, se entiende *know how* un bien inmateral que posee valor económico y que puede consistir en informaciones o conocimientos técnicos referentes a la fabricación de determinado producto y prestación de servicios. En los contratos correspondientes, lo que se autoriza (licencia) o transfiere (cesión) son conocimientos que el titular del *know how* posee de un proceso especial de fabricación, de fórmulas secretas, de técnicas o prácticas originales³⁶³.

Este contrato puede referirse tanto a un conocimiento no patentado aisladamente considerado, como a una serie de instrucciones que pueden acompañar una licencia de explotación de patente o, incluso, a una licencia de uso de marca. En este último caso, la vigencia de la licencia de *know how* no está supeditada al tiempo de vencimiento del registro de la marca³⁶⁴.

El *know how* es identificado también con el término “tecnología”. En el lenguaje jurídico-económico de los últimos tiempos se ha popularizado la expresión “transferencia de tecnología”. Esta implica un acuerdo de naturaleza mercantil, en virtud del cual una de las partes autoriza a la otra la explotación de conocimientos técnicos protegidos bajo patente o bien mediante secreto industrial³⁶⁵. Nosotros tomamos en cuenta a los efectos de este trabajo solo los conocimientos no patentados. Se ha dicho al respecto:

362 José A. GÓMEZ SEGADÉ, “Algunos aspectos de la licencia de know how”, en *Tecnología y Derecho*, Marcial Pons. España 2001, 771.

363 Carlos Eduardo NEVES DE CARVALHO, “Contrato de know-how (fornecimento de tecnologia)”, en *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, N° 128, enero-febrero, 2014, 41.

364 Paul BRÜGGER, Reporte del grupo suizo de la ALAI en las Jornadas de la Association Littéraire et Artistique Internationale, en Sitges, del 4 al 7 de octubre de 1992, publicada en *La protección de las ideas*, Madrid, 1994, 287.

365 Miguel VIDAL-QUADRAS, *Transferencia de tecnología*, Las Claves del Derecho, Barcelona, 2015, 27-28.

Lo que se protege no es el objeto en el que se materializa el derecho, sino la incorporación de la regla técnica a la que se refiere ese derecho a unos determinados elementos de carácter físico³⁶⁶.

La protección concreta en este ámbito se produce con la autorización que el poseedor de ese conocimiento hace por medio de un contrato, incluyendo las negociaciones previas y el comportamiento posterior del adquirente del conocimiento. No basta con mencionar que el contrato es de *know how*, sino que es preciso hacer una descripción detallada de la información y conocimientos cuyo uso se autoriza³⁶⁷.

En cuanto al contrato de franquicia, el art. 2º del Real Decreto 201/2000 de España, que llama “franquiciador” al franquiciante, define el contrato de franquicia como aquel “por el cual una empresa, el franquiciador, cede a otra, el franquiciado, en un mercado determinado, a cambio de una contraprestación financiera directa, indirecta o ambas, el derecho a la explotación de una franquicia, sobre un negocio o actividad mercantil que el primero venga desarrollando anteriormente con suficiente experiencia y éxito, para comercializar determinados tipos de productos o servicios y que comprende, por lo menos: a) El uso de una denominación o rótulo común u otros derechos de propiedad intelectual o industrial y una presentación uniforme de los locales o medios de transporte objeto del contrato. b) La comunicación por el franquiciador al franquiciado de unos conocimientos técnicos o un saber hacer, que deberá ser propio, sustancial y singular. c) La prestación continúa por el franquiciador al franquiciado de una asistencia comercial, técnica o ambas durante la vigencia del acuerdo; todo ello sin perjuicio de las facultades de supervisión que puedan establecerse contractualmente³⁶⁸”.

Los “conocimientos técnicos” y el “saber hacer” que menciona la norma española son ideas. Estas ideas forman parte del conjunto de elementos diversos que el franquiciador autoriza al franquiciado a usar durante un tiempo determinado a cambio de una remuneración. Las ideas han de ser propias del franquiciador

366 Ibid.

367 ANTEQUERA PARILLI, *Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 177.

368 El art. 1512 Código Civil y Comercial argentino, que llama “franquiciante” al franquiciador, da el siguiente concepto: “Hay franquicia comercial cuando una parte, denominada franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial, contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. El franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia; o, en su caso, tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato (...)”.

en el sentido de que las haya creado o lo haya hecho otro para él, es decir no han de ser comunes o ampliamente difundidas. Debe ser un saber hacer sustancial, lo que implica que ha de ser algo importante, no una nimiedad. Y, finalmente, debe ser un saber hacer singular, vale decir, un conjunto de instrucciones identificables y diferenciadas de cualesquiera otras.

CAPÍTULO XIV

TUTELA SIN DERECHO EXCLUSIVO (2): COMPETENCIA DESLEAL

1. COMPLEMENTO DEL SISTEMA BIPOLAR

Sea que se trate de una invención que no reúne los requisitos de patentabilidad o que su creador prefiera no patentarla, sea que se trate de la aplicación práctica de una obra, es posible defenderse del apoderamiento de dichos bienes intangibles por medio del mecanismo de represión de la competencia desleal. Incluso este mecanismo es un complemento del resquebrajado sistema bipolar de derechos intelectuales. Cuando ni el paradigma del Convenio de París ni el del Convenio de Berna sea aplicable, se echa mano a la competencia desleal.

Ha de advertirse que quien viola un derecho de autor o de patente, también incurre en competencia desleal. Sin embargo, la parte afectada normalmente no hará uso de este mecanismo de defensa, pues le resultará más práctico y eficaz basar cualquier reclamo en el derecho de propiedad —o, si se prefiere, de exclusividad— sobre el bien afectado. Habiendo infracción de un derecho subjetivo, la acción se basará directamente en la violación de este. Si no existe propiedad —o exclusividad, o derechos privativos— sobre el bien objeto de la violación, el afectado solo puede cuestionar la conducta del infractor en la explotación del objeto.

Comparemos los dos tipos de protección. Para que se puesta en movimiento la que corresponde a la propiedad de un bien sobre el cual existen derechos privativos (de autor, patente, etc.) solo se requiere (a) la existencia del derecho que ha sido violado, y (b) la realización de una conducta infractora. En cambio, para un reclamo por competencia desleal es preciso lo siguiente: (a) debe haberse realizado un acto que constituya competencia desleal de acuerdo con las pautas establecidas por la legislación; (b) quien la invoca debe tener un interés legítimo; (c) la conducta cuestionada tiene que haber tenido una finalidad competitiva; (d) dicha conducta ha de haberse realizado por medios reprobables (contrarios a

los usos honestos, la buena fe, a las buenas prácticas comerciales, la corrección profesional)³⁶⁹.

Como el sistema no reconoce derechos privativos sobre las creaciones intelectuales fuera de los dos grandes paradigmas —más el agregado de algunas leyes especiales—, reserva la competencia desleal para amparar bienes intangibles que quedan sin salvaguarda. La protección es indirecta: Se reprime la conducta del infractor, no la violación de un derecho subjetivo.

2. DEFENSA DE INTERESES ADQUIRIDOS EN EL MERCADO

El instituto de la competencia desleal ha evolucionado en los últimos tiempos, siguiendo sucesivamente el modelo al que se ha llamado paleoliberal, el profesional o corporativo y el social³⁷⁰. Los países en vías de desarrollo se encuentran en la segunda etapa, que surge con el art. 10 *bis* del Convenio de París, introducido en la Conferencia de Revisión de Bruselas en 1900: “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”³⁷¹. En la Argentina, donde no hay una ley específica al respecto, dicha norma del Convenio de París es la fuente legislativa para su aplicación en el ámbito civil. Es el llamado “modelo profesional o corporativo” del instituto, que se caracteriza por la exigencia, de parte de los sectores profe-

369 Ricardo METKE MÉNDEZ, *Lecciones de Propiedad Industrial*, Baker & McKenzie, Bogotá, 2006, III, 194-195.

370 Sebastián Alfredo GARCÍA MENÉNDEZ, *Competencia desleal. Actos de desorganización del competidor*, LexisNexis, Buenos Aires, 2004, 10-18. Señala como características de este modelo la especialidad (las conductas concurrencialmente desleales tienen una regulación fragmentaria, no general), la tipicidad (las conductas son taxativamente establecidas por la ley) y la naturaleza penal de las sanciones. El modelo profesional o corporativo surge con el Convenio de París: El bien jurídico que se protege es el daño causado al empresario por la desviación de la clientela de su empresa hacia la empresa del competidor. El modelo social, surgido en la segunda mitad del siglo xx, tutela no solo los intereses individuales de los competidores, sino también los intereses colectivos de los consumidores y el interés público del Estado.

371 El art. 10 bis a continuación enuncia tres conductas consideradas como competencia desleal: “En particular deberán prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”. Este enunciado es meramente ejemplificativo, pues basta con que el acto de competencia “sea contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial” para que se lo considere competencia desleal.

sionales, de una protección generalizada en defensa de sus intereses adquiridos en el mercado³⁷².

Las legislaciones que reprimen la competencia desleal emplean el esquema establecido por el mencionado art. 10 *bis* del Convenio: una cláusula general que establece el marco dentro en el cual habrán de ubicarse las conductas desleales y la tipificación de algunas de esas conductas. El principio rector de la norma general varía de una legislación a otra. En el Convenio de París está constituido por “los usos honrados en materia industrial o comercial”; en la ley española, por “la buena fe”³⁷³; en la ley italiana, por la “corrección profesional”^{374 375}.

La primera de las tres conductas que el art. 10 *bis* enuncia de manera ejemplificativa como competencia desleal se adecua en líneas generales a los efectos de la apropiación de un bien inmaterial: “(...) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. Decimos “en líneas generales” porque no siempre el apoderamiento de una creación ajena puede provocar confusión. Asimismo, es importante destacar que los actos de competencia desleal, si bien se dan preferentemente en situaciones vinculadas con objetos inmateriales de valor económico, pueden realizarse en otros ámbitos fuera de la propiedad intelectual y de las creaciones intangibles no incluidas en ella, como surge de la lectura del art. 10 *bis* del Convenio de París.

Hay una corriente de opinión que otorga alcances amplios al instituto, tanto en su sentido general como en el particular de la imitación. Otamendi expresa al respecto:

El concepto de competencia desleal es un nombre que se da a un conjunto de actos diversos. Muchos de ellos son castigados aun cuando no exista un competidor. Por ejemplo, quien realiza publicidad engañosa es castigado aun cuando sea el único oferente en el mercado en que actúa. El acto es castigado porque es malo en sí mismo y, desde luego, porque causa un

372 GARCÍA MENÉNDEZ, 13. Expresa el autor: “Se postula que en la sanción del comportamiento desleal en materia concurrencial se debe prescindir de la culpa y del dolo, ya que la antijuricidad abstracta del acto es la base de la prohibición de cometer este tipo de ilícitos” (ibid).

373 Art. 5º, Ley de Competencia Desleal.

374 Art. 2598 del Código Civil. En realidad, en la ley italiana no hay propiamente una norma general, pero sí un principio rector.

375 Cabe destacar el caso de Perú, en que el Decreto-ley 26122 (Ley sobre Represión de la Competencia Desleal) no establece un principio rector, sino que enumera algunas especies fácticas de competencia desleal y menciona que también se incurrirá en ella con cualquier conducta análoga. En efecto, el art. 7º expresa: “Son actos desleales (...) y en general todo acto que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a aquellos que enunciativamente se señalan”.

daño al público. Hay otros actos que pueden ser realizados en perjuicio de quienes no son competidores. Por ejemplo, el que copia un estilo comercial o una marca de alguien que actúa en otro mercado, dentro o fuera del país. O quien roba información que otro guarda confidencialmente. ¿No deberían estos actos ser prohibidos? La solución está en castigar el acto porque es malo en sí mismo y no por ser hecho en perjuicio de un competidor. Ni siquiera es necesario para ello el ampliar el significado de competidor, para que comprenda también al eventual o potencial³⁷⁶.

No habiendo en la Argentina ley civil que reprima la competencia desleal³⁷⁷ —siendo el instituto ampliamente reconocido, es cierto, por la doctrina y la jurisprudencia—, la única referencia legal a nivel de derecho privado es la mencionada disposición del Convenio de París. Una importante corriente doctrinaria considera que, cuando se trata de un objeto inmaterial no protegido por un derecho privativo (patente o derecho de autor), la imitación de parte de terceros es en principio libre, salvo que esa imitación constituya un acto de competencia desleal. Tomando en cuenta la experiencia comparada —en particular, jurisprudencia española— se han distinguido cuatro supuestos, algunos de los cuales debe existir para que haya imitación desleal:

- a) Que la imitación provoque confusión, es decir, que resulte idónea para que los consumidores lleguen a asociar la prestación del imitador con la prestación imitada.
- b) Que la imitación constituya un acto de explotación de la reputación ajena.
- c) Que la imitación signifique una apropiación indebida del esfuerzo ajeno.
- d) Que la imitación sea sistemática y tienda a obstruir el asentamiento de un competidor en el mercado³⁷⁸. Según este criterio, la sola imitación del bien intelectual ajeno no implica competencia desleal.

3. CONFUSIÓN CREADA POR IMITACIÓN

En general, hay coincidencia en las legislaciones en cuanto a la imitación como acto de competencia desleal, en la medida en que ella pueda causar confusión. Aquellas tienen como fuente el numeral 3)-1 del art. 10 *bis* del Convenio de París: “Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial”.

Según criterios doctrinarios, la imitación implicará deslealtad siempre que genere riesgo de confusión y que la prestación imitada tenga cierto mérito com-

376 Jorge OTAMENDI, “La competencia desleal”, separata de la Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, octubre, 1998.

377 En cambio, constituye un delito penal.

378 CABANELLAS DE LAS CUEVAS et. al., 303.

petitivo³⁷⁹. En general, se ha de considerar imitación tanto la réplica idéntica de una prestación o iniciativa original ajena, incluyendo la reproducción o apropiación inmediata de las prestaciones de otros, como la copia de los elementos esenciales de la prestación o iniciativa original ajena, es decir, su reproducción³⁸⁰. Ha de advertirse que es desleal imitar lo que otro comerciante ha creado, pero no lo es si el bien imitado resulta usual, común, corriente o a la moda. Ante esta situación se habla de la inevitabilidad de la imitación³⁸¹.

El criterio de confusión para el establecimiento comercial, los productos o las prestaciones empresariales es el mismo que se aplica para la confusión de marcas. Según un fallo español, no se trata de una hipótesis en la que el consumidor toma una prestación por otra. Se trata del supuesto de que el consumidor se confunde asignando a un mismo origen empresarial dos prestaciones procedentes de diferentes fuentes³⁸². La base de toda acción leal en el comercio es que cada uno se beneficie cuando ha sido preferido por los consumidores. La deslealtad se produce cuando el comerciante, en lugar de captar clientes gracias a su propia actividad y su propio esfuerzo, se aprovecha del prestigio, la notoriedad, la fama y los resultados favorables conseguidos por otro. Se ha dicho que ese aprovechamiento del esfuerzo ajeno a través de la creación de confusión es el núcleo matriz de la competencia desleal³⁸³.

En Paraguay, donde son contados los casos de competencia desleal que se han ventilado en la justicia, hubo uno llamativo por la forma incorrecta en que se resolvió. Una empresa local comercializaba cosméticos que, si bien tenían una marca propia, estaban colocados en estuches del mismo color y con una presentación muy similar a la de una famosa marca española de artículos de tocador. No había infracción marcaria desde el momento que las marcas eran completamente diferentes, pero la competencia desleal estaba dada por el hecho de que la presentación era muy parecida en uno y otro producto y podía inducir a los consumidores al error. El fallo fue revocado por una decisión de la Corte

379 Ibid., 304.

380 Javier GUTIÉRREZ GILSANZ, “Aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, a propósito de la SJMER (Núm. 2) de 25 de abril de 2008”, *Revista de derecho de la competencia y la distribución*, La Ley, N° 4, Madrid, 2009, 222.

381 ANTEQUERA PARILLI, *Estudios de ...*, 87.

382 Más allá de la imitación de productos, existe un amplio abanico de posibilidades con respecto a la deslealtad: uso de una designación confundible con la de un competidor; uso de elementos distintivos característicos de un competidor o confundibles con ellos, a saber, la presentación general de los productos, uniformes de empleados, decoración interior o exterior de locales comerciales, imitación de la publicidad de un competidor, la imitación o reproducción de elementos distintivos de la actividad o negocio fuera del mismo, como la utilización de camiones y otros vehículos del competidor; el uso en uniformes del personal del competidor, de sus vendedores ambulantes, repartidores y visitantes (OTAMENDI, op. Cit.).

383 BAYLOS CORROZA, 430.

Suprema. La revocación se basó en el hecho de que ya anteriormente se había rechazado una oposición promovida por la misma demandante contra la marca de la demandada, destacando las diferencias claras existentes entre una marca y otra. Los votos mayoritarios del fallo de la Corte no tuvieron en cuenta que lo que se cuestionaba no era una marca, sino la presentación similar de productos, lo que implicaba competencia desleal. Igualmente, el fallo refutó lo señalado por el tribunal inferior en cuanto a que “el parámetro para medir la posibilidad de confusión no puede ser el tipo de consumidor diligente, sino el consumidor acrítico y distraído”. Manifestó al respecto: “El consumidor final, desde que pertenece al género femenino, o por lo menos en su gran mayoría, conforme, se expresó, bajo ningún punto de vista puede ser considerado acrítico y distraído, máxime en asuntos de cosmética, en donde sabido es que las mujeres destinan gran parte de su tiempo y dinero³⁸⁴”.

4. APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACIÓN O EL ESFUERZO AJENOS

La Ley de Competencia Desleal de España, si bien en general es favorable a la libre apropiación de creaciones que no gozan del derecho de exclusividad, en su art. 11° inc. 2 establece que la imitación de las “prestaciones” de un tercero es desleal “cuando resulta idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno”. La legislación paraguaya recoge la especie fáctica mencionada, pero la expone de manera más minuciosa. En efecto, el inc. g del art. 81 de la ley 1294/98 establece como uno de los casos de deslealtad “la utilización de un producto comercializado por un tercero para moldear, calcar, reproducir servilmente ese producto con fines comerciales, aprovechando el esfuerzo o prestigio ajenos”. Detalla las opciones de imitación en el moldear, calcar o reproducir servilmente el producto que fabrica otra persona. No establece el requisito de la asociación entre prestaciones de la ley española —es decir, puede tratarse de productos diferentes—, pero mantiene el del aprovechamiento del esfuerzo o prestigio ajenos.

De la lectura de las normas precedentes surge que la imitación es desleal en dos situaciones: a) cuando pueda provocar en los consumidores una asociación con respecto a la prestación imitada; b) cuando implique un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo del imitado. Con respecto a la primera especie fáctica, se provoca asociación entre bienes cuando se induce a que los consumidores consideren un origen común de los mismos o algún otro tipo de

384 MÓDICA Carmelo, *Derecho paraguayo de marcas*, Editorial Arandurá, Asunción, 2007, 357. El fallo es el Ac. y Sent. N° 665 (08/VII/06) de la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia.

vinculación entre las empresas que los explotan o entre sus respectivos creadores en el caso de que sea posible identificar a uno o a otro.

En cuanto al aprovechamiento del esfuerzo ajeno, no se corre el riesgo de que la imitación pueda causar confusión, pues los productos involucrados son completamente diferentes o por alguna otra razón. Aquí la deslealtad radica en obtener una ventaja del hecho de encontrarse con formas de bienes exitosos en el mercado y emplearlas para producir artículos propios, fuera de un ámbito competitivo. La situación tiene como posibles aplicaciones el aprovechamiento de la reputación o del esfuerzo de otro, o una combinación de ambos. Percibimos que en el primer caso la deslealtad implica la imitación de un objeto —sea tangible o intangible— cuyo creador es una persona notoria y que ha ganado reconocimiento por las bondades del objeto, con el que ha sido identificado. El que imita la creación se beneficia con este prestigio que busca trasladar a su propia creación. La ventaja obtenida del esfuerzo de terceros merece un párrafo aparte.

Tomando en cuenta fallos jurisprudenciales españoles, se ha interpretado como “aprovechamiento del esfuerzo ajeno” el hecho de que el imitador no haya necesitado incurrir “en un costo que tenga cierta entidad” para imitar el bien ajeno, lo que coloca al imitado en una situación muy difícil de competir³⁸⁵. En otras palabras, la deslealtad, según criterio extendido, está dada por el ahorro de costos para el imitador, en detrimento del imitado. A fin de que no se considere desleal la imitación, el imitador ha de incurrir en inversiones razonables para replicar el producto inicial y ponerlo a la venta. ¿Qué nivel de inversiones debe implicar? Estará determinado por el monto que corresponda al imitado en la fabricación y comercialización de sus productos³⁸⁶. Esta interpretación es una vara de medición exclusivamente económica, que no considera como esfuerzo la investigación, el trabajo, las iniciativas para la creación de un objeto intangible. Esfuerzo sería exclusivamente sinónimo de inversión.

En Estados Unidos hay una doctrina formada jurisprudencialmente en el ámbito del *common-law*, en que se aplica el criterio del aprovechamiento del esfuerzo ajeno con un sentido exclusivamente económico, aunque en un ámbito de bienes o servicios competitivos entre sí. Es la llamada *misappropriation* (apropiación ilícita), que se estableció en oportunidad del caso *International News Service v. Associated Press*, en 1918. Durante la Primera Guerra Mundial, a la INS no se le permitió transmitir información de guerra. En consecuencia, la empresa decidió copiar la información que la AP enviaba a los periódicos de la costa este de los EE.UU. y, por la diferencia de horarios, la transmitía a sus clientes de la costa oeste. No había violación de derechos de autor, pues lo copiado era infor-

385 CABANELLAS DE LAS CUEVAS et. al., 327.

386 Ibid. Se expresa al respecto: “La imitación es leal, entonces, cuando el imitador también debe afrontar costos significativos, que guardan cierta proporción con aquellos en que incurrió el pionero. Se busca, entonces, la duplicación de costos, es decir que el imitador también realice un esfuerzo significativo” (ibid.).

mación pública. Sin embargo, la Corte Suprema dio la razón a la AP en cuanto a impedir esa copia, pues, en virtud de ella se la desalentaba a incurrir en los costos de conseguir información y transmitirla. En cuanto a la conducta de la INS, era un caso típico de *free riding*. Estableció la máxima instancia judicial norteamericana que un derecho de “cuasi - propiedad” podía ser creado en contra de otros por la inversión de esfuerzo y dinero de una en una cosa intangible, como la información o un diseño³⁸⁷.

Volviendo a la jurisprudencia española, si bien ella pone énfasis en traducir “esfuerzo” en términos materiales, creemos que dicho vocablo tiene un significado más amplio. También caben en él “tiempo” y “trabajo”. Nos parece que el texto de la ley española —así como el de la paraguaya— no autoriza una interpretación que se agote en lo económico. Además, la aplicación del principio rector en materia de competencia desleal (sea “usos honrados”, “buena fe” o “corrección profesional”) permiten una interpretación menos restrictiva.

5. CONVENIENCIA DE ADOPTAR MEDIDAS PRECAUTORIAS

A fin de poder utilizar con mayores posibilidades de éxito el mecanismo de la competencia desleal, Sol Muntañola recomienda para cada situación en que se quiera proteger un bien inmaterial no tutelado por la ley la adopción de medidas de precaución que favorezcan la prueba en el caso de que sea necesario promover acciones porque un tercero ha copiado el objeto intangible.

Como primer paso sugiere proteger todos aquellos elementos, aspectos o extremos del nuevo objeto, proyecto o iniciativa que están tutelados por la ley. Supongamos que se trate de un formato de televisión, que como tal no tiene generalmente amparo. En este caso, seguir la sugerencia implicaría registrar como marca el título de la obra y algún gráfico que pudiera caracterizarla, como obra autoral algún eslogan, los textos y la música, si fuera original. Si como aplicación del desarrollo de las ideas e instrucciones se llegara a un objeto material, pueden registrarse su denominación y su forma tridimensional como marca, patentarlo como modelo de utilidad si se constituyera en un mecanismo calificable

387 LANDES y POSSNER, 205. La doctrina no ha sido siempre aplicada. En el caso *National Basketball Association v. Motorola, Inc.*, de 1997, el tribunal estableció los requisitos para una demanda por *miasappropriation*: i) el demandante genera o recoge información a un costo determinado; ii) el valor de la información es altamente sensible al tiempo; iii) uso de la información de parte del demandado implica un aprovechamiento de los costosos esfuerzos del demandante para generar o recoger esa información; iv) el uso que el demandado hace de la información compite directamente con un producto o servicio ofrecido por el demandante; v) la habilidad de terceros para aprovecharse de los esfuerzos del demandante reduciría el incentivo de este para seguir produciendo el bien o servicio existente o podría amenazar sustancialmente la calidad de los mismos (Ibid., 207).

como tal, ampararlo por derecho de autor si tuviera alguna pretensión estética. Como segundo paso, propone establecer un depósito notarial del bien, buscando así reunir constancias de los aspectos característicos de la creación que se busca proteger³⁸⁸.

La debilidad que puede tener el instituto de la competencia desleal como mecanismo para defender creaciones inmateriales surge cuando se pretende aplicarlo a casos en que no hay propiamente concurrencia comercial entre las partes involucradas que implique una pérdida de la clientela propia o un beneficio de la clientela del competidor, como lo entiende un amplio sector de la doctrina. Otamendi, aun reconociendo la diversidad de conductas englobadas dentro del concepto de competencia desleal, sintetiza:

Competencia en un mercado es la lucha por la clientela. Hay competencia cuando se puja por ofrecer lo mismo o algo que lo puede reemplazar. Esta lucha debe realizarse dentro de ciertas pautas para ser leal. De lo contrario, será desleal³⁸⁹.

Puede haber un aprovechamiento de idea ajena, de manera contraria a los usos honestos, en que las partes no sean comerciantes —o, por lo menos, alguna de ellas— o que, aun siéndolo, se dediquen a producir bienes o proporcionar servicios de naturaleza diferente, por lo que no cabe decir que haya con ello un intento de aprovecharse de la clientela de terceros. Sin embargo, como se ha visto, ni el mencionado art. 11 inc. 2 de la ley española, ni el inc. g del art. 81 de la ley paraguaya mencionan la exigencia de que tanto el imitado como el imitador se dediquen a producir los mismos bienes o a proporcionar los mismos servicios.

La ley paraguaya establece igualmente en su art. 82 que “el productor, industrial o comerciante que pueda ser perjudicado por actos de competencia desleal tiene acción judicial ante el fuero civil y comercial para hacerlos cesar o impedir su repetición, y para obtener la reparación de los daños y perjuicios”. El artículo siguiente señala que la acción de competencia desleal prescribe a los dos años de haberse tenido conocimiento fehaciente de los actos, o a cuatro años contados desde que se cometió por última vez el acto, aplicándose el plazo que expire antes.

De manera anecdótica, cabe señalar que en una reunión internacional de expertos en propiedad intelectual se citaron casos de diversos países en que se condenó civilmente por competencia desleal la apropiación de ideas en situaciones en que se había creado un riesgo de confusión en el espíritu del consumidor en cuanto al origen del producto. Los casos mencionados son estos: la utilización de un método para la enseñanza del solfeo a los niños, basada en la personificación de las notas (Francia, 1960); la utilización del estilo de un artista (Holanda,

388 SOL MUNTAÑOLA, 36

389 OTAMENDI, 1.

1979); la copia de un concepto publicitario (Holanda, 1989); la adopción de un método de aprendizaje de lectura rápida (Bélgica, 1956); la imitación de un sistema de distribución (Bélgica, 1974); la adopción del concepto de un juego de TV que incluía un signo distintivo (Nueva Zelanda, 1989)³⁹⁰.

390 NABHAN, 379.

TUTELA SIN DERECHO EXCLUSIVO (3): INFORMACIÓN NO DIVULGADA

1. EL SECRETO EMPRESARIAL

Los bienes inmateriales pueden ser reducidos a información. Se ha dicho que “una canción es información expresada en música audible. El libro es información expresada por medio de palabras impresas³⁹¹”. Lo precedente ha sido manifestado con un criterio autoral, pero es igualmente válido para cualquier tipo de invención o creación. Un secreto de empresa —por ejemplo, una lista de clientes, un plan de negocios, una fórmula o procedimiento para elaborar determinados productos— es información con valor comercial que la empresa oculta a sus competidores a fin de impedir que puedan copiársela³⁹².

Quien crea un objeto intangible lo que hace es tomar datos de la realidad y con ellos desarrolla un conjunto de informaciones susceptible de ser plasmado en un objeto material o, por lo menos, que resulte percible por los sentidos. A partir del valor que pueda tener la reunión de datos e ideas en una composición susceptible de tener aplicación práctica y revestir un valor económico, se estableció la llamada “protección de la información no divulgada”, conocida también como “secreto empresarial”. Le dio forma el acuerdo ADPIC como un mecanismo para la tutela de objetos inmateriales no privativos en el ámbito comercial e industrial.

La información no divulgada está constituida por dos elementos, uno inmaterial y otro material. El secreto empresarial en sí radica en el primer elemento, consistente en los conocimientos, la información técnica mantenida en reserva, sustancial y perfectamente determinada, obtenida a partir de la experiencia en el desarrollo de una actividad industrial o comercial, o resultado de la investigación en uno de estos ámbitos. El elemento material es el soporte físico que recoge la información valiosa. Puede consistir en documentos escritos, software, dibujos, planos, fotografías, maquetas, prototipos, etc.³⁹³

391 CASS y HYLTON, 27.

392 LANDES y POSNER, 355.

393 GUTIÉRREZ GILSANZ, 227.

2. UN MECANISMO INTRODUCIDO POR EL ADPIC

La protección del secreto empresarial puede ser considerada como una especie dentro del género de la represión de la competencia desleal. De hecho, el art. 39 del ADPIC, que introduce este mecanismo como obligatorio en el comercio mundial, lo hace relacionándolo con art. 10 del Convenio de París.

En el párrafo segundo del mencionado artículo del ADPIC se establece que “las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información: a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; b) tenga una valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla”. ADPIC aclara los alcances de la expresión “de manera contraria a los usos comerciales honestos”, señalando que significará “por lo menos las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas”.

Las disposiciones de ADPIC referidas fueron trasvasadas a la legislación de la mayoría de los países. En todas ellas se destacan los tres requisitos para que la información no divulgada sea protegida contra el apoderamiento de parte de terceros: a) ha de ser secreta; b) debe tener valor comercial precisamente por ser secreta; c) su legítimo poseedor tiene que haber tomado medidas razonables para mantener el secreto de la información.

La ley argentina 24766, sancionada en diciembre de 1996, tiene un título suficientemente explícito: “Ley de confidencialidad sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos”. Apunta a dos objetivos, por un lado, la protección de la información que tiene un valor económico por su condición secreta y, por otro, la de aquella solicitada por la autoridad sanitaria como requisito para la aprobación de productos que tienen incidencia en salud humana y animal.

Lo que aquí importa es la información bajo control de una persona, que no es otra cosa que la idea —o conjunto de ideas— en poder de su creador o su poseedor —en otras palabras, idea no divulgada a terceros—, cuya cesión y aplicación son susceptibles de producir beneficios materiales. Caben en este concepto aquellas ideas que el derecho de autor y el de patentes colocan fuera de su amparo, así como aquellas cuyo creador prefiera mantener sin cumplir el requisito del regis-

tro. La protección que les es negada por razones diversas la encuentran sus creadores o poseedores en la ley 24766, siempre que se mantenga el secreto de estas.

La ley 24766 argentina se refiere al derecho que tiene cualquier persona para impedir que “toda información que esté legítimamente bajo su control” pueda ser adquirida o utilizada por terceros por medios deshonestos. La ley 3283, paraguaya, por su parte, hace mención de los “secretos comerciales e industriales”, así como de “toda clase de información técnica, comercial o de negocios”. Puede notarse la amplitud de la descripción de la ley paraguaya, comprensiva de toda clase de creación inmaterial que pueda tener valor en el comercio.

3. ACCIONES DE PROHIBICIÓN DE USO Y DE REPARACIÓN

Como no hay una tutela directa de la información mantenida en reserva, la protección que proporciona la ley es contra la revelación, la adquisición o uso del secreto sin el consentimiento de quien tenga lícitamente control sobre él, pero en la medida en que dichos actos se realicen de manera contraria a los usos comerciales honestos³⁹⁴. En otras palabras, lo que se tutela es el secreto de la información antes que la información misma. Al respecto se ha afirmado:

El secreto es tutelado jurídicamente *per se*, como cosa o bien inmaterial, independientemente de la forma corpórea en que se materializan los resultados del conocimiento, como un proyecto de ingeniería, los datos gráficos, los diseños y esquemas, etc.³⁹⁵

¿Cuáles son las “maneras contrarias a los usos comerciales honestos”? Lo dice el último párrafo del mencionado art. 1º de la ley 24766: “Se considerará que es contrario a los usos comerciales honestos el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o no, por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas”³⁹⁶.

394 METKE MÉNDEZ, II, 94.

395 Rodrigo BERNARDES BRAGA, “O segredo de negocio no direito brasileiro”, en Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Nº 101, Río de Janeiro, julio-agosto 2009, 33.

396 El art. 262 de la Decisión 486 del Pacto Andino es mucho más detallado. Enumera los siguientes actos atentatorios contra el secreto empresarial: “a) Explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos; d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c); e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de

En general, ambos cuerpos legales proporcionan a quienes hayan sido víctimas del apoderamiento de una información secreta mecanismos para contrarrestar los daños sufridos. Así, el art. 11, *in fine* de la ley argentina expresa que “el acceso por terceros a la información de manera contraria a los usos comerciales honestos dará derecho a quien la posea a ejercer las siguientes acciones: a) Solicitar medidas cautelares destinadas a hacer cesar las conductas ilícitas; b) ejercer acciones civiles destinadas a prohibir el uso de la información no divulgada y obtener la reparación económica del perjuicio sufrido”. A su vez, la ley paraguaya establece en su art. 8º, *in fine*, que “el uso y la divulgación por terceros de la información protegida por esta ley, de manera contraria a los usos comerciales honestos, dará derecho al titular a ejercer las acciones legales que correspondan”. Al hacer referencia a los “usos comerciales honestos”, la norma indica que las acciones disponibles son aquellas que corresponden al perjudicado por un tipo de comportamiento de ese tipo. Asimismo, el art. 15, segundo párrafo, de la misma ley, estatuye lo siguiente: “El acceso por terceros a la información de manera contraria a los usos comerciales honestos dará derecho a quien la posea a ejercer las acciones civiles pertinentes”.

En consecuencia, tanto en la Argentina como en Paraguay el afectado dispone de dos acciones, una de cesación de los actos desleales y la otra de indemnización. Lo mismo puede decirse de las medidas cautelares, que en el caso argentino están expresamente mencionadas en la ley de confidencialidad y en el paraguayo corresponden al régimen general del proceso civil. La protección, sin embargo, no resulta completa, pues para que el afectado pueda ejercer exitosamente las acciones deberá demostrar que siempre tuvo interés en mantener secreta la información —o el desarrollo de las ideas que dieron lugar a la creación— y, además, adoptó medidas razonables para mantener ese secreto. En otras palabras, lo que las leyes de la información no divulgada protegen es la utilización irregular de la creación inmaterial ajena.

4. REQUISITOS PARA LA TUTELA

La ley argentina 24766 señala en su art. 1º que las personas físicas o jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, siempre que dicha información reúna los requisitos que la misma ley establece. Esa información que se halla “legítimamente bajo su control” es la idea no tutelada por los derechos intelectuales

otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial”.

o que el creador prefirió guardar por medio del secreto. La ley admite derechos sobre ellas a su creador, siempre que las mantenga bajo su control.

Ha de advertirse que terceras personas pueden tener acceso al secreto de manera lícita y, por lo tanto, sin correr riesgo de sanción alguna. Por ejemplo, es posible llegar a la misma conclusión del secreto protegido por medio de una invención independiente. También cabe hacerlo por medio de la llamada “ingeniería reversa” —consistente en buscar la fórmula de un producto partiendo de él y retrocediendo por medio de la investigación hasta sus elementos constitutivos— y reconstruir la elaboración del objeto.

La misma ley establece los requisitos que deben concurrir para que haya protección legal. La información debe ser secreta, ha de tener un valor comercial precisamente por esa condición secreta y debe haber sido objeto de protección para mantener el secreto.

Obviamente el secreto como fuente de protección del monopolio de hecho sobre la idea es muy endeble. Sin embargo, presenta un aspecto muy positivo:

Al contrario de la patente, quien ejerce el control sobre un secreto de negocio no queda apremiado por el tiempo, dado que se mantiene investido de ese monopolio mientras el secreto no sea revelado al público. El secreto puede, eventualmente, permanecer como tal por siglos, como ocurre con el secreto de la fórmula de la Coca-Cola, creada en 1886 por John S. Pemberton farmacéutico de Atlanta.³⁹⁷

La condición secreta debe serlo, según el mencionado art. 1º, “en el sentido de que no sea, como cuerpo cierto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión”. No se trata de un secreto absoluto, sino relativo, pues el creador de la idea puede compartirla con sus colaboradores inmediatos y, si le da ya una aplicación comercial, es obvio que habrán de tener conocimiento de ella las personas que participan en su explotación. Mitelman expresa al respecto que “existe, sin embargo, una zona gris cuando debe precisarse el grado de difusión que da lugar a la desaparición de tal carácter. Evidentemente hay un límite, pasado el cual los conocimientos no pueden ser más considerados como secretos. La fijación de dichos límites supone criterios que pueden ser en alguna medida arbitrarios³⁹⁸”. La pérdida del secreto se da cuando la información ha caído al dominio público, según el art. 9º de la misma ley. Al respecto el mencionado autor advierte que “no puede pretenderse que determinado conocimiento sea accesible a la generalidad de los miembros de la comunidad para considerarlo de dominio público. Resulta suficiente que sólo los sujetos que actúen en el sector produc-

397 BERNARDES BRAGA., 35.

398 Carlos Octavio MITELMAN, *Cuestiones de derecho industrial*, AdHoc, Buenos Aires, 1999, 30.

tivo, comercial o científico de que se trate tengan la intención y la posibilidad concreta de conocer las técnicas pertinentes del sector³⁹⁹.

En cuanto al requisito del valor comercial de la idea por ser secreta, en realidad entendemos que existe ya un valor intrínseco en ella, que se ve potenciado por la exclusividad que tenga su creador o poseedor. La condición secreta implica un plus, pues la ausencia de competidores en el empleo de un método o sistema ventajoso hace que se pueda obtener un mayor provecho de él. Ahora bien, el valor comercial de la información no implica que deba tratarse forzosamente de una idea referida al comercio o la industria, sino que ella pueda ser justipreciada en el mercado o, en otras palabras, que tenga una potencialidad económica. Por eso, se ha dicho que “en un último análisis, el secreto del negocio tiene un compromiso práctico y nunca simplemente teórico o científico⁴⁰⁰”. Un juego de salón o un método para el aprendizaje de idiomas no constituyen informaciones industriales ni comerciales, pero sí tienen un valor potencial para el mercado de consumo, pues habrá personas interesadas en pagar por servirse de ellos.

5. EL VALOR DEL SECRETO Y EL COSTO DE LAS PRECAUCIONES

En general, los estudiosos de la información no divulgada se refieren a la de tipo comercial o industrial, sin mencionar en forma explícita las ideas que en sí mismas no corresponden en forma directa al ámbito de la empresa. Kors va más lejos aún al afirmar que “el contexto general de la ley se refiere particularmente al secreto industrial en el sentido de conocimiento técnico no patentado y no al secreto comercial⁴⁰¹”, es decir, ni siquiera admite el valor comercial de un conocimiento reservado. Esta limitación nos resulta inaceptable. La ley argentina 24766 no autoriza una interpretación restringida a lo industrial, pues ella da una protección amplia a la información que se encuentre legítimamente bajo control de una persona física o jurídica, sin discriminar el tipo de información, con tal de que ella pueda ser cotizada en el mercado⁴⁰².

399 Ibid., 31.

400 BERNARDES BRAGA, 33.

401 Jorge KORS, *Los secretos industriales y el know-how*, Facultad de Derecho UBA, La Ley, Buenos Aires, 2007, 116. Agrega el autor: “Si bien esto no está dicho explícitamente, en muy contados párrafos se puede inferir una referencia a los secretos comerciales. Aunque no corresponde excluir este concepto, y sería injusto hacerlo, lo cierto es que la referencia a la información particularmente tecnológica le da una mayor pureza técnica a la ley y un tratamiento más adecuado a las situaciones que debe regular” (ibíd.).

402 Atiéndase que la ley argentina hace referencia a información que tenga valor comercial y no a información comercial. En cambio, la ley 3283/07 paraguaya da protección a la “infor-

Las medidas razonables habrá que demostrarlas a la hora en que un tercero se haya apoderado ilícitamente de la información y se reclame la reparación del daño. El creador o poseedor de una idea que se haya comportado negligentemente, despreocupándose de su protección, no estará en condiciones legales de obtener una reparación. Cabanellas de las Cuevas considera que “resulta suficiente, para que las precauciones del titular cumplan su función constitutiva del elemento subjetivo del secreto, que aquel adopte las medidas razonablemente adecuadas para mantenerlo fuera del alcance de terceros no autorizados, razonabilidad que habrá de juzgarse teniendo en cuenta la relación entre el valor del secreto y del costo de las precauciones destinadas a mantenerlo oculto, así como las costumbres comerciales en la rama económica de que se trate⁴⁰³”. Las medidas prácticas pueden ser varias; lo que cuenta es que dificulten materialmente el acceso a la información. Y también pueden adoptarse medidas jurídicas, como la inclusión de la cláusula que prohíba la divulgación de la idea a terceros en un contrato en que se autoriza el uso de ella.

Se ha visto que la tutela legal se da solo cuando terceros adquieren o utilizan la información —es decir la idea, el método, el procedimiento, etc.— ilícitamente. Si los terceros la obtienen de manera honesta o se ven favorecidos por la negligencia del poseedor de la información en su cuidado, ellos quedan relevados de responsabilidad. Esto surge del art. 11 de la ley 24766 que expresa que “la protección conferida por esta ley no crea derechos exclusivos en favor de quien posea o hubiera desarrollado la información⁴⁰⁴”. Gómez Segade explica el por qué:

El derecho subjetivo del titular del *know-how* es un derecho frágil, porque desaparece por cualquier acto de divulgación legítima o ilegítima. El empresario que dispone de *know-how* no puede actuar contra quien, independientemente y por sus propios medios, llega a conseguir las mismas reglas, experiencias o procedimientos objeto del *know-how* y las divulga. Sólo estará amparado frente a la divulgación de quien no ha realizado ninguna actividad creadora, sino que se apodera ilegítimamente de la creación del titular del *know-how* para explotarla o divulgarla⁴⁰⁵.

Esta fragilidad de la información no divulgada se debe a que la protección se basa en el mantenimiento del secreto y no, como ocurre con la invención patentada, en un derecho privativo sobre el objeto inmaterial. La invención implica un

mación no divulgada relacionada con los secretos industriales y comerciales”, lo que es más restringido. Aun así, entendemos que cabe su interpretación analógica a fin de que comprenda todo tipo de información que tenga valor comercial, como lo hace la ley argentina.

403 Op. Cit., 474.

404 En el mismo sentido, el art. 15° de la Ley 3283/07 paraguaya.

405 Daniel R. ZUCCHERINO y Carlos O. MITELMAN, *Derecho Económico Empresarial*, Errepar, Buenos Aires, 2000, 774-775.

derecho de propiedad —o, si técnicamente no se lo acepta como tal, por lo menos un derecho exclusivo— sobre la invención, que permite su defensa *erga omnes*. La ley 24766 establece en su art. 11 que “la protección conferida por esta ley no crea derechos exclusivos a favor de quien posea o hubiera desarrollado la información”. En el mismo sentido, se ha señalado con respecto a la ley norteamericana que un secreto comercial no es propiedad en el mismo sentido en que lo son la propiedad real y la personal e incluso los *copyrights* y las patentes, porque no se trata de algo con respecto a lo cual el poseedor tenga el derecho exclusivo de usar o gozar. Por ello, si el secreto llega a filtrarse por medio de un accidente o si un competidor accede a él por medio de la ingeniería reversa, la ley no da protección. La ley solo protege si el secreto se pierde por una violación del contrato⁴⁰⁶.

Cabe señalar algo más sobre la fragilidad del derecho sobre la información no divulgada. Se ha destacado que:

(...)las patentes confieren un derecho *erga omnes* sobre la invención protegida. Si posteriormente un tercero accede a los conocimientos patentados, el propietario podrá impedir el uso que el tercero pretenda hacer de la invención. En cambio, la información confidencial no patentada no ofrece a quien la posee un derecho de exclusividad, sino que se encuentra protegida por las normas que impiden a los terceros obtener dichos conocimientos de manera contraria a los usos comerciales honestos. Pero si una persona alcanza tales conocimientos mediante sus propias investigaciones, ninguna acción legal podrá iniciar quien haya poseído los mismos conocimientos con anterioridad y no haya requerido la protección vía patente de invención⁴⁰⁷.

6. PROHIBICIÓN DE USO Y REPARACIÓN ECONÓMICA

Expresa el art. 11 de la ley 24766: “El acceso por terceros a la información de manera contraria a los usos comerciales honestos, dará derecho a quien la posea a ejercer las siguientes acciones: a) Solicitar medidas cautelares destinadas a hacer cesar las conductas ilícitas. b) Ejercer acciones civiles destinadas a prohibir el uso de la información no divulgada y obtener la reparación económica del perjuicio sufrido”.

Las medidas cautelares tienen por objeto impedir que el tercero continúe explotando la idea de la que se ha apoderado de manera ilícita. Obviamente, por aplicación de las disposiciones del procedimiento civil, el juez habrá de establecer previamente la verosimilitud del derecho reclamado y podría ordenar una contracautela para cubrir eventuales responsabilidades de quien las reclama. Si bien el texto legal menciona las medidas tendientes “a hacer cesar las conductas

406 LANDES y POSNER, 355.

407 ZUCCHERINO y MITELMAN, 775.

ilícitas”, lo que implica que éstas han de encontrarse en pleno desarrollo, entendemos que también se las puede pedir para evitar que sean puestas en práctica si el creador tiene conocimiento cierto de la apropiación irregular de su idea.

Con las medidas —cesación de los actos, embargo, secuestro, etc.— se consigue en primer lugar evitar que los daños que provoca la acción ilícita se acumulen con su continuación. Asimismo, podrán asegurarse bienes que respalden una posterior indemnización.

La acción para la prohibición del uso está basada en la ley 24766. Sin embargo, hay autores que consideran que ella se funda en la competencia desleal, atendiendo que la protección de la información no divulgada ha sido considerada fundamentalmente como un mecanismo para evitar que los competidores obtengan ventajas indebidas por medio del apoderamiento de los conocimientos técnicos que un concurrente mantiene en secreto. Con respecto al instituto de la competencia desleal, la única regulación civil general que esta última tiene en la Argentina es la del art. 10 bis del Convenio de París, que se limita a definirla como “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial” y cita tres ejemplos de dicha ilicitud. El fundamento de la protección de la información confidencial radica en la facultad que el art. 11 *b* de la ley 24766 en su primera parte otorga al titular del secreto violado de “ejercer acciones civiles destinadas a prohibir el uso de la información divulgada”. En Paraguay, si bien la ley 1294/98 regula con alguna mayor amplitud la competencia desleal, y aunque autoriza al creador de una idea, método o sistema a promover la acción de competencia desleal contra el que se haya apoderado de ellos, no lo hace para todos los casos, porque la protección legal está destinada, según el art. 82, al “productor, industrial o comerciante que pueda ser perjudicado por actos de competencia desleal”. Obviamente, no todo creador perjudicado habrá de ser productor, industrial o comerciante. De cualquier manera, en Paraguay es posible fundar los reclamos sobre la información arrebatada ilícitamente en el art. 15, segunda parte de la Ley 3283/07: “El acceso por terceros a la información de manera contraria a los usos comerciales honestos, dará derecho a quien la posea a ejercer las acciones civiles pertinentes”.

La prohibición del uso —o su cesación, si ya se ha iniciado— es una consecuencia del reconocimiento del derecho que la ley hace al dueño de la idea o información a mantenerla bajo su control en tanto mantenga el secreto.

La acción de indemnización, reconocida en el art. 11 *b* de la ley 24766 *in fine*, tiene como antecedente el régimen de la responsabilidad establecido por el art. 1109 del anterior Código Civil. La ilicitud ha de consistir en la adquisición o uso de información “de manera contraria a los usos comerciales honestos” (art. 1º, Ley de Confidencialidad). Generalmente se consideran como tales el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o no, por

negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas⁴⁰⁸. Se considera que no es necesario que el demandante pruebe un perjuicio efectivo en su patrimonio para reclamar daños y perjuicios. Al respecto, se ha expresado que los daños provocados al poseedor de los secretos científicos, industriales o comerciales divulgados o extraídos legítimamente se justifican en la desvalorización de dichos conocimientos, por su difusión. La medida de tales perjuicios difícilmente pueda ser determinada con precisión. El juez debe evaluar su monto de acuerdo con su estimación, tomando en cuenta factores tales como las inversiones realizadas para lograr dicha información, las ganancias logradas por el infractor y el grado de divulgación de los conocimientos (si la hubo) entre las empresas de la competencia⁴⁰⁹.

7. RESPONSABILIDAD PENAL

El Código Penal argentino tiene disposiciones relativas a la violación de secretos, pero ninguna de ellas referida al apoderamiento doloso de la información confidencial. No obstante, es aplicable a determinadas situaciones de apropiación de ideas el art. 156, que castiga a quien “teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación puede causar daño, lo revelare sin justa causa”. Por su lado, el Código Penal paraguayo en su art. 147, numeral 3, castiga a quien se apodere de un secreto ajeno de carácter industrial o empresarial. En el numeral 5 define secreto como “cualquier hecho, dato o conocimiento de acceso restringido cuya divulgación a terceros lesionaría, por sus consecuencias nocivas, intereses legítimos del interesado; o respecto de los cuales por ley o en base a una ley, debe guardarse silencio”.

Comentando la norma argentina, Cabanellas destaca que la misma se refiere solo a la divulgación de la información, pero ignora el problema del uso de esa información. Expresa que el origen y la redacción del mencionado artículo 156 “no se orientan hacia los problemas creados por los conocimientos técnicos reservados, sino, principalmente, a cuestiones de otra especie, que han llevado a una figura relativamente abstracta, la cual, casi podríamos decir que fortuitamente, también alcanza a la tecnología”⁴¹⁰. Si bien la ley penal paraguaya sanciona explícitamente la violación del secreto industrial o empresarial, igualmente se centra en la divulgación del secreto y no hace referencia a su uso posterior.

El art. 159 del Código Penal argentino reprime con multa al que “por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propagación desleal, tratarse de desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o industrial”. Más allá de las dificultades que ofrece el determinar

408 MITELMAN, 59,

409 Ibid.

410 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Régimen jurídico de...*, 137.

las “maquinaciones fraudulentas” y las “sospechas malévolas”, la penalización de la competencia desleal que establece la mencionada disposición solo es aplicable al caso en que el poseedor de la información secreta sea un comerciante y tenga efectivamente una clientela que corre el riesgo de perder por el aprovechamiento que dolosamente un tercero intente hacer de la idea que aquel mantiene en reserva.

De todo esto surge que es asaz complicado pretender aplicar tanto la legislación argentina como la paraguaya para reprimir criminalmente el apoderamiento de ideas. Para ello, en la mayoría de las situaciones será necesario echar mano a criterios analógicos, lo que está prohibido en materia penal.

8. EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN EN ESTADOS UNIDOS

En Estados Unidos el secreto comercial estaba regulado por el *common law*, que, basado en criterios doctrinarios respetados prácticamente sin excepción, además del valor de la información, de su secreto y del esfuerzo por mantenerlo, establecía el requisito de que ella estuviera en uso continuo. La *Uniform Trade Secrets Act* (UTSA) de 1979, modificada en 1985, amplió los alcances del secreto comercial y, consecuentemente, su protección⁴¹¹. Según la UTSA, el secreto abarca cualquier información, incluyendo fórmula, modelo, compilación, programa, mecanismo, método, técnica o proceso que: (i) implica valor económico independiente, efectivo o potencial, por no ser de conocimiento general y por no ser fácilmente accesible por medios legales para otras personas que puedan obtener valor económico de ella a partir de su revelación o utilización, y (ii) sea objeto de esfuerzos razonables según las circunstancias para mantener el secreto⁴¹².

Se ha destacado que la UTSA extiende la protección incluso a las ideas que aún no han sido puestas en uso, siempre que ellas tengan valor económico independiente. Bajo el régimen del *common law*, el requisito del uso continuo impedía la protección de informaciones consideradas como eventos aislados o efímeros, es decir, la duración o vigencia de la información era un elemento que se agregaba al valor económico. Con la eliminación del requisito del uso, ya no

411 En 2016 se sancionó la Ley N° 114-153 “de defensa de los secretos comerciales”, que estableció a nivel federal un procedimiento civil para casos de apropiación indebida de secretos comerciales.

412 UTSA Section 1 (4): “Trade secret means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that:(i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy”.

hay distinción entre nuevo producto o ideas de comercialización y otros secretos comerciales⁴¹³.

9. PROTECCIÓN DE DATOS DE PRUEBA

El ADPIC no solo obliga a los estados miembros a proteger la información no divulgada, sino que también, en forma particular, la de los datos recogidos durante la etapa de experimentación que demuestren la eficacia y la inocuidad para la salud presentados en las solicitudes de aprobación de determinadas sustancias químicas de aplicación farmacéutica o agrícola. Es lo que se conoce como “protección de los datos de prueba”. De acuerdo con este régimen, toda persona que desee hacer uso de la información recogida por otra a los fines de registro sanitario tiene que realizar sus propias investigaciones y pruebas, aun siendo las mismas, para que pueda someter a las autoridades de registro los resultados que obtenga por su propio esfuerzo y sin riesgo de confusión con el producto pionero⁴¹⁴.

Establece el art. 39.3 de ADPIC: “Los miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal”.

La Argentina incorporó el mandato de ADPIC en la ley 24766/96, mientras que Paraguay lo hizo en la ley 3283/07, de protección a la información no divulgada (en cuanto a los datos de prueba para los registros farmacéuticos), así como en la Ley 3519/08 (en lo referente a datos para la aprobación de productos fitosanitarios).

Para comprender lo anterior hay que tener en cuenta que a fin de proceder a la venta de un medicamento o de un producto agroquímico se requiere que la autoridad sanitaria del país lo autorice, luego de cerciorarse de su eficacia para el objetivo propuesto y, fundamentalmente, de su inocuidad para la salud de las personas. Tanto la primera como la segunda habrán surgido de los experimentos realizados con el producto, por lo que sus resultados se constituyen en una información imprescindible para obtener la autorización de libre venta. De ahí la importancia de los datos de prueba, así como su valor, ya que sin ellos no se conseguiría el visto bueno de la autoridad sanitaria.

413 Robert C. DENICOLA, *The New Law of Ideas*, Harvard Journal of Law & Technology, V 28, N° 1, otoño 2014, 200-201.

414 Félix ROZANSKI, “Tutela jurídica de los resultados de las investigaciones clínicas, en *Derechos Intelectuales-9*, Astrea, Buenos Aires, 2001, 189.

Siguiendo los criterios de ADPIC, se protegen esos datos, con el propósito de que terceros no los utilicen en el comercio en forma desleal. El objetivo de ello es impedir que los competidores de los productores de medicamentos y agroquímicos se aprovechen de las experimentaciones, estudios e inversiones ya realizados por otros obteniendo ventajas con respecto a quienes han incurrido en esfuerzos —esencialmente costos— para el desarrollo de innovaciones. La ley da acción al afectado tanto contra el competidor que se aprovecha de sus datos sin autorización como contra las autoridades del registro sanitario que, estando en conocimiento de los mismos, los han proporcionados a terceros, quienes sin esfuerzo ni inversiones sustanciales sacan provecho de la información para sus propios productos.

Son requisitos de esta protección: i) que se trate de nuevas entidades químicas, en el sentido de que no hayan sido ya registradas para los mismos fines sanitarios; ii) que se presenten datos de prueba u otros no divulgados para fines de registro sanitario con miras a obtener la autorización para comercializarlos; iii) que la elaboración de estos datos suponga un esfuerzo considerable⁴¹⁵.

Los datos de prueba tienen en la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón una protección que varía de cinco a diez años. Durante su vigencia cualquier interesado en obtener la aprobación de un producto, sin la autorización del titular de la información técnica, debe realizar sus propias experimentaciones para alcanzar los datos que presentará ante la autoridad sanitaria⁴¹⁶. En Paraguay los datos de prueba de productos farmacéuticos están protegidos por tres años a partir de su presentación ante la autoridad sanitaria, según el art. 7° de la ley 3283/07⁴¹⁷, quedando fuera de tutela la información que hubiera caído en el dominio público en cualquier país, sea por la publicación de cualquiera de los datos protegidos, sea por la presentación de estos en medios científicos o académicos, sea por cualquier otro medio de divulgación. Tampoco queda protegida la información que no haya sido divulgada por la autoridad sanitaria. Tratándose de productos fitosanitarios, la protección de los datos es de cinco años, desde la fecha de su presentación, según el art. 3° de la ley 3519/08. La ley argentina no establece plazo de protección de los datos de prueba.

415 Ibid., 190.

416 MITELMAN, 55.

417 Llamamos la atención por lo que consideramos deficiente redacción de una norma en la ley 3283/07. En el art. 7° establece que “la información que se refiere este Capítulo será protegida mientras reúna los requisitos del artículo 3° por el plazo de tres años, a partir de su presentación a la autoridad sanitaria (...)” Entendemos que lo que el legislador pretendió limitar es la protección de datos de prueba solicitados por las autoridades sanitarias para la aprobación de productos farmacéuticos, tema que es regulado en el capítulo siguiente. Los requisitos del art. 3° (información secreta, valor comercial por secreta y medidas razonables para mantenerla secreta) se refieren a la información no divulgada. El plazo de tres años tiene algún sentido con relación a los datos de prueba, pero no con respecto a la información. El error se percibe fácilmente, pero puede dar lugar a situaciones peligrosas si algún juez se atiene literalmente al texto de la norma.

CAPÍTULO XVI

TUTELA SIN DERECHO EXCLUSIVO (4): MECANISMOS DEL DERECHO CIVIL

La doctrina ha encontrado en el derecho civil mecanismos de protección de creaciones que se encuentran fuera del ámbito de los derechos intelectuales e incluso ha habido fallos acordes con las nuevas corrientes. Así normas ya existentes en el derecho común han sido invocadas como fundamento de sentencias innovadoras. Tal es, por ejemplo, el caso del llamado daño punitivo.

Pasaremos revista al enriquecimiento sin causa, el reintegro de frutos y la normativa de la responsabilidad por daños como eventuales mecanismos alternativos de protección en ausencia de derechos exclusivos

1. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

a) CONDICIONES PARA LA ACCION

Se ha visto que el régimen que tutela la información no divulgada protege la idea siempre que se pretenda divulgarla a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin el consentimiento de su creador o poseedor, de manera contraria a los usos comerciales honestos, es decir, incumpliendo contratos, abusando de la confianza, instigando a la infracción y adquisición de la idea ajena, por negligencia grave, supieran o no que la adquisición implicara tales prácticas.

Sin embargo, también es posible que ese acceso a la idea de terceros se dé sin que se haya incurrido en una actividad ilícita, sino de manera accidental, con prescindencia de una conducta antijurídica del que se apropia de ella. Por ejemplo, el creador o poseedor de la idea puede proporcionar su contenido a otro por error, o incluso darla a conocer con intenciones de sacar algún provecho, pero sin compromiso alguno de parte del receptor. Se ha dicho que en estos casos no cabe “responsabilidad delictual o cuasi delictual debido a que no existe una conducta culpable del beneficiario, sea por falta de dolo, imprudencia o negligencia, porque el hecho fuera involuntario o porque sus consecuencias no pueden ser imputadas a quien adquiere los conocimientos. En estos casos el enriquecimiento del receptor de la tecnología y el perjuicio correlativo sufrido por el anterior poseedor, origina-

dos ambos en un hecho antijurídico, deben ser neutralizados mediante un pago que cancele el desplazamiento injustificado de beneficios económicos⁴¹⁸.

Cabe analizar la protección que en estas situaciones pueda dar el instituto del enriquecimiento sin causa. El art. 1794 del Código Civil y Comercial de la Argentina define la figura de la siguiente manera: “Toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otra, está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido (...)”

El Código de Vélez no regulaba el enriquecimiento sin causa ni lo contenía como un principio general, aunque lo aceptaba en algunos casos concretos. La jurisprudencia lo admitió con amplitud hasta su incorporación en el nuevo cuerpo legal. El Código paraguayo lo recogió de manera específica. Así, la primera parte de su art. 1817 expresa: “El que se enriquece sin causa en daño de otro está obligado, en la medida de su enriquecimiento, a indemnizar al perjudicado la correlativa disminución de su patrimonio”.

La acción para reclamar el enriquecimiento sin causa es subsidiaria. Esto surge del art. 1795 del CCyC: “La acción no es procedente si el ordenamiento jurídico concede al damnificado otra acción para obtener la reparación del empobrecimiento sufrido”. Refiriéndose a la acción antes de que fuera incorporada a la ley argentina —la *actio in rem verso* que conocieron los romanos y que mantiene su denominación latina en la actualidad—, Mosset Iturraspe señala precisamente que se la pueda ejercer siempre que se carezca de otra, dado que hay coincidencia al respecto tanto en la doctrina como en la jurisprudencia en que “la titularidad de otra acción significa que el empobrecimiento no existe⁴¹⁹”. En la legislación paraguaya dicho presupuesto se halla establecido en el art. 1818 del Código Civil: “La acción de enriquecimiento no será viable si el perjudicado puede ejercer otra para resarcirse del daño sufrido”. Un fallo de la justicia paraguaya cita al respecto a Borda: “En nuestra jurisprudencia predomina sin vacilaciones la teoría de que la acción de enriquecimiento sin causa solo procede subsidiariamente, es decir, para el caso de que el ordenamiento legal no haya previsto otra acción específica para fundar el reclamo del actor. Esta teoría se funda en que cuando la ley ha regulado de cierta manera el modo de actuar en justicia para la protección de los derechos, no es posible usar otra vía que altere la regulación legal. El problema es particularmente importante en lo que atañe a la prescripción, pues la acción *in rem verso* prescribe a los diez años, en tanto que otras muchas lo hacen en períodos más breves. Si se pudiera utilizar la acción de enriquecimiento cuando ha prescripto lo específicamente regulado por la ley, se estaría burlando el sistema legal. Pero en la doctrina moderna hay un poderoso movimiento en el sentido de revisar este criterio. Se sostiene que ninguna disposición legal excluye la acción *in rem verso* en el caso de que el actor tenga

418 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Régimen jurídico...*, 267.

419 Jorge MOSSET ITURRASPE, *Contratos*, EDIAR, primera edición, Buenos Aires, 1987, 442.

otra a su disposición; que no existe lógica en negar al empobrecido la elección del medio jurídico por el cual ha de hacer valer sus derechos⁴²⁰”.

Utilizando la expresión latina de *condictiones* referida a las acciones por enriquecimiento sin causa, Diez-Picazo, citado por Fernández-Nóvoa, menciona un tipo de ellas, la *condictio* por intromisión, cuando una persona invade un bien jurídico ajeno, usándolo o consumiéndolo en beneficio propio⁴²¹.

b) LA SUBSIDIARIEDAD ES OBSTÁCULO INSALVABLE

El primer requisito es el enriquecimiento de una persona —en nuestro estudio, de parte de quien ha tenido acceso al bien inmaterial sin consentimiento de su creador o poseedor—, debiendo entenderse como tal “todo provecho o beneficio que una persona recibe: sea moral o patrimonial, directo o indirecto, se trate de un aumento del activo o de una disminución del pasivo⁴²²”. Obviamente, si no se ha producido un incremento patrimonial en la persona que utilizó la idea ajena, no cabe la acción, aunque haya habido un intento de sacar provecho material del hecho fortuito o circunstancial que le permitió acceder a la información.

El enriquecimiento que experimenta alguien debe tener como consecuencia el empobrecimiento de otro, es decir, una y otra situación han de ser correlativas. La contrapartida del enriquecimiento del que se apodera de la idea es el empobrecimiento del creador o poseedor de ella, es decir, debe haber una relación directa entre una y otra. En la doctrina de esta institución en general, puede una persona soportar un empobrecimiento tanto por haber sufrido un desprendimiento patrimonial como por no haber recibido un incremento con el cual, de no haber mediado el enriquecimiento irregular de la otra parte, se hubiera visto favorecida. En el caso concreto de los objetos inmateriales, su “apropiación no produce, para el poseedor original de los conocimientos una pérdida de la posibilidad de utilizarlos, pero disminuye el valor de la tecnología involucrada, debido a su mayor difusión, privando asimismo a ese poseedor de la posibilidad de transferirlo a título oneroso, ya sea a la parte enriquecida o a los terceros a quienes ésta realice transmisiones ulteriores⁴²³”. Es decir, la difusión de una idea implica su devaluación, lo que significa una pérdida —de la exclusividad de la idea, del valor comercial de ella— para su titular.

Debe haber ausencia de justa causa en la apropiación de la idea, es decir que no ha de existir un fundamento contractual o legal en el acceso a la misma de parte de quien se beneficia con ella. Se entiende que el concepto de causa se

420 TApel. Civ.y Com., Asunción, sala 2, causa Suárez Sarquis, Manuel Emilio c. Banco do Brasil S.A., Ac. y Sent. N° 63, 10/05/00 (LLP 2000, 845).

421 Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, *El enriquecimiento injustificado en el Derecho Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 1997, 9.

422 MOSSET ITURRASPE, 444.

423 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Régimen jurídico...*, 265.

refiere aquí a la causa fuente y supone un motivo jurídicamente suficiente para el enriquecimiento. Sin embargo, el acceso a conocimientos no patentados tiene una causa justa siempre que ello no implique vulnerar las precauciones tomadas por el poseedor de aquellos para impedir ese acceso⁴²⁴. Esta interpretación incorpora el requisito de las medidas razonables para mantener secreta una información técnica, que es uno de los presupuestos para el reclamo por violación de información no divulgada.

Antequera Parilli considera que, en general, echar mano al enriquecimiento sin causa implica enfrentar una cuestión compleja, pues es preciso “demostrar que no se trata de un mero enriquecimiento, sino que el mismo debe ser injusto e indebido y, además, comprobar el monto de lo que esa riqueza ha incidido en el empobrecimiento del presunto afectado⁴²⁵”.

Sin embargo, entendemos que el verdadero obstáculo para el empleo de esta figura es la condición de subsidiariedad que debe tener, es decir, la ausencia de cualquier otra acción para reclamar el derecho violado. La existencia de algún otro mecanismo hace inviable el enriquecimiento sin causa tanto en el ordenamiento jurídico argentino como en el paraguayo. Y en ambos es posible demandar por competencia desleal (en el contexto argentino en virtud del art. 10 bis del Convenio de París) o por violación de la ley de confidencialidad. Distinta es la situación en países europeos, en que la acción por enriquecimiento ilícito no se considera subsidiaria.

c) LA SITUACIÓN EN ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS

En general, la figura del enriquecimiento sin causa parecería tener cabida en el derecho español y estar a disposición de los perjudicados por un desplazamiento económico no justificado en favor de un tercero, pero sin una referencia concreta a los conocimientos secretos o a las creaciones intelectuales. Sin embargo, la legislación española establece en forma explícita que esta figura es válida para la protección de objetos inmateriales.

La Ley de Competencia Desleal de España menciona entre las acciones que tiene el afectado la de enriquecimiento injustificado, “que solo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otro análogo de contenido económico” (art. 32, inc. 6º.)⁴²⁶. El derecho

424 Ibid., 267.

425 ANTEQUERA PARILLI, *Estudios de...*, 187.

426 Además de la acción de enriquecimiento injusto, el art. 32 contempla las siguientes: 1ª Acción declarativa de deslealtad. 2ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de reiteración futura. Si no ha sido aún puesta en práctica, acción de prohibición. 3ª Acción de remoción de los efectos producidos por la competencia desleal. 4ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 5ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.

análogo de contenido económico es aquel del que está investido el titular de un conocimiento reservado, por lo que para el ejercicio de esta acción este último queda equiparado al propietario de una patente de invención, pues el poseedor del secreto violado goza de un monopolio *de facto* equivalente al monopolio *de iure* perteneciente al titular de una patente, aunque el primero sea más débil⁴²⁷. El enriquecimiento del infractor consistirá en el aumento de su patrimonio motivado por un ingreso o por el hecho de que no disminuya atendiendo el ahorro de ciertos gastos como consecuencia del aprovechamiento de las prestaciones ajenas⁴²⁸. Este ahorro ocurrirá, por ejemplo, cuando el infractor utiliza los conocimientos terceros de que se ha apoderado para dejar de emplear recursos en investigaciones para lanzar un nuevo producto al mercado. En cuanto al requisito del empobrecimiento del afectado, esto puede consistir en un valor que sale de su patrimonio, en una prestación de servicios, en un trabajo efectuado que no ha tenido remuneración o en la pérdida de un lucro cierto y positivo⁴²⁹. El poseedor del conocimiento del cual se apoderó por intromisión el infractor podrá reclamar a este la restitución del enriquecimiento positivo (los beneficios obtenidos al explotar el conocimiento) o el enriquecimiento negativo (las regalías que pudo haber pagado por la explotación)⁴³⁰.

Buydens analiza la situación en Alemania, Francia y Bélgica. En el primer país, la figura está regulada por el Código Civil y en los otros dos ha sido admitida tanto por la jurisprudencia como por la doctrina. En la ley alemana no se menciona el requisito de la ausencia de cualquier otra acción disponible para el afectado, así como la jurisprudencia francesa y la belga tampoco la consideran necesaria, aunque sí parte de la doctrina. De cualquier manera, la figura es de difícil aplicación. Por ejemplo, una corriente doctrinaria alemana considera que no puede hablarse de enriquecimiento ilícito cuando un tercero realiza copias de una creación no tutelada por algún derecho intelectual. El argumento es que, al no estar protegida, se encuentra en el dominio público y, en consecuencia, su aprovechamiento no provocaría ningún tipo de empobrecimiento a su creador⁴³¹.

d) VINCULACIÓN CON UN CONTRATO IMPLÍCITO

Dessemontet, citado por Cabanellas de las Cuevas, distingue situaciones diferentes en que el enriquecimiento sin causa es admitido en Estados Unidos: “El primer grupo está formado por los casos en que una persona comunica a una empresa cierta innovación, ofreciendo transferir los derechos sobre ésta

427 FERNÁNDEZ-NÓVOA, 102, 109.

428 GUTIÉRREZ GILSANZ, 244.

429 Ibid.

430 FERNÁNDEZ-NÓVOA, 102, 109.

431 BUYDENS, 758 y sgtes.

en caso de que esa empresa estuviera interesada. En estos supuestos no existe relación previa entre las partes, pues, por hipótesis la empresa no ha solicitado la comunicación en cuestión, no pudiendo configurarse así un compromiso implícito alguno de su parte respecto de la tecnología a la que se tiene acceso. El segundo tipo de casos está integrado por supuestos en que los conocimientos llegan a poder de quienes los utilizan o divulgan por un error de su anterior poseedor⁴³². También con respecto a Estados Unidos, Palazzi comenta que se han dado varios fallos en que se consideró que el envío de una idea y su recepción sin ninguna clase de reserva por parte del receptor crea un contrato implícito y da derecho a la indemnización en el caso de que, pese al rechazo, el receptor llegue a usar la idea.

Estos casos tienen lugar en situaciones donde se prueba que la propuesta de la idea fue recibida por la demandada, analizada y rechazada, pero luego implementada exitosamente (...) Los casos más comunes están relacionados con guiones de películas, radio u obras de teatro. Y, obviamente, suelen aparecer cuando el programa resulta ser un éxito⁴³³.

En vista de la frecuencia con que en decisiones judiciales se reconocía el vínculo contractual en las condiciones señaladas, las grandes cadenas televisivas y cinematográficas han adoptado la política de no recibir ideas de terceros que no hayan sido solicitadas, política que exponen con toda claridad⁴³⁴. Por ello, Miller señala que “la flexibilidad tradicional de la doctrina del enriquecimiento ilícito hace que sea posible demandar contra cualquiera que intente sacar un provecho no autorizado de la creatividad de otro, sin que importe si existe o no relación entre las partes. No es necesaria una prueba de abuso de confianza o de la existencia de un contrato⁴³⁵”. Cabe agregar que los casos de enriquecimiento ilícito se resuelven en Estados Unidos por medio del sistema del *common law*, pues la materia no se halla legislada en ese país.

432 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Régimen jurídico...*, 269.

433 PALAZZI, “La exclusión del régimen...”

434 Ibid. El autor reproduce la política de la CBS expresada en la página web de esta gran cadena televisiva norteamericana, que traducimos a continuación: “La CBS no acepta ni considera ideas creativas, sugerencias o materiales fuera de los que la CBS ha específicamente solicitado. Esto es para evitar futuros malentendidos, cuando proyectos desarrollados por el personal de la CBS puedan parecer a otros similares a sus propias ideas creativas sugerencias o materiales. Si Ud. nos envía cualesquiera materiales creativos, la información será considerada y permanecerá como propiedad de la CBS. La CBS será propietaria exclusiva de la información actualmente conocida o de los derechos que puedan existir en el futuro con respecto a la información de cualquier clase y naturaleza y tendrá derecho a su uso irrestricto para cualquier propósito, comercial o de otro tipo, sin compensación al proveedor (...)”

435 Arthur R. MILLER, “Common law protection for products of the mind: An «idea», whose time has come”, *Harvard Law Review*, V 119, N° 3, enero 2006, 774.

e) ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Y DAÑO PUNITIVO

Algunos autores ven el enriquecimiento sin causa como fundamento de un nuevo criterio de reparación que han adoptado las más modernas legislaciones de propiedad intelectual: la adjudicación a la víctima de los beneficios alcanzados por quien se aprovechó del derecho ajeno, conocida como daño punitivo. Es, por ejemplo, el caso de la ley 1328/98, paraguaya, de derecho de autor, en cuyo art. 158 se establecen tres opciones indemnizatorias para la víctima de una infracción: a) el valor de la licencia de uso que el infractor dejó de contratar, más un recargo del 100% como mínimo; b) los daños materiales y morales efectivamente sufridos; y c) las utilidades obtenidas por el infractor. Es evidente que esta tercera opción, innovadora, no es propiamente indemnizatoria, pues no compensa los daños y perjuicios comprobadamente sufridos, aunque funciona como tal.

Utilizando la figura del enriquecimiento en el ámbito de los derechos intelectuales, se ha dado a esta figura la denominación de “restitución de ganancias por intromisión⁴³⁶”. Cabe señalar al respecto que existe prudencia en algunos autores en cuanto a su aplicación práctica. Por ejemplo, se ha expresado que en las condiciones actuales difícilmente se concedería dicha reparación, porque ella no correspondería en todos los casos a un daño sufrido por el titular del derecho⁴³⁷.

436 DIAZ VALES destaca que en la sistematización del enriquecimiento ilícito hecha por DIEZ-PICAZO, este autor señala que los diversos supuestos de hecho a los que puede aplicarse dicha figura pueden ser divididos en dos grupos: restitución por prestación y restitución por intromisión. En el primer grupo se encuentran aquellos supuestos en que una persona ve aumentado su patrimonio sin causa jurídica a consecuencia de la actividad (de una prestación) de otra persona, operando, en consecuencia, en el campo jurídico obligatorio. Como ejemplo, menciona la gestión de negocios ajenos. En cuanto a la restitución por intromisión, “es de aplicación en los supuestos en que una persona se enriquece a través de la invasión indebida de manera injustificada, sin causa o título (sin que exista situación jurídica de carácter legal o negocial que faculte a ello) de bienes ajenos, protegidos para su titular por un derecho absoluto”. Como ejemplo cita la aplicación de la doctrina en el ámbito de la propiedad industrial (Fernando DÍAZ VALES, “La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial”, Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá, 2008, 18-19). Ha de advertirse que, de acuerdo con este criterio, no sería aplicable la doctrina del enriquecimiento ilícito al acceso sin causa y sin responsabilidad a información o ideas de valor, pues estas no se encuentran protegidas por un derecho absoluto. Para que esta doctrina sea aceptable en el campo que nos ocupa es preciso que se la admita sin el requisito del derecho de propiedad sobre el bien del empobrecido.

437 Alejandro I. GARCÍA G., “Reparación de daños en las infracciones sobre patentes de invención y secretos industriales”, en *Derecho Intelectuales-11*, Astrea, Buenos Aires, 2005, 47. El autor analiza concretamente la situación en Chile. Hace referencia a un “derecho exclusivo”, en que no en todos los casos su utilización puede provocar un daño concreto, al menos en aquellos casos en que se trata de la violación de un derecho explotado por su titular. Este no es el caso de la información secreta, pues sobre ella no hay derechos exclusivos. Sin embargo, entendemos que más que para un derecho privativo la “restitución de ganancias por intromisión” calzaría perfectamente a la violación de la información no divulgada, pues

2. EL REINTEGRO DE FRUTOS

Una corriente doctrinaria alemana ha dado a la teoría de la restitución de ganancias por intromisión —o *condictio* por intromisión— otro fundamento. En lugar de basarla en el enriquecimiento sin causa, lo ha hecho en la obligación de restituir los frutos percibidos que pesa sobre el poseedor de mala fe. De acuerdo con esta posición —que tiene sustento normativo en las distintas legislaciones y ha sido aceptada jurisprudencialmente en países europeos—, cuando una persona utiliza para su propio provecho un bien jurídico ajeno, el autor del ilícito debe al titular del derecho tanto los daños causados como toda la ganancia obtenida⁴³⁸. En la legislación argentina, el segundo párrafo del art. 1935 del CCyC expresa: “El poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos y los naturales devengados no percibidos. El de mala fe debe restituir los percibidos y los que por su culpa deja de percibir (...)”

Bensadon cita a Kejelmayer de Carlucci, quien aboga por la recepción en el derecho argentino de la doctrina alemana de restitución de frutos aplicada a los derechos intelectuales: “(...) en supuestos como los que he mencionado (invasiones (...) a la propiedad industrial, a los derechos intelectuales...) el ordenamiento debe permitir que el dañado opte por reclamar o el daño efectivamente sufrido, o las ganancias obtenidas por el dañador (...) Es verdad que esas indemnizaciones están teñidas de carácter punitivo o de sanción civil; pero ya he explicado que el derecho civil no debe temer introducir la noción de pena cuando esta sirva a los otros fines del derecho de daños, fundamentalmente, a su finalidad preventiva (...). La solución no es ajena a las mejores tradiciones del derecho continental. Los autores coinciden en que la obligación del poseedor de mala fe de reintegrar todos los frutos percibidos, aunque en concreto el dueño no los hubiese podido producir (...) es equivalente a la de restituir todas las ganancias obtenidas por el ilícito, con independencia del perjuicio efectivamente sufrido⁴³⁹”.

El monto de las utilidades que el infractor debe reintegrar al titular del derecho involucra el valor normal que habría tenido la autorización que aquel no contrató, pero no se circunscribe a él. Si bien se ha dicho con respecto a infracciones marcarias, entendemos que es válido que “la razón moral de que la procedencia de la restitución tenga dicha amplitud es que, de no ser así, la infracción sería una manera expeditiva de adquirir una suerte de licencia obligatoria⁴⁴⁰”.

el valor de ella se pierde precisamente con la desaparición del secreto, haya o no utilización de la misma por quien ejerce su control.

438 BENSADON, 441.

439 Ibid.

440 Oscar ETCHEVERRY, “La reparación de daños en las infracciones de marcas y nombres”, *Derechos Intelectuales-3*, Astrea, Buenos Aires, 1988, 18.

No encontramos objeción seria al traslado del reintegro de frutos del poseedor de mala fe del ámbito de los derechos reales al de los intelectuales. Entendemos que en ambas situaciones hay un apoderamiento de bienes a los que el explotador no tiene derecho (los frutos de un inmueble ajeno, en el primer caso; las utilidades de una explotación no autorizada de un objeto intangible, en el segundo). La entrega al titular del derecho de las utilidades obtenidas por el infractor, opción reparatoria que contempla el art. 158 inc. c de la ley paraguaya de derecho de autor, puede ser considerada una restitución de frutos.

3. EL RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Tanto en España como en Francia los tribunales sancionan el apoderamiento de ideas ajenas por medio de las normas del derecho de la responsabilidad civil. En particular, en España se aplica como norma general el art. 1902 del Código Civil: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. En concreto, se halla sujeto a este tipo de responsabilidad el que con ánimo de lucro se apropia de una idea ajena y la explota directamente o la transmite a un tercero para obtener un beneficio. Con ello da nacimiento a un derecho de crédito para el creador de la idea⁴⁴¹. También se considera aplicable a esta situación el art. 7º del Código Civil: “La ley no ampara el abuso del derecho o ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que, por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en las que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales en el ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia del abuso”. El gran problema es la prueba, pues normalmente no existirá documento alguno que ampare el derecho que se reclamará, ni siquiera documento que demuestre la existencia de un derecho⁴⁴².

En Francia la Cámara Comercial de la Corte de Casación señala regularmente con respecto a la competencia desleal la autonomía del derecho de la responsabilidad civil (art. 1382 del Código Civil) con respecto a los derechos privados y más particularmente a los de propiedad intelectual⁴⁴³. Se cita un fallo en que se afirma que “la acción de competencia desleal, basada en los artículos

441 Carlos TORTRAS, “La protección de ideas fuera del ámbito del derecho de autor y de los contratos expresos” (Informe español en las Jornadas de la Association Littéraire et Artistique Internationale, en Sitges, del 4 al 7 de octubre de 1992), en *La protección de las ideas*, Madrid, 1994, 457.

442 Ibid.

443 Xavier DESJEUX, “La protection des idées externe au droit d’auteur et au droit contractuel en droit français” (Jornadas de la Association Littéraire et Artistique Internationale, en Sitges, del 4 al 7 de octubre de 1992), en *La protección de las ideas*, Madrid, 1994, 465.

1382 y 1383 del Código Civil, tiene por objeto asegurar la protección del que no puede prevalecerse de un derecho privativo⁴⁴⁴”.

Resumiendo, la situación que surge de los antecedentes españoles y franceses, la aplicación de las normas de la responsabilidad civil al empleo no autorizado de creaciones no protegidas implica considerar el apoderamiento de ideas ajenas, sabiéndolas ajenas (dolo) o no tomando las debidas precauciones para saber que son ajenas (culpa), como una acción provocadora de daños que deben ser resarcidos. El art. 1737 del CCyC argentino considera que “hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva”. Cabe considerar el celo por tener exclusividad en la explotación de la creación propia como “interés no reprobado por el ordenamiento jurídico”. Y este interés tiene un contenido patrimonial.

444 Art. 1382: “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer” (Cualquier hecho humano que provoca un daño a otro obliga a quien lo ha causado a repararlo). Art. 1383 (Según la versión vigente hasta el 1º de octubre de 2016): “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence” (Cada uno es responsable del daño que ha causado no solo por su hecho, sino también por su negligencia o su imprudencia).

CAPÍTULO XVII

CAMINOS ALTERNATIVOS (1): LA DOCTRINA DEL PARASITISMO

La protección de las creaciones inmateriales de acuerdo con el sistema bipolar y sus complementos se limita a reconocer derechos exclusivos sobre determinados objetos intangibles con el criterio de *numerus clausus*, es decir, las creaciones plenamente tuteladas están establecidas por ley y no pueden ser agregadas otras si no es por la misma vía. Esta restricción no resulta satisfactoria para algunos juristas que entienden que no está acorde con la salvaguarda que se merecen los creadores por el hecho de serlo y tampoco lo es para algunos promotores de objetos intangibles, atendiendo a las expectativas surgidas de sus inversiones y su organización empresarial. Por eso en las últimas tres décadas ha habido elaboraciones doctrinarias innovadoras, decisiones judiciales que las han recogido, proyectos de nueva legislación en la materia, iniciativas en procura de mecanismos paralelos de protección y hasta algunas leyes creadoras de derechos de propiedad intelectual anteriormente inexistentes.

Han sido diversos los caminos que se han seguido en procura de una protección más intensa de las creaciones marginales del sistema bipolar. Algunas propuestas han tenido éxito inmediato, mientras que otras esperan su reconocimiento. Si bien en todas estas búsquedas de nuevas soluciones el criterio económico ha tenido mucho que ver —pero no solo este criterio, sino también el hecho de la creación misma—, se ha soslayado en ellas el carácter excluyente de la teoría económica del derecho, basada estrictamente en pautas de eficiencia y que precisamente sirve de sostén teórico del sistema. En este capítulo y en los siguientes hacemos una revisión de los caminos alternativos.

1. LA LIBERTAD DE IMITACIÓN

¿Se encuentra dentro de lo legal la imitación en el ámbito comercial e industrial? La doctrina casi unánimemente responde que la copia es libre: “Por regla general, entonces, es lícito imitar actividades, prestaciones, y productos ajenos⁴⁴⁵”. Solo está prohibido hacerlo cuando implica una infracción a un dere-

445 CABANELLAS et. al., *Derecho de la competencia desleal*, 296. En el mismo sentido, BAYLOS CORROZA, 434.

cho intelectual (por ejemplo, una invención patentada, una marca registrada, una obra protegida, etc.) o cuando provoca confusión en los consumidores, en cuyo caso constituye un acto de competencia desleal.

Salvo en los pocos países cuya legislación en la materia es anterior (como ocurre, por ejemplo, en Alemania), los distintos países que han regulado la competencia desleal se basan en el art. 10 *bis* del Convenio de París. Con mayor razón esto ocurre en aquellos que carecen de legislación nacional al respecto (como es el caso de la Argentina). La mencionada disposición del convenio establece una cláusula general (“Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial”). Y agrega, a manera de ejemplos, tres situaciones particulares que constituyen especies concretas de competencia desleal. En general, los países que han legislado en la materia han aumentado el número de casos particulares tipificados. ¿Cómo funciona la norma? Si el acto por el cual se reclama se adecua a alguna de las tipificaciones legales, no tendría que haber mayores problemas para la declaratoria de competencia desleal. Si esto no se da, es preciso demostrar que la conducta impugnada viola la cláusula general por ser contraria a los usos honestos. Se ha dicho que la cláusula general sirve de “cláusula de cierre” o de “válvula de autorregulación⁴⁴⁶”.

Si está en juego la imitación⁴⁴⁷ de un producto o de una prestación por parte de un tercero, el primer enfoque del potencial demandante será verificar si es posible subsumir el acto cuestionado en el ejemplo de imitación, que es el 3-1 del art 10 *bis*: “Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. De esta disposición surge el requisito de la confusión entre el producto —o prestación— original y aquel con el que se los ha imitado dentro de un ámbito competitivo para que la conducta sea desleal. Si la imitación no puede provocar confusión, la especie de hecho del 3-1 no es aplicable. Es posible un segundo enfoque, dirigido a la norma general: ¿Es la copia cuestionada un acto contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial? En ausencia de confusión rige el criterio universalmente aceptado de la libertad de imitar, salvo que se den las condiciones de 3-1 del art. 10 *bis*. En consecuencia, la imitación no se considerará contraria a los usos honrados.

De lo señalado cabe deducir que, si la imitación del producto o la prestación ajena no provoca confusión, es perfectamente lícito imitar. Llevado esto a un

446 GUTIÉRREZ GILSANZ, 219.

447 Se ha dicho que “debe considerarse imitación tanto la simple copia idéntica de la prestación o iniciativa original ajena, incluyendo la reproducción o apropiación inmediata de las prestaciones de otros, como la copia de los elementos esenciales de la prestación o iniciativa original ajena, esto es, la reproducción de aquellos elementos en los que se materializa el esfuerzo individualizador de su creador, aunque puedan existir diferencias en los elementos accidentales o accesorios” (Ibid. 222).

terreno práctico se puede colegir que es lícito copiar, toda vez que lo copiado se emplee en bienes no competitivos con aquellos que han sido imitados. Por ejemplo, reproducir en sus detalles un estuche de perfume para emplearlo como caja que contenga lápices de colores, siempre, claro está, que aquél no esté registrado como marca ni como modelo industrial. Con ello no habrá lugar a la confusión; en consecuencia, ha de admitirse que puede ser copiado. En cambio, si la imitación del estuche se utiliza también para un perfume, se entra en el terreno de la competencia desleal, dado que se provocará confusión en los consumidores, atendiendo que los productos involucrados son competitivos entre sí.

2. DE LA COMPETENCIA DESLEAL AL PARASITISMO

Un fallo de la Corte de Apelación de París, dictado el 8 de diciembre de 1962, estableció que una empresa francesa no podía utilizar la marca de automóviles “Pontiac” para denominar un refrigerador. Fue el primer fallo conocido en que se prohibió la imitación —en este caso, de una marca— aunque no hubiera confusión por tratarse de signos de bienes no competitivos⁴⁴⁸.

Al fallo citado siguieron otros dos algunos años después. La Corte de Apelación de París estableció el 19 de octubre de 1970 que la empresa japonesa que había copiado la marca francesa de pilas “Mazda” se aprovechaba de la notoriedad de esta, aunque no prohibió a aquella que siguiera usando el signo⁴⁴⁹. El otro caso tuvo que ver con una dama francesa empleada de una empresa, para la cual apareció en publicidad de diversos productos usando la marca “Anne de Solène”. Después de dejar la empresa, la mujer solicitó el registro de esa marca a su nombre para productos completamente diferentes de los de su empleadora. Esta la demandó, aunque no fueran competitivos entre sí los productos involucrados. La sentencia de la Corte de Apelación de Nancy dictada el 26 de junio de 1974 la condenó civilmente por “actividad parasitaria⁴⁵⁰”. La expresión apareció así por primera vez en un fallo judicial, aunque ya se la empleaba en doctrina.

Los tres fallos mencionados guardaban relación con marcas notorias que terceros habían aplicado a productos no concurrentes con aquellos amparados por los respectivos signos involucrados. Para apreciar su importancia es preciso tener en cuenta que en esa época la regulación de la marca notoria estaba dada por el art. 6 *bis* del Convenio de París⁴⁵¹. Se refería a cualquier marca muy conocida en el país

448 LE TOURNEAU, *Le parasitisme*, 78.

449 Ibid.

450 Ibid.

451 Art. 6º *bis*-1 del Convenio de París: “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 re-

donde un tercero pretendiera registrarla y de la cual la autoridad administrativa del ámbito correspondiente tuviera noticia de que fuera propiedad de ese tercero, referida a los mismos productos. Y nada más. Posteriormente, el ADPIC agregó nuevos elementos a la marca notoria: a) la notoriedad también es aplicable a la marca de servicios; b) ella debe darse en el sector específico de los consumidores del bien amparado por la misma (ya no depende del conocimiento que la autoridad administrativa tenga del signo); c) la notoriedad se aplica también a marcas de bienes no similares a aquellos para los cuales la marca notoria ha sido registrada⁴⁵². La evolución es drástica: se pasa del criterio de una marca muy conocida ya registrada para los mismos bienes que protege el signo que se quiere registrar a otro criterio que incluso comprende bienes completamente diferentes. Durante la vigencia del primer criterio solo se buscaba evitar la confusión entre marcas. Con el nuevo se ha ido más allá de la confusión, por lo que se ha acuñado la palabra *dilución* con referencia al nuevo mal que se trata de superar. Proviene del verbo *diluir*. Implica la pérdida de fuerza, de densidad, de una marca; se habla incluso de “aguamiento” de ella por efecto de su vulgarización al ser empleada por terceros para productos completamente diferentes⁴⁵³. Schechter la ha definido como “el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos⁴⁵⁴”.

Hubo posteriormente dos casos en que el reconocimiento de las actividades parasitarias benefició al Comité del Vino de Champagne, administrador del uso de la denominación de origen “Champagne”. En el primer caso el fallo ordenó al entonces monopolio gubernamental francés de la industria del tabaco, Seita, que dejara de aplicar esa marca a cigarrillos (TGI París, 05/03/84). En el otro

producción, imitación o traducción susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y 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 esta”.

452 Art. 16°-2 del ADPIC: “El artículo 6° *bis* del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandi* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público, incluso la notoriedad obtenida en el miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”. Art. 16°-2: “El artículo 6° bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandi* a bienes o servicios que nos eran similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”.

453 MÓDICA, 202.

454 Citado por Otamendi (Jorge OTAMENDI, Derecho de marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 341.

caso prohibió a la sociedad Yves Saint Laurent Parfums que usara la denominación como marca de un perfume (CA París, 15/12/93). El reconocimiento de la notoriedad fue llegando a otros ámbitos no marcarios. Así, se afirmó que la copia del color dominante de las colecciones de una sociedad de alta costura por parte de otra (en este caso una competidora) en sus bolsas de embalaje constituía un acto parasitario (CA París, 22/05/96). Igualmente, la captación sistemática de elementos incluso banales de un modelo, sin justificación alguna, acarrea una confusión en el espíritu de la clientela (CA Versailles, 07/09/00). Asimismo, ante una demanda de la Federación Francesa de Tenis, se condenó por parasitismo a una empresa que en cada página de su folleto promocional había incluido menciones de los campeonatos internacionales de Francia (CA París, 20/11/95)⁴⁵⁵.

3. LA ACTUACIÓN PARASITARIA

A la luz de la abundante jurisprudencia francesa, Le Tourneau formuló esta definición:

Quien, a título lucrativo y de manera injustificada, se inspira sensiblemente o copia sin necesidad absoluta un valor económico de otro, individualizado y que le procura una ventaja competitiva, fruto de un esfuerzo intelectual e inversiones, incurre en una actuación parasitaria infractora. Pues este acto, contrario a los usos en el comercio, en particular en cuanto rompe la igualdad entre los diversos intervinientes, aun no competidores y sin riesgo de confusión, distorsiona el juego normal del mercado y provoca así un disturbio comercial. Este es en sí mismo un perjuicio cierto cuya víctima puede reclamar judicialmente el cese y/o la reparación, cuando no dispone de otra acción específica, siempre que ella no goce de un derecho privativo o el mismo haya expirado (salvo en materia de signos)⁴⁵⁶.

La mencionada definición fue recogida casi literalmente por un fallo de la Cámara de Apelaciones de Versailles:

La utilización por parte de un tercero con fines comerciales del trabajo de otro, cuando este trabajo se caracteriza por esfuerzos de investigación y de inversiones financieras e intelectuales importantes, así como por un *savoir-faire* particular, se considera, independientemente de todo riesgo de confusión, una actuación parasitaria infractora. En efecto, tal acto, contrario a los usos del comercio, tiene por efecto vaciar de su sustancia el trabajo así realizado, romper la igualdad entre los diversos intervinientes no competitivos directos, distorsionar el juego del mercado y provocar un

⁴⁵⁵ Philippe LE TOURNEAU, *Le parasitisme*, Litec, París, 1998, 80-81.

⁴⁵⁶ *Ibid.*, 96.

trastorno comercial y moral cuya víctima puede reclamar judicialmente el cese y la reparación si ella no dispone de acción específica⁴⁵⁷.

La doctrina del parasitismo económico, plenamente aceptada por la jurisprudencia francesa, permite condenar civilmente a quien, no siendo competidor, usurpa sensiblemente un valor económico de otro, reduciendo así notablemente sus inversiones materiales e intelectuales, ganando tiempo, evitando tomar riesgos^{458 459}. ¿Cuáles serían los valores económicos que se podrían usurpar? Esquemas, modelos, métodos, es decir, ideas con un cierto desarrollo que hayan tenido una aplicación práctica exitosa.

Un caso interesante, porque distingue el parasitismo con respecto al derecho de autor y a la competencia desleal, fue resuelto por la Cámara de Apelación de París⁴⁶⁰. Se trató de una demanda de un sitio de comercio electrónico contra otro sitio competidor por la reproducción de parte del segundo de las condiciones generales de venta del primero. El demandante afirmó que había una infracción a sus derechos de autor sobre las condiciones generales de venta, que calificó de obra original; igualmente, invocó un acto de competencia desleal en razón del riesgo de confusión que puede crearse en los consumidores; asimismo, afirmó que existía una conducta parasitaria por parte del demandado, que se había apropiado del fruto de su esfuerzo y sus inversiones. El Tribunal rechazó la violación de derecho de autor, por la inexistencia de este derecho sobre las condiciones generales de venta, así como la competencia desleal porque la copia no provocaba confusión en los consumidores. En cambio, comprobó que había parasitismo en esa copia. Entendió que “apropiándose pura y simplemente, sin la más mínima contraprestación, de las condiciones generales de venta de la sociedad <venteprivee.com> (firma demandante) para su uso en el cuadro de una actividad comercial competidora, la sociedad Kalypso (propietaria del sitio demandado) es culpable de parasitismo económico”.

457 CA Versailles, 12^a ch., 2^a secc., 21/11/96).

458 Pascaline COLOMBANI, “La protection de l’idée à valeur économique”, memoria defendida en la Facultad de Derecho de Lille II el 03/10/03 (<http://avocats-publishing.com/La-protection-de-l-idee-a-valeur>).

459 En Italia la teoría del parasitismo tiene otro enfoque. Según una orientación jurisprudencial consolidada en la península, la competencia parasitaria se da “en presencia de una imitación sistemática (aunque no integral) y prolongada en el tiempo de las iniciativas de un competidor que se traduce en un camino constante tras los pasos de otro” (UBERTAZZI, 2598). Puede notarse que para la jurisprudencia italiana no se da el carácter de no competidores de parte del imitador y el imitado. En cambio, ella pone énfasis en la imitación sistemática.

460 Cámara de Apelación de Paris, cuarta sala, sección A, fallo del 24/09/98. Citado por Jaime Bello (<http://elnuevoderecho.blogspot.com/2009/02/la-copia-de-las-cgv-de-otro-sitio-web.html>). Acceso: 02/VI/2016.

La jurisprudencia belga también ha contribuido a fijar la doctrina del parasitismo. Un fallo del Tribunal de Comercio de Namur afirmó que “la copia y la imitación de productos, de actos o de técnicas comerciales no protegidos por un derecho intelectual son libres, salvo que haya copia servil o competencia parasitaria”. De esta afirma que “es el hecho de un comerciante que obtiene provecho o se esfuerza por obtenerlo, del renombre adquirido legítimamente por un tercero, aun sin la intención de perjudicar a este tercero⁴⁶¹”.

4. ELEMENTOS DEL PARASITISMO

De la definición de Le Tourneau reproducida *supra*, el jurista francés extrae las características de las actuaciones parasitarias. A continuación, nos referimos a ellas, aunque cambiando la palabra *ideas*, que el autor emplea, por *creación*, que nos parece más adecuada⁴⁶²:

- a) La creación copiada debe haber sido exteriorizada en beneficio de quien la hizo conocer por primera vez. Una vez exteriorizada, la creación se desprende de su creador y adquiere un valor económico independiente de él. En el mismo sentido se ha dicho que la creación que se ha imitado debe tener una cierta “forma”, identificable y distinta, una cierta “estructura” autónoma, de contornos definidos⁴⁶³.
- b) La creación ha sido individualizada, lo que permite distinguir claramente a su titular, sea el creador personal o una persona jurídica que haya promovido y organizado su realización.
- c) La creación es fruto de la imaginación, es decir, no se trata de poner en destaque datos objetivos preexistentes, pue estarían fuera del comercio, sino propiamente de una elaboración original.
- d) No debe formar parte del dominio público, sea por su vulgarización o su banalidad. Es preciso que presente una cierta originalidad. Esta no se refiere a la forma, como ocurre en el derecho de autor, sino al fondo.
- e) La creación tiene un valor económico. Es decir, su aplicación práctica proporciona un beneficio a su tenedor.

461 Citado por TRIAILLE en el informe sobre Bélgica referido al régimen de la competencia desleal, en las Jornadas de la Association Littéraire et Artistique Internationale, en Sitges, del 4 al 7 de octubre de 1992 (Jean-Paul TRIAILLE, “La protection des idées par des moyens différents du droit d’auteur, en particulier par le regime juridique de la concurrence deloyale”, en *La protección de las ideas*, Madrid, 1994, 404). El fallo citado del Tribunal de Comercio de Namur es del 29/11/90.

462 Philippe LE TOURNEAU, “Folles idées sur les idées”, *Communication e Commerce Électronique*, 2001/2, chron. 4 (<http://www.philosophiedudroit.org/>).

463 TRIAILLE, 409.

- f) La creación no debe ser necesaria en su ámbito específico. Es necesaria cuando se trata de un bien que no puede tener una configuración diferente de la que tiene. Al respecto, se ha dicho que la pregunta que debe hacerse es si la forma copiada era la única solución técnica posible para la obtención del efecto buscado, o bien había una pluralidad de soluciones posibles entre las cuales el productor había hecho su elección. En el primer caso (forma necesaria para la función el producto), no hay ilicitud, mientras que en el segundo caso puede haberla⁴⁶⁴.
- g) Un tercero tiene que haber utilizado la creación sin autorización en una actividad lucrativa esencialmente comercial. Se excluye el uso de ella como juego o como ejercicio artístico o literario.

En cuanto a que el valor económico del que se apropia el parásito comercial debe ser “fruto de un esfuerzo intelectual e inversiones”, mencionado en la definición de Le Tourneau, el autor considera que el esfuerzo intelectual es lo que debe tomarse en consideración más que la importancia de las inversiones. Entiende que la prioridad tiene que recaer en un esfuerzo inventivo excepcional más que los recursos empleados para la creación, por más cuantiosos que ellos hayan sido^{465 466}.

En Bélgica, la jurisprudencia admite la existencia de parasitismo en aquellos casos en que la apropiación de una idea desarrollada está acompañada de otros elementos parasitarios (tales como el ahorro de gastos, beneficios de trabajo y de las inversiones, copia del material, copia de la presentación publicitaria). En esencia, deben ser ideas que se hayan concretado en un resultado formalizado —en otras palabras, en una creación— y que hayan requerido inversiones⁴⁶⁷.

Completando la doctrina, se ha indicado que la acción por parasitismo está excluida para proteger derechos privativos (aquellos en que hay propiedad o, si se quiere, exclusividad, como ocurre por ejemplo con patentes, marcas y obras protegidas por el derecho de autor), en cuyo caso debe echarse mano a las acciones por falsificación. Si la usurpación se da con respecto a una creación sin derechos privativos y el usurpador es un competidor, corresponde la acción por competencia desleal. Si el infractor no es competidor, cabe la acción por actuaciones parasitarias⁴⁶⁸.

464 Mireille BUYDENS, *La protection de la quasi-cr ation*, Larcier, Bruselas, 1993, 695.

465 Ibid., 101. En el mismo sentido, COLOMBANI: “Es la realidad de los esfuerzos lo que se tiene en cuenta y no el costo y el tiempo que han sido necesarios para la puesta en pr ctica de la idea econ mica (op. cit.).

466 COLOMBANI, op. cit.

467 NABHAN, 380.

468 TRIAILLE tiene un criterio diferente. Extrayendo conclusiones de fallos belgas, considera que la teor a del parasitismo tiene como objetivos intereses exclusivamente patrimoniales, constituy ndose en un instrumento para la regulaci n de la competencia y los negocios,

5. TIPOLOGÍA DEL PARASITISMO

La doctrina ha ensayado diversas clasificaciones del parasitismo, siguiendo diferentes criterios. Por un lado, se distingue entre explotación del renombre y explotación de las inversiones de un tercero⁴⁶⁹. Otra clasificación discrimina entre explotación abierta y explotación oculta. La primera es el resultado de una referencia directa a los productos de un tercero, por ejemplo, al medio de una comparación con estos, mientras que la explotación oculta surge de cualquier otro tipo de comportamiento por el cual un agente obtiene ventaja de otro imitando alguna prestación de este, como, por ejemplo, de sus productos, sus creaciones, su imagen, sus signos distintivos, sean estos verbales, figurativos o tridimensionales, incluso toda combinación de estos elementos⁴⁷⁰.

Desde otro punto de vista, la doctrina diferencia competencia parasitaria de aprovechamiento parasitario. Se considera que hay competencia parasitaria cuando terceros se inspiran en las realizaciones de otro o buscan sacar provecho del fondo de comercio de este y de sus innovaciones en el plano tecnológico, artístico o comercial, sin violar de manera frontal los derechos del empresario. Los actos del parásito en principio no son ilícitos, pero la frecuencia de estos y el comportamiento de quien los realiza hacen evidentes situaciones de competencia parasitaria. En la situación hay claramente dos agentes en el mercado, pero uno utiliza en alguna medida activos del otro⁴⁷¹. En cuanto al aprovechamiento parasitario, se lo ha definido como el acto de un comerciante que, aun sin la intención de causar daño, se aprovecha —o trata de aprovecharse— de la creación de una obra artística, literaria o intelectual de un tercero, o del renombre ajeno adquirido legítimamente, sin que haya identidad o afinidad entre los productos o servicios de las empresas, presuponiendo una relación “extra-competitiva⁴⁷²”. En el primer tipo hay una dependencia continuada de las prestaciones ajenas para la realización de las propias; en el otro, se reproducen o imitan prestaciones ajenas fuera de un ámbito competitivo. Se ha señalado que, en general, en este segundo tipo el parásito busca, por medio de ardidés, apropiarse de signos distintivos no compe-

como una especie de “policía del comercio”. Considera que tanto el derecho de paternidad como los derechos morales de una persona sobre sus propias ideas le son extrañas. En consecuencia, en que apareciera la chispa de la creación personal, sin inversiones, no serían protegidas por la teoría del parasitismo (op. cit., 408)

469 Pierre KOBEL, “Le parasitisme en droit suisse: entre Nachahmungsfreiheit (liberté d’imiter), Verwechslungsgefahr (risque de confusion) et Rufausbeutung (exploitation de la réputation)”, en *Défis du droit de la concurrence déloyale*, Universidad de Ginebra, 2014, 103.

470 Ibid., 103-104.

471 Ricardo BORGES OLIVEIRA DE SOUZA, “Aspectos atuais e relevantes do parasitismo na propriedade industrial”, *Revista de Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, N° 109, noviembre-diciembre 2010, 21.

472 Ibid., 22.

titivos que no tienen protección legal, tales como colores y formatos de productos, embalajes, carteles, fachadas de establecimientos, publicidad, técnicas y métodos de venta, nombres de dominios y marcas parecidas, disposición de gráficos, etc., de tal manera que, observados de forma aislada, no se perciba la apropiación⁴⁷³.

Asimismo, con un criterio llamativo se ha distinguido el parasitismo al que se ha denominado “de efecto simbólico”, de otro considerado “no simbólico”. Se provoca el primero cuando alguien, utilizando la fama ganada por otro con su producto o servicio, copia esa prestación en un mercado o segmento de mercado en que aquel que ha ganado la buena fama para su producto o servicio no compite. El segundo tipo de parasitismo se da cuando hay aprovechamiento de la creación ajena sin una contribución personal⁴⁷⁴. Entendemos que con esta distinción se destaca en el primer caso el apoderamiento de una imagen positiva de una prestación ajena para usarla en otro ámbito; y; en el segundo, se pone énfasis en el aprovechamiento de los resultados de la inversión de un tercero para desarrollar un producto o servicio sin echar mano a recursos propios. El autor de esta clasificación justifica la doctrina del parasitismo de efecto no simbólico: a) No hay “sudor de la frente⁴⁷⁵” de parte del parásito. b) El esfuerzo e inversiones de quien organizó la información deben ser protegidos más allá de cualquier derecho que terceros tengan al acceso a la misma información. c) El argumento de que la inexistencia de inversiones del imitador, aprovechándose sin gastos de un valor de mercado, acaba por disminuir o eliminar el incentivo del creador para continuar generando nuevos productos o servicios, en perjuicio de la economía como un todo⁴⁷⁶.

6. EXPLOTACIÓN DE LA NOTORIEDAD AJENA

Por nuestra parte, consideramos que la esencia del parasitismo es la explotación unilateral de la notoriedad adquirida por otro con una creación. Esta posición implica volver a los primeros fallos franceses en que se formuló la doctrina, aplicada a marcas que habían logrado amplio reconocimiento de los consumidores. Era el criterio de la notoriedad. Y fue en el derecho marcario donde

473 Alberto CAMELIER DA SILVA, *Concorrência desleal – Atos de confusão*, Saraiva, São Paulo, 2013, 86.

474 Denis BORGES BARBOSA, “Parasitismo” ([denisbarbosa.addr.com/\(parasitismo.ppt\)](http://denisbarbosa.addr.com/(parasitismo.ppt))). Acceso: 06/06/16.

475 Lo menciona en inglés: *sweat of the brow*. Como ejemplo del segundo tipo de parasitismo se puede citar el caso *International News Service v. Associated Press*, citado en el Cap. XII. Durante la Primera Guerra Mundial no se permitió a la primera transmitir información bélica. Entonces, la empresa decidió copiar la información que la AP enviaba a los periódicos de la costa este de los EE.UU. y, por la diferencia de horarios, la transmitía a sus clientes de la costa oeste.

476 BORGES BARBOSA, Op. Cit.

ese criterio tuvo amplia aceptación. Con la represión de las actuaciones parasitarias, la notoriedad ha llegado a abarcar todo tipo de creación o prestación con un valor económico.

La notoriedad tiene peso por sí sola, haya o no perjuicio para quien la obtuvo con alguna idea aplicada. Algunos fallos franceses y la misma doctrina mencionan que el parasitismo puede tener consecuencias desastrosas para la empresa cuya prestación se imita y provocar su desorganización⁴⁷⁷. También se ha mencionado que requiere de parte del parásito el elemento de la culpa, que “existirá cuando en el caso se demuestre un obrar contra los usos del comercio, deslealmente realizado, abusando de la libertad de comercio⁴⁷⁸”.

No estamos de acuerdo con dichas afirmaciones. Tratándose de ámbitos no competitivos es difícil que llegue a verse afectada la empresa víctima de la imitación. Esto ocurriría en los casos en que pueda haber dilución, tal como se analiza *supra*. Pero, cuando no existe posibilidad de confusión (dado que los ámbitos de aplicación de las prestaciones son diferentes) ni de dilución (atendiendo que la prestación que se reproduce objetivamente no puede implicar el desprestigio de la original), la creación copiada no provocará daños a la explotación de quien la ideó. Tampoco nos parece razonable poner énfasis en los usos del comercio y la deslealtad, pues entonces nos encontraríamos en el campo de la competencia desleal clásica, cuya represión está extendida a las diversas legislaciones. Entendemos que el fundamento es otro.

Como está generalmente admitido el principio de que la imitación de bienes no protegidos por un derecho privativo es libre, salvo que la imitación provoque confusión en el mercado en perjuicio del imitado y los consumidores (permitiendo la aplicación del mecanismo de la competencia desleal), sin confusión de prestaciones no tiene cabida dicho mecanismo. Es aquí donde entra a tallar la doctrina del parasitismo: Se imita sin perjudicar al imitado. ¿Y la libertad de imitar? El imitador va más allá de esa libertad, pues obtiene beneficios desmesurados sin haber hecho mérito alguno para obtenerlos, salvo su propia astucia, lo que lo coloca como beneficiario de una injusta situación de desigualdad. Utiliza en forma abusiva una idea ajena, sin haber emprendido investigaciones previas, sin haber hecho esfuerzo financiero ni invertido tiempo para llegar a una creación que ha pasado a ser notoria y cuya consecuencia es el éxito económico. Y cabe agregar que todos estos logros el imitador los obtiene sin haber corrido riesgos, pues ha copiado una prestación que ya ha pasado airoosamente el riguroso examen de los consumidores. Se castiga el hecho de que el parásito comercial se haya apoderado directamente de esa notoriedad, sin mérito creativo alguno y con ahorro no justificado de tiempo y dinero.

477 COLOMBANI, Op. Cit.

478 Antonio MILLÉ, “La doctrina de las «actuaciones parasitarias» y su posible aplicación en el derecho argentino”, *El Derecho*, Buenos Aires, N° 12.574, 27/08/10.

7. OPONIBILIDAD *ERGA OMNES*

Le Tourneau considera que, con la orientación jurisprudencial existente en Francia, solo falta un paso para que las ideas tengan protección legal. Entiende que el principio del parasitismo, plenamente aceptado, puede ser llevado a sus últimas consecuencias, con lo que se llegará a la protección de las ideas mismas, sometidas claro está a las condiciones ya analizadas *supra*. Se trataría de una oponibilidad *erga omnes*, comprobada *a posteriori* en caso de litigio⁴⁷⁹.

Sin embargo, cabe poner de resalto que lo que parecería ser hasta ahora solo una creación jurisprudencial, acompañada de elaboración doctrinaria, ya ha sido recogido, por lo menos, por dos legislaciones, según nuestro conocimiento: la española y la paraguaya⁴⁸⁰. En efecto, la Ley de Competencia Desleal de España establece en el art. 11º numeral 2 que la imitación de las prestaciones de un tercero es desleal “cuando resulta idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno”. La norma incluye dos posibilidades de deslealtad por imitación: a) en la primera porque la copia es susceptible de asociar la imitación con la prestación imitada; b) en la segunda el imitador obtiene beneficios que no tienen justificación.

La legislación paraguaya recoge la especie fáctica de la mencionada norma española, pero la expone de manera más minuciosa. Al respecto, el inc. g del art. 81º de la Ley 1294/98 va más lejos aún al tipificar como uno de los casos de deslealtad “la utilización de un producto comercializado por un tercero para moldear, calcar, reproducir servilmente ese producto con fines comerciales, aprovechando el esfuerzo o prestigio ajenos”. Es la figura del parasitismo y con aplicación *erga omnes*, dado que la norma puede ser invocada contra cualquiera que imite el producto.

479 LE TOURNEAU, “Folles...”

480 Cf. Cap. XII.

CAPÍTULO XVIII

CAMINOS ALTERNATIVOS (2): PROPUESTAS *DE LEGE FERENDA*

Ha habido en las cuatro últimas décadas varias iniciativas de juristas en procura de innovaciones legislativas que permitan ampliar el ámbito de protección de las creaciones intangibles. Ellas, a diferencia de lo ocurrido con propuestas provenientes de grandes intereses económicos —como lo fueron las que consiguieron que se aceptara la tutela del derecho de autor para el software— no han podido concretarse en ley.

Pasaremos revista a las principales de ellas que han surgido en Europa.

1. EL DERECHO *SUI GENERIS* DE LUCAS

En la década del 70 el profesor André Lucas encaró en su tesis doctoral, titulada *La protection des créations industrielles abstraites*, el problema entonces no resuelto aún de la tutela del software. Sugirió un régimen especial que no se circunscribiera a los programas de ordenador, sino que comprendiera todas las creaciones industriales que él llamaba “abstractas”, mencionando entre ellas particularmente los sistemas de organización científica del trabajo y los métodos de administración de negocios⁴⁸¹.

Lucas estableció como requisitos de esa protección que las creaciones fueran nuevas y de una utilidad industrial inmediata, sin la exigencia del nivel inventivo vigente para el patentamiento de una invención. Propuso para dichas creaciones un registro independiente de los ya existentes, a fin de que se pudiera dejar constancia de la paternidad y de la prioridad del autor. Consideraba que no debía tratarse de un derecho exclusivo, sino solamente que diera lugar a que el creador pudiera percibir regalías. En otras palabras, la creación quedaría a merced de terceros que quisieran utilizarla, siempre que se ajustaran al pago de la remuneración pretendida por el autor⁴⁸².

Analizando la propuesta, que nunca pasó del nivel doctrinario, Le Tourneau consideró que no era cuestionable, pero entendió que no resolvía el conjunto de

481 LE TOURNEAU, *Le parasitisme*, 257.

482 Ibid., 257-258.

dificultades prácticas que se presentaban, surgidas de la multiplicación entonces —lo que obviamente se ha visto aumentado con las cuatro décadas transcurridas— de las hipótesis de usurpación de creaciones ajenas con valor económico⁴⁸³. Otro comentarista de Lucas, Le Moal, escéptico en cuanto a que fuera conveniente establecer la técnica de la apropiación privativa para el mundo inmaterial, consideró que la propuesta invitaba a superar las estrictas técnicas del derecho privado para abrir a la reflexión el campo cada día más vasto del derecho público. Encontró que obligaba a superar la que entendía aparente oposición de esos dos aspectos del derecho en busca de una conciliación dialéctica⁴⁸⁴.

2. LA RESERVA DE PROTECCIÓN DE GODFRAIN

El entonces diputado Jacques Godfrain presentó el 30 de junio de 1992 a la Asamblea Nacional de Francia un proyecto de ley “para la reserva de ciertos bienes”, cuyo objetivo era la protección de la creación de objetos inmateriales no tutelados por el derecho de autor ni por el derecho de invención. El proyecto no ha tenido aprobación legislativa.

El proyectista expresó en la exposición de motivos:

Un gran número de creaciones, que requieren importantes esfuerzos intelectuales o financieros, no son actualmente protegidas por la ley, atendiendo exigencias de originalidad en lo que concierne a las obras literarias o artísticas, y de innovación o de carácter industrial para las innovaciones (...) El interés del presente proyecto es prever una protección temporaria y sin derecho moral (...) para las creaciones no originales o no inventivas.

Algunos artículos del proyecto establecían:

Art. 1º: Toda creación explotable con fines lucrativos, que resulte de un trabajo intelectual, realizado o no con ayuda de un hardware o un software, constituye un interés patrimonial susceptible de protección jurídica.

Art. 2º: Las creaciones no protegidas por alguno de los derechos de propiedad inmaterial previstos en los libros 1, 5 y 6 del Código de Propiedad Intelectual pueden sin embargo dar nacimiento a un derecho de explotación exclusiva, temporal y oponible a todos. Este derecho puede ser cedido a título oneroso y transmisible a título gratuito.

Art. 3º: Son especialmente considerados como tales creaciones en el sentido de la presente ley: los bancos de datos, circuitos electrónicos, fotografías, coordi-

483 Ibid., 258.

484 Roger LE MOAL, *Le parasitisme*, “A. Lucas, La protection des créations industrielles abstraites” (note bibliographique), *Revue internationale de droit comparé*, 1974, V 27, N° 4, 999-1000.

nación de imágenes o de sonidos, resultados de cálculos, *know-how*⁴⁸⁵, compilaciones, soluciones comerciales, métodos administrativos, formas útiles, formas promocionales, etc.

Art. 7º: La explotación de la creación por parte de un tercero sin autorización de su titular constituye un comportamiento parasitario. La víctima de este comportamiento tiene derecho a demandar su cesación así como la reparación del perjuicio.

Cabe señalar que los bancos de datos, las fotografías y los circuitos electrónicos ya han adquirido protección. Los dos primeros tienen en la actualidad la tutela del derecho de autor. En cuanto a los circuitos, hay leyes especiales para ellos.

La propuesta ha sido esquematizada de la siguiente forma:

- a) Crea un “derecho exclusivo de explotación”, otorgado sin formalidades. Para el efecto, basta colocar en el objeto un signo de reserva (previsto como C/R), el nombre del titular y la fecha de reserva.
- b) Establece que la protección puede beneficiar tanto al creador del objeto como al productor. Considera creador a la persona física o jurídica que ha realizado la creación reservada sin haber sido remunerada por ello. La calidad de productor corresponde a la persona física o jurídica que ha asumido los costos de la investigación, de estudio o de ejecución de la creación reservada. Puede notarse que no hay una tutela original al creador.
- c) El derecho es transmisible tanto a título oneroso como gratuito.
- d) La protección tiene una duración de diez años, no prorrogables, a partir de la fecha de reserva.
- e) Hay tanto sanciones civiles como penales. Su autoriza al juez a ordenar la suspensión de la explotación abusiva, el secuestro de productos y el embargo de utilidades.

El proyecto es pasible de críticas. En primer lugar, si se protegen creaciones que no sean originales ni inventivas, ¿qué se tutela exactamente? Aparentemente, las inversiones económicas. Pero ¿qué justificación puede tener la salvaguarda de dichas inversiones si no arrojan como resultado un objeto con perfiles propios, que los distinga de los similares, más no fuera en aspectos no esenciales?

Precisamente el enfoque puesto en la financiación de la creación da la impresión de que el derecho sobre esta no corresponda al creador, salvo en el caso de que no haya sido remunerado para obtenerla. Si hubo pago, pierde el derecho a la protección, que cae sobre el productor. Y si el productor financiara la investigación, pero no remunerara directamente al creador, ¿a quién corresponderían los derechos?⁴⁸⁶.

485 En el proyecto de ley figura la expresión en francés *savoir faire*. Preferimos traducirla a *know how*, atendiendo que la expresión inglesa es ampliamente conocida, en lugar de hacer una traducción un tanto forzada al español.

486 BUYDENS, 30.

El hecho de que la violación de este derecho se considere conducta parasitaria implica una contradicción en su formulación. En efecto, la doctrina del parasitismo surgió como forma de castigar la apropiación de un objeto inmaterial sobre el cual su titular no tiene un derecho privativo. El proyecto de ley, en cambio, crea un derecho exclusivo. Por eso se ha dicho que hubiera sido más conveniente hablar de falsificación, no de parasitismo⁴⁸⁷.

3. EL PARASITISMO EN EL ANTEPROYECTO DESJEUX

Xavier Desjeux, especialista en derechos intelectuales, a comienzos de la década del 90 presentó al gobierno francés, a pedido de este, un anteproyecto de ley que tenía por objeto sancionar el apoderamiento de la prestación de un tercero, idea comercial o inversión económica. Se considera que la propuesta sintetiza la evolución de la doctrina del parasitismo y la clarifica dándole coherencia. No sugiere crear un nuevo derecho privativo, sino solamente delimitar la posibilidad de apropiación de la prestación ajena⁴⁸⁸.

Justificando su propuesta, Desjeux señala que la sanción de la copia constituye una protección, pero la palabra protección no debe ser tomada como sinónimo de propiedad. En este caso se trata de una protección por medio de la responsabilidad civil. Por otro lado, la idea comercial y más precisamente el esfuerzo imaginativo no permiten la prohibición de uso por parte de un tercero, sino el derecho de remuneración equitativa. No es una licencia obligatoria, puesto que no hay propiedad⁴⁸⁹.

Este es el texto del anteproyecto Desjeux:

Art. 1º - Principios generales.

El apoderamiento con fines de explotación fuera del uso privado de la prestación de otro, tal como se define aquí, sin la autorización de su titular, constituye un abuso del derecho de la libertad de comercio y de industria, lo que da derecho a la víctima demandar una reparación.

Art. 2º -La prestación de otro: el esfuerzo imaginativo.

El apoderamiento del esfuerzo imaginativo de otro, siempre que esté individualizado y constituya un valor económico, y no sea técnicamente patentable y/o no esté protegido por un derecho privativo, faculta a su titular a reclamar una remuneración equitativa, cuyo monto ha de ser determinado por acuerdo de las partes y, en su defecto, por la justicia.

487 LE TOURNEAU, *Le parasitisme*, 259.

488 Ibid., 260.

489 Xavier DESJEUX, en las Jornadas de la Association Littéraire et Artistique Internationale, en Sitges, del 4 al 7 de octubre de 1992, publicada en *La protección de las ideas*, Madrid, 1994, 515.

Art. 3º - El apoderamiento de mala fe.

El apoderamiento del esfuerzo imaginativo de otro, tal como se define en el artículo 2º, realizado a sabiendas, o en violación de relaciones de confianza o de confidencialidad, puede asimismo dar lugar a la prohibición pura y simple de la explotación y la reparación del perjuicio total provocado por el daño emergente y el lucro cesante.

Art. 4º - Abuso de un derecho de propiedad artística, industrial o de la personalidad.

La sanción prevista en el artículo 3º podrá ser aplicada a quien atente contra el valor de la marca, utilice en nombre comercial o la enseña de un tercero en condiciones propias para crear confusión o debilitar el poder distintivo del signo, o explote sin autorización la personalidad o la notoriedad de otro, se trate de una persona real o de ficción para otros fines fuera del uso privado.

Art. 5º - La prestación de otro: la inversión económica

El apoderamiento de la inversión económica que resulte en particular de los esfuerzos de investigación o de un esfuerzo comercial, promocional o publicitario —cuando constituyan un valor económico individualizado, personal y propio de su autor— tiene por efecto inmediato o potencial la desorganización de la empresa y un desorden económico anormal. Si el copiadore es un competidor, su responsabilidad surge del solo hecho de la copia, aun cuando las consecuencias económicas de ella no sean aún demostrables.

Art. 6º - El apoderamiento de la apropiación de la inversión económica de otro

El apoderamiento de la inversión económica de otro justifica una acción judicial de la persona perjudicada, con miras a la obtención de la prohibición pura y simple de la explotación y más generalmente la reparación completa del perjuicio recibido.

La justicia podrá asimismo ordenar la incautación de los ingresos indebidos, del stock de productos, embalajes y papeles de comercio realizados irregularmente y del material que se haya utilizado para la fabricación, la venta o la provisión del producto o del servicio, así como la publicación judicial de la sentencia, y de la misma manera general, todas las medidas necesarias para restaurar la situación económica de la empresa que haya soportado la copia de su inversión económica propia, así como honorarios de abogado.

El ejecutivo francés no llegó a convertir en proyecto de ley la propuesta de Desjeux. Según este, la misma sufrió modificaciones sustanciales. Incluso critica el proyecto de “reserva de protección” de Godfrain mencionado *supra* y presentado con posterioridad a la Asamblea Nacional. Hace al mismo dos críticas puntuales. Por un lado, entiende que la noción de creación reservada es más limitada que la idea comercial o de inversión económica individualizada de su anteproyecto. Por otro, afirma que el proyecto Godfrain prevé un derecho de

propiedad idéntico al derecho de autor y considera inoportuno multiplicarlos derechos de propiedad y “hacer sombra al derecho de autor⁴⁹⁰”.

4. LA “CUASI-CREACIÓN” DE BUYDENS

A comienzos de la década del 90 la belga Mireille Buydens expuso de *lege ferenda* un esquema de la propiedad intelectual basado en la naturaleza jurídica de la prestación, es decir, sin considerar otros aspectos fuera del ámbito exclusivo del derecho. La propuesta constituye una posición intermedia entre las dos tendencias dominantes en la doctrina de la propiedad intelectual: el reagrupamiento de las diversas manifestaciones de los objetos inmateriales bajo una ley única, por un lado, y, por otro, la separación clara de las diversas manifestaciones, cada una sujeta a un régimen especial, según su especificidad. Buydens propone una tercera vía, que reagrupa el derecho de autor y el de propiedad industrial en un solo cuerpo normativo, pero reconoce la existencia de objetos en que la creatividad es débil, en los cuales reconoce lo que llama “la cuasi-creación⁴⁹¹”.

En el ámbito de la producción intelectual la autora encuentra tres niveles o dominios: a) creaciones en sentido estricto; b) cuasi-creaciones; c) prestaciones carentes de naturaleza creativa. Los dos primeros dominios son de naturaleza creativa⁴⁹². El primero, que es el nivel más elevado, corresponde a las obras protegidas por el derecho de autor y las invenciones amparadas por patentes, tratándose de creaciones estéticas o técnicas, respectivamente. Con ello establece un sistema tripartito de la propiedad intelectual.

Define la cuasi-creación como:

una prestación de naturaleza creativa, que consiste en la producción personal de una forma intelectual determinada que pertenece al dominio estético o técnico, por medio de la utilización de un espacio de libertad nece-

490 *Ibíd.*, 516.

491 Jane GINSBURG, “M. Buydens, La protection de la quasi-cr ation”, reseña bibliogr fica, en *Revue internationale de droit compar *, Vol. 43, N  3, julio-setiembre 1994, 952-953.

492 La autora distingue las caracter sticas de la prestaci n de naturaleza creativa como aquella que deriva en la producci n de un «producto intelectual» que constituye una entidad intelectual homog nea y explotable separadamente, es decir independientemente de la empresa en la cual ha sido producida. As , el ejecutivo que toma una decisi n en el ejercicio de su funci n manifiesta ciertamente una prestaci n intelectual, pero no tiene valor fuera de su contexto: ella no puede ser explotada separadamente, fuera de la empresa, como «producto intelectual» aut nomo. Al contrario, la creaci n de un mueble, de un *jingle* musical, de un software, etc. tiene un valor propio, es explotable como tal, independientemente del contexto de su creaci n (aunque pueda haber conexi n entre la prestaci n y la empresa, por ejemplo, la relaci n estil stica de una gama en la cual se inscribe el producto creado” (BUYDENS, 250).

saría con respecto a las restricciones que pesan sobre el prestatario en el marco de su prestación⁴⁹³.

La autora propone que se sometan al régimen de la cuasi-creación todas las prestaciones que se adecuen a la definición señalada dentro de un régimen único con diferencia en sus modalidades.

Se encuentran en el tercer dominio, el nivel más bajo, todas las prestaciones que no sean de naturaleza creativa. Esta naturaleza depende de dos elementos: un cierto despliegue intelectual y un formato o estructuración intelectual consciente. Quien se limita a reproducir lo ya conocido o reúne en una prestación elementos que están al alcance de cualquiera sin un aporte personal no aporta nada creativo.

5. UNA RELATIVA LIBERTAD DE CREACIÓN

La cuasi-creación se diferencia de las creaciones en sentido estricto en el hecho de que en estas el autor tiene entera libertad para crear, es decir, no está sujeto a modas, tendencias, exigencias técnicas, órdenes jerárquicas. A diferencia de ello, el ámbito de libertad del cuasi-creador está limitado. O, en palabra de la proponente, su libertad es accesoria⁴⁹⁴.

Buydens ejemplifica señalando que, en general, un pintor o un autor de novelas no está sujeto a restricciones. En cambio, el diseñador que realiza un modelo de sofá ve su libertad de creador esencialmente limitada por las exigencias de la función (un sofá debe presentar particularidades necesarias), del método de producción (elaboración en serie, costos, etc.) y de los gustos de los consumidores (tendencias de la moda.).

Para la apreciación de la libertad de que pudo haber gozado un creador en un caso concreto, la jurista propone la utilización de lo que llama el “índice de la *no-evidencia*”. Así, si la prestación es no solamente nueva (índice de su naturaleza creativa en sentido amplio), sino que además surge que ella no resultaba evidente para un profesional conocedor del estado de la técnica o de la cultura, se podrá pensar que el prestatario ha tenido una gran libertad de pensamiento. En el caso de las creaciones de la moda o del diseño de muebles, la prueba propuesta puede demostrar una relativa libertad del creador, pero Buydens advierte que también debe tenerse en cuenta que dichas creaciones son previsibles, pues en alguna medida son productos “del aire del tiempo”, es decir, susceptibles de ser realizadas por cualquier otro profesional que conozca el estado de la técnica o de la cultura. Si el “índice de no-evidencia” así lo indica, se estaría ante prestaciones no creativas⁴⁹⁵.

493 Ibid., 788.

494 Ibid., 784.

495 Ibid., 785.

Requisito básico para esta categoría es una cierta creatividad, por lo que se excluyen de ella las producciones que puedan ser justificadas solamente por una inversión de trabajo o de capital, pero que se encuentran desprovistas de un aporte creativo concreto. Así, las creaciones en sentido estricto (obras protegidas por el derecho autoral e invenciones) serían de una creatividad superior, mientras que las de esta nueva categoría lo serían de creatividad media. Ante la objeción de que un principio fundamental del derecho de autor es que las obras del espíritu han de ser protegidas cualquiera sea su mérito, Buydens replica señalando que es preciso distinguir entre “intensidad” y “calidad” de la creatividad. El requisito de esta categoría se refiere a la primera, mientras que el principio de derecho autoral tiene que ver con la segunda⁴⁹⁶. Sin embargo, se ha considerado que, aun admitiendo la lógica de dicha distinción, su aplicación práctica será difícil, particularmente en los tribunales⁴⁹⁷.

6. ELEMENTOS DE LA CUASI-CREACIÓN

La jurista belga enumera las características de su propuesta:

- a. La prestación cuasi-creativa es de naturaleza creativa, dado que implica un cierto esfuerzo intelectual que deriva en la constitución personal de una estructura intelectual. De esta característica deduce tres principios:
 - a) Como se ha dicho, hay una cierta libertad en la prestación. Si no la hubiera, no habría aporte personal del creador.
 - b) La prestación es el hecho original de una persona física, lo que no impide la titularidad derivada para una persona jurídica.
 - c) Consiste en la creación de algo nuevo. Si bien la novedad es el indicador más importante de la cuasi-creación, también hay otros: el éxito comercial, el hecho de la copia (si la prestación es copiada, esto está a favor de su dimensión creativa), la obtención de algún premio o reconocimiento artístico o científico, la duración de las investigaciones, los efectos financieros de realización y promoción. Eventualmente, en caso de duda el magistrado puede echar mano a otros criterios.
- b. La naturaleza de la cuasi-creación es creativa en la medida del espacio de libertad que el creador haya tenido a pesar de las restricciones que pesaban sobre él, como se indica *supra*.
- c. La prestación debe cristalizarse en una forma intelectual autónoma, explotable en forma separada.
- d. La cuasi-creación puede realizarse en los dominios estético, técnico, comercial o económico, aunque considera que también admite que puedan ser excluidos estos últimos ámbitos⁴⁹⁸.

496 Ibid., 783.

497 GINSBURG, op. cit.

498 Ibid., 788-789.

a. EL OBJETO DE LA PROTECCIÓN

Buydens enumera las prestaciones que considera cuasi-creaciones “salvo prueba en contrario”:

- a. Selección y disposición de informaciones, tales como los anuarios catálogos, bases de datos y representaciones de naturaleza científica o técnica;
- b. selección y disposición de aportes de naturaleza literaria o plástica, tales como las antologías y otras recopilaciones, así como las colecciones de obras o de objetos;
- c. el software;
- d. traducciones, así como adaptaciones y puestas en escena que no constituyan obras protegidas por el derecho de autor;
- e. las configuraciones susceptibles de afectar la sensibilidad humana de las formas y de los colores, comprendidas las determinadas por su función técnica (es decir dibujos y modelos industriales, así como modelos de utilidad);
- f. los trabajos fotográficos y los trabajos audiovisuales;
- g. las prestaciones de artistas intérpretes o ejecutantes y de los colaboradores artísticos, en cuanto sean cuasi creativas;
- h. las prestaciones cuasi creativas de formatear páginas en el dominio de la publicidad y la edición.
- i. las prestaciones de los productores de fonogramas y de videogramas, cuando se trate de la primera fijación de una secuencia de sonidos o de imágenes sonorizadas o no;
- j. las prestaciones de organización en el dominio cultural cuando sean cuasi creativas, lo que se presumen el caso de los organismos de radiodifusión⁴⁹⁹.

Puede notarse que la mayoría de las creaciones —en realidad, casi todas— que enumera Buydens hoy en día ya tienen protección. Tal es el caso del software y las bases de datos, que han sido incluidos en la ley autoral de la mayoría de los países. Los modelos y dibujos industriales ya tenían sus respectivas leyes, mientras que los modelos de utilidad han sido generalmente incorporados en las leyes de patentes de invención. En cuanto a las prestaciones artísticas, tienen cabida como derechos conexos a los de autor.

b. DOS OPCIONES DE PROTECCIÓN

Tomando como antecedente un proyecto elaborado para la Unión Europea⁵⁰⁰, la propuesta de Buydens abre la posibilidad de dos tipos de protección, una, me-

⁴⁹⁹ Ibid., 790-791.

⁵⁰⁰ Se trata del “Proyecto de base de discusión para la elaboración de un derecho europeo de los diseños y modelos industriales”, elaborado por el Instituto Max Planck en 1990.

nos engorrosa, pero de duración más breve, y la otra, sujeta a ciertos requisitos, pero más extensa. La primera opción no estará sujeta a formalidades y dará una tutela de dos o tres años, mientras que la segunda requerirá registro y dará una protección de quince años⁵⁰¹.

Titular del derecho de cuasi-creación será el prestatario real de la prestación cuasi-creativa. Si se opta por el depósito, se presume que el depositante persona física es el prestatario real. Siendo una persona jurídica, se presume que es cesionaria del derecho. Para los casos de relación de dependencia laboral y de realización por encargo, se prevén las mismas soluciones del derecho de autor.

Este rango de protección será aplicable a los objetos inmateriales que no tengan otra tutela legal. Crea un derecho exclusivo para explotar la prestación, con las mismas excepciones que tienen los derechos autorales (utilización privada con fines no comerciales, enseñanza, actividades experimentales, etc.). No reconoce derechos morales salvo el de paternidad.

Se prevén la reparación civil, la represión penal y las medidas de frontera⁵⁰².

7. REGISTRO DE AUTORÍA CULINARIA

Analizando la desprotección de las recetas gastronómicas en particular, una chilena, Victoria Aylwin, plantea un tipo de tutela para ellas. Reconoce que no se puede impedir que se elaboren platos utilizando los mismos ingredientes o procedimientos similares a los ya empleados por otros que hayan sido sus creadores. Sin embargo, entiende que es posible asegurar la paternidad sobre una receta gastronómica reconociendo su derecho moral sobre ella e incluso ir más lejos y llegar hasta la tutela de derechos patrimoniales, atendiendo que el tercero que se aprovecha de la creación culinaria ajena se enriquece injustamente y provoca perjuicios económicos al creador⁵⁰³.

La autora propone un “registro de autoría culinaria”, a nivel regional o local. Plantea que, a partir de la fotografía del plato creado y una descripción de este (suponemos que se refiere a los ingredientes y su preparación), se pueda solicitar su inscripción. Plantea que el registro sea administrado por una asociación gastronómica de carácter técnico que, tras evaluar la altura creativa del plato, decida sobre la inscripción de este⁵⁰⁴.

Sugiere la autora dos posibles efectos de la inscripción. Según la opción de tutela más amplia, el registro otorgaría al titular del plato (el chef que lo creó o

501 BUYDENS, 791-793.

502 Ibid., 794-797.

503 Victoria AYLWIN, “Apuntes sobre la posibilidad de protección intelectual de las creaciones alimentarias en Chile”, en *Derechos Intelectuales-21*, ASIPI, edición digital, 2016, 32.

504 Ibid. 29

el restaurante al que se hayan cedido los derechos) la exclusividad de explotación y la facultad de impedir el uso por parte de terceros. Implicaría el reconocimiento del derecho moral de paternidad (obviamente siempre sobre la cabeza del creador) y los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública y transformación del plato a partir de la configuración registrada. El titular tendría acción contra la violación de esos derechos. De acuerdo con la segunda opción, de protección más restringida, se reconocería solo el derecho de paternidad. Esto implicaría que cualquier interesado pueda explotar la receta gastronómica siempre que mencionara a quién corresponde la autoría⁵⁰⁵.

La propuesta no hace referencia a la duración de la protección que plantea.

505 Ibid.

CAPÍTULO XIX

CAMINOS ALTERNATIVOS (3): REVALORIZACIÓN DEL DEPÓSITO

1. RESURGIMIENTO DE UN VIEJO MECANISMO

El depósito de una obra como mecanismo para asegurar derechos ha sido una característica del derecho de autor. Según lo previsto originalmente en el Convenio de Berna en 1886, la creación debía ser registrada, lo que implicaba la presentación de una determinada cantidad de ejemplares en una dependencia estatal, a fin de que el creador, llegado el momento, pudiera reclamar sus derechos sobre la obra que hubieran sido violados.

La revisión de Berlín del mencionado convenio, hecha en 1906, estableció la protección automática de la obra, sin necesidad de la sujeción a formalidades como condición para la existencia del derecho o la posibilidad de su ejercicio. No obstante, en algunos países ha continuado la obligación del registro de la obra y el depósito de ejemplares de ella para el pleno ejercicio de los derechos, como es el caso de la Argentina, donde las obras publicadas en el extranjero están automáticamente protegidas⁵⁰⁶, mientras que las que son publicadas en el país requieren registro⁵⁰⁷. Dejando de lado la anormalidad señalada, lo cierto es que el registro-depósito de obras ya no tiene la característica de elemento vital en la protección.

Sin embargo, en los últimos años ha resurgido con fuerza la práctica del depósito. Siguen existiendo los tradicionales registros estatales de obras tuteladas por el derecho de autor —ya no obligatorios, en general— y asimismo han

506 VILLALBA y LIPSZYC, 256. Afirman que “de ello se deriva una inequidad mayúscula respecto de las obras nacionales, además de que resulta un evidente anacronismo por las consecuencias que se vinculan con el ejercicio exclusivo del derecho, porque una cuestión es imponer una obligación administrativa y la consecuente sanción económica y otra muy distinta es suspender el carácter exclusivo del derecho patrimonial del autor” (Ibid.).

507 Art. 63, Ley 11.723: “La falta de inscripción trae como consecuencia la suspensión del derecho de autor hasta el momento en que la efectúe, recuperándose dichos derechos en el acto mismo de la inscripción, por el término y condiciones que correspondan, sin perjuicio de la validez de las reproducciones, ediciones, ejecuciones y toda otra publicación hechas durante el tiempo en que la obra no estuvo inscrita”.

surgido otros, fuera incluso del ámbito estatal, que permiten la inscripción de diversos tipos de creaciones, entre ellas objetos intangibles que caen en el ámbito de lo práctico-funcional antes que en el estético. Hasta se ha llegado a ofrecer el registro de simples listados de datos o de clientes de una empresa.

Resulta evidente que los nuevos depósitos fuera de los derechos intelectuales apuntan a salvaguardar creaciones que no tienen protección legal, dándoles fecha cierta y proporcionando elementos de respaldo a los titulares que negocien su cesión o licenciamiento. Obviamente estos elementos de ninguna manera implican derechos privativos, pero significan un avance hacia la superación de la situación en que se encuentran los creadores cuya producción no califica para la protección directa.

Las iniciativas de depósitos se dan tanto en instituciones públicas como privadas, e incluso entre estas últimas se encuentra una que no solo busca dar cierta protección a los creadores, sino que busca conectarlos con potenciales adquirentes de sus creaciones.

2. EL *ENVELOPPE SOLEAU*

En Francia funciona el llamado “*enveloppe Soleau*⁵⁰⁸”, un mecanismo establecido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) que, sin constituir un título de propiedad, permite poner fecha cierta a una creación inmateria e identificar a quien como creador la realizó.

Parecería tratarse del tradicional registro de derecho de autor, que, si bien no necesario, sigue constituyéndose en una forma eficaz de datar una obra⁵⁰⁹. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que este mecanismo funciona en el marco de un instituto oficial que administra la propiedad industrial y proporciona cierto servicio tutelar tanto en este ámbito como en el de las ideas, que están excluidas del derecho de autor. El mismo INPI aclara qué tipo de creaciones pueden ser depositadas y lo hace con ejemplos bien explícitos: un concepto de empresa de servicio (ejemplo: entrega de pizza a domicilio); un procedimiento

⁵⁰⁸ *Enveloppe* significa “sobre” en francés. El nombre corresponde a Eugène Soleau, un inventor que lo ideó en 1910.

⁵⁰⁹ En Francia, la Société de Gens de Lettres (SGDL) tiene cuatro tipos de depósitos, exclusivos para obras protegidas por el derecho de autor. Uno de ellos es el depósito clásico, que se realiza personalmente en las oficinas de la SGD o por correo. El segundo es el depósito clásico pre-registrado, en que se hace un registro previo *on-line*, se lo imprime en dos ejemplares, uno de los cuales se envía a la SGDL. El tercer sistema es llamado Cléo, en que se utiliza la aplicación Cyber Clé para hacer el depósito por medio de un conjunto de letras y cifras que identifican la obra. El cuarto sistema es el Cléo Plus, que permite identificar y dar fecha cierta a cualquier documento, así como transferir una copia del mismo para guardarla en una cuenta Cléo. Los datos transferidos son encriptados y comprimidos (www.sgdl.org/sgdl/services-aux-auteurs/la-protection-des-oeuvres/depotr-classique) (Consultado el 30/XI/16).

o método de fabricación (ejemplo: una receta de cocina); una idea de creación artística (ejemplo: una idea de libro)⁵¹⁰. Es interesante notar que en este último caso no se menciona un libro (protegible por derecho de autor), sino la sola idea de un libro, es decir un simple esbozo o unas líneas directrices que habrán de conducir a una obra.

En cuanto a la utilización concreta del mecanismo, el sobre tiene dos compartimentos: uno para el interesado y el otro para el INPI. En ambos se debe introducir la información a la cual quiere dar fecha cierta, es decir una descripción (texto) o una reproducción en dos dimensiones (esquemas, dibujos, fotos, etc.), que sean parte de la creación, en dos ejemplares exactamente idénticos⁵¹¹. Cerrado el sobre, se lo dobla y se colocan los datos personales del interesado, quien puede enviarlo al INPI por courier (tendrá la fecha de recepción) o enviarlo por correo a una caja postal de la institución (tendrá la fecha del depósito). Después de registrar el sobre y de perforarlo para colocarle fecha, el INPI envía al interesado uno de los compartimentos de este y conserva en sus archivos el otro como comprobante durante cinco años. Este depósito solo puede ser renovado por una vez por igual plazo. Vencido el plazo, se destruye el sobre.

Si bien el *enveloppe Soleau* constituye un medio de prueba, es algo más que eso, pues si la creación que testimonia —que ha adquirido fecha cierta— coincide con el contenido de una invención patentada posteriormente, la justicia francesa admite que el titular del sobre pueda explotar industrialmente y vender en territorio francés el objeto de la invención⁵¹². Se ha señalado en forma gráfica que la patente funciona como una espada, mientras que el sobre se asimila a un escudo⁵¹³.

3. EL *I-DEPOT* DE BENELUX

El *i-Depot* (depósito por internet), a cargo de la Oficina de Propiedad Intelectual de Benelux (OBPI, según sus siglas en francés), es un mecanismo homólogo al *enveloppe Soleau*, pero, a diferencia de este último, que es de aplicación exclusiva en Francia, no se limita a Bélgica, Holanda y Luxemburgo, integrantes del Benelux, sino que está dirigido a tener proyección extrarregional. Entendido

⁵¹⁰ <https://www.inpi.fr> (Consultado el 29/XI/16).

⁵¹¹ El contenido del sobre es libre, dentro de ciertas limitaciones, fundamentalmente para que no se obstruya la perforación que debe efectuar el INPI. El sobre no debe incluir cuerpos duros, por ejemplo, cartón, caucho, cuero, plástico, CDs, etc. Su espesor, una vez lleno, no debe sobrepasar 5 mm. Esto significa que no se puede introducir en cada compartimento más de siete hojas de papel de formato A4. Si resulta imposible perforar el sobre, no habrá registro. El costo es de 15 euros (Ibid.)

⁵¹² Didier MARTIN, www.cabinetdidiermartin.com/images.../conseils.pdf (Consultado el 29/XI/16).

⁵¹³ Ibid.

como medio de prueba y de adquisición de fecha cierta, permite la presentación de un testimonio oficial del depósito en cualquier jurisdicción de Europa. En consecuencia, el *i-Depot* tiene la virtualidad de un depósito europeo.

En la promoción del mecanismo se señala que es posible depositar una amplia variedad de ítems, dando como ejemplos: ideas, conceptos, formatos, contratos, documentos, invenciones, procedimientos, diseños de moda, software, fotografías, modelos a escala, eslóganes, guiones de películas, etc. Puede notarse que el listado comprende no solo obras protegidas por derecho de autor e invenciones, sino también creaciones tuteladas por el derecho marcario (los eslóganes) y hasta cumple funciones notariales (registro de contratos y documentos). Aclara la OBPI que el depósito no implica la adquisición de derechos de propiedad intelectual sobre la creación ni ofrece protección legal⁵¹⁴.

La solicitud se hace generalmente *on-line*. El archivo que contiene la creación no debe exceder los 100 *megabytes*. Tras el envío del archivo y el pago correspondiente, el depositante recibe por correo electrónico el certificado de depósito en un archivo digital con un número único. Se trata de un documento PDF, en que consta la creación y lleva una firma responsable de la OBPI, reconocida en toda Europa.

El *i-Depot* admite también la forma del sobre. Tras el pago, el interesado recibe un sobre con dos compartimentos. Llena ambos con el mismo contenido y envía el sobre a la OBPI. Tras fechar el documento el día de su recepción, la Oficina devuelve uno de los compartimentos al depositante y almacena el otro en sus archivos. En caso de conflicto, el interesado puede solicitar la remisión del documento archivado para su presentación como prueba en juicio. El depósito implica el almacenamiento de los datos durante cinco años. Puede ser renovado indefinidamente por periodos iguales. Sin embargo, la falta de renovación no implica la pérdida de eficacia del depósito original, pues sigue evidenciándola fecha de creación y su creador.

Además de su utilización como medio de prueba, este depósito tiene otras funciones. Por ejemplo, tratándose de creaciones que incluso son registrables (una invención, por ejemplo), permite abstenerse de inscribirlas a fin de no divulgar el contenido y mantener la exclusividad más allá del término de duración de una patente o un registro, guardando indefinidamente el secreto. Asimismo, es posible que una invención no esté completamente desarrollada como para solicitar su patentamiento, en cuyo caso el depósito dará seguridad al inventor en cuanto al riesgo de que terceros puedan tener acceso a la información mientras aquel continúa desarrollando su idea. Finalmente, el depósito permite al creador —o a quien aparezca como titular de la creación— negociar con libertad con potenciales adquirentes de la invención o socios comerciales para la explotación, ya que estará en condiciones de probar su paternidad.

514 www.boip.int/wps/portal/site/ideas. (Consultado el 29/XI/16)

Se han destacado otros potenciales beneficios del mecanismo. Este también puede ser considerado válido en casos en que, por ser los costos de una patente muy grandes o el ciclo de vida del producto de una invención muy corto, no se justifique seguir el proceso de patentamiento. Se ha dicho que “se trata de un buen primer paso en el proceso de innovación⁵¹⁵”.

4. EL REGISTRO *FRAPA* DE FORMATOS DE TELEVISIÓN

Las principales empresas creadoras de formatos de televisión fundaron en 2002 la *Format Recognition and Protection Association* (Asociación para el Reconocimiento y Protección del Formato), conocida por sus siglas *FRAPA*, que estableció un sistema de registro de formatos como medio de prueba y de fijación de fecha cierta. Inicialmente el depósito fue de custodia física de formatos impresos, pero en junio de 2014 se informatizó el sistema y desde entonces existe como archivo *on-line*⁵¹⁶.

Es posible registrar todo trabajo creativo relacionado con formatos de televisión, tales como tratamiento de temas, libretos, argumentos, etc. Tras la descarga del contenido de la creación y el pago del arancel correspondiente, *FRAPA* aprueba el registro y envía al depositante un certificado vía correo electrónico, con la confirmación de detalles tales como la fecha del registro, el título del formato y su propietario. De acuerdo con la asociación, lo ideal es el registro del formato del trabajo en la etapa más temprana posible del proceso. Esto obliga a realizar nuevos registros con los avances del formato o los cambios que se efectúen en él, a fin de fortalecer la prueba de que se ha creado un formato único e individual. En otras palabras, se recomienda documentar cada paso de su desarrollo.

La asociación admite que los formatos de televisión son vulnerables al plagio porque en general no están protegidos por las diferentes legislaciones de derechos de autor. Muchos jueces consideran que los formatos son programas genéricos de ideas y no trabajos creativos que merezcan tutela. Sin embargo, justifican los derechos sobre el formato basados, por un lado, en que se trata de un trabajo intelectual de sus creadores, quienes “deben cosechar lo que han sembrado”, y, por otro, el desarrollo, producción y distribución de un formato requiere considerables recursos financieros. Mientras continúe el criterio adverso al formato, *FRAPA* mantiene su registro, en tanto paralelamente busca establecer prácticas de negocios aceptables y definir un código de conducta para los profesionales y empresas del ámbito, así como actuar de grupo de presión que ejerza un lobby en procura del reconocimiento de los derechos del formato.

515 Megan CARPENTER (<http://madisonian.net/2013/11/23/i-depot-a-good-first-step-in-innovation>). (Consultado el 29/XI/16)

516 www.frapa.org. (Consultado el 29/XI/16)

En los pocos países en que la justicia ha aceptado que los formatos tienen protección del derecho de autor este registro puede cumplir la función de generador de prueba. En un conflicto judicial que involucra un formato, la comunicación de parte de *FRAPA* es técnicamente una declaración firmada por un tercero que, bajo juramento, está en condiciones de declarar que recibió en custodia en una fecha cierta el original del formato y lo mantiene en custodia desde entonces.

5. *RE-CREA*, REPOSITORIO BARCELONÉS DE CREACIONES

Establecido por la Cámara de Comercio de Barcelona (España), el *RE-CREA* es un depósito *on-line* de creaciones intelectuales que se encuentran en estado embrionario y que, por lo tanto, no pueden tener la protección del derecho de autor o del derecho de patentes. Certifica que un determinado documento ha sido enviado por una persona debidamente identificada en una cierta fecha y a una cierta hora. Así, empresarios y profesionales que necesitan enviar productos, proyectos o creaciones a potenciales clientes o ferias pueden hacerlo, aunque no les hayan dado forma definitiva, asegurándose de que podrán demostrar la paternidad de estos e incluso dotarles de una fecha cierta⁵¹⁷.

Según sus organizadores, *RE-CREA* es de utilidad para los departamentos de diseño, investigación y desarrollo, marketing e ingeniería de las empresas, así como diseñadores, ingenieros, agencias de publicidad, arquitectos.

El interesado almacena los detalles de su creación, a la que debe poner un título, con una extensión que no supere los 4 megabytes, en el servidor seguro de la Cámara de Comercio de Barcelona, donde crea una cuenta privada. *RE-CREA* stampa en ella la fecha y hora de recepción. No es posible manipular el documento ni la hora, si bien el interesado puede modificar el contenido, en cuyo caso se genera un nuevo documento, independiente del anterior, con una fecha también nueva.

Cada documento queda almacenado durante cinco años. Un mes antes de que venza el plazo, se recuerda al usuario el inminente vencimiento del documento. Entonces es posible renovarlo por un periodo adicional de tres años. Si no se renueva el servicio antes de la fecha de expiración se borra automáticamente el documento, con lo que se pierde la información almacenada.

Este depósito abre la posibilidad de que se reclamen derechos sobre meros bocetos o proyectos, aunque obviamente no pueda asegurarse la eficacia del reclamo. Esta incertidumbre se debe no solo porque involucrarían creaciones que carecen de protección legal, sino también porque *RE-CREA* no garantiza que el documento que se ha depositado en su repositorio sea original.

⁵¹⁷ <http://77www.re-crea.es/reCrea/welcome.do?lang=en> (Consultado el 05/XI/16).

6. *SAFE CREATIVE*, TECNOLOGÍA PARA LA INICIATIVA PRIVADA

A diferencia de los depósitos anteriores, que abren la posibilidad de alguna protección fuera del sistema de la propiedad intelectual vigente, la organización *Safe Creative*, con sede en España, tiene como objetivo las obras tutelables por el derecho de autor, para las cuales ofrece un modelo de prueba fundada en la tecnología, en lugar del modelo oficial basado en la autoridad del registrador estatal. Este registro es gratuito y se financia con aportes privados. Apunta a ser un medio que facilite el contacto para la venta y licenciamiento de obras⁵¹⁸.

Según sus organizadores, se trata del mayor registro de propiedad intelectual que opera con ámbito global y de manera privada a través de Internet. En agosto de 2014 estaban almacenadas obras de más de 130 mil autores de más de 50 países. Ofrece, junto al fichero registrado, por un lado, la prueba de identificación e integridad de la obra, compuesta por triple sistema de identificación digital. Y, por otro, una evidencia de fecha y hora en que fue registrada dicha obra en un doble sellado de tiempo para cada registro, realizado por una autoridad de certificación homologada por el Ministerio de Industria español, así como el de la autoridad de certificación de *Safe Creative*⁵¹⁹.

518 Es conveniente distinguir *Safe Creative* de *Creative Commons*. La primera está dirigida al registro de una obra, mientras que esta última es una organización sin fines de lucro que ofrece a los autores no interesados en ejercer todos sus derechos sobre la obra a dar licencias que autorizan diversos usos parciales de la misma. Pone a disposición de los autores modelos de contratos que permiten otorgar al público en general permiso para compartir las obras y usarlas bajo los términos y condiciones que prefiera. En todas las modalidades se respeta la paternidad, pudiéndose diferenciar en la creación o no de otras obras derivadas, en la gratuidad de la obra, en la explotación onerosa o en la posibilidad de compartir el texto de la obra. Las licencias que ofrece *Creative Commons* son las siguientes: 1. Reconocimiento: la obra puede ser distribuida, copiada y exhibida por terceros siempre que se mencione el nombre del autor. 2. Reconocimiento sin obra derivada: La obra puede ser distribuida, copiada y exhibida si se menciona al autor, pero no se pueden realizar obras derivadas. 3. Reconocimiento sin obra derivada y no comercial: La obra puede ser distribuida, copiada y exhibida por terceros si menciona al autor, pero no se puede obtener ningún beneficio comercial ni realizar obras derivadas. 4. Reconocimiento no comercial: La obra puede ser distribuida, copiada y exhibida por terceros si se menciona al autor, pero no se puede obtener ningún beneficio comercial. 5. Reconocimiento no comercial y compartir igual: La obra puede ser distribuida, copiada y exhibida por terceros si se menciona al autor, pero no se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que la obra original. 6. Reconocimiento y compartir igual: La obra puede ser distribuida, copiada y exhibida por terceros si se menciona al autor. Las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que la obra original (<http://www.cafeteradeletras.com/2015/05/safe-creearive-vs-creative-commons.html>). (Consultado el 29/XI/16)

519 <https://www.safecreative.org/> (Consultado el 05/XII/16).

La organización da un ejemplo de cómo funciona, a partir de los derechos sobre una película. El productor registra la obra, inscribiendo la información relativa a ella y sus derechos de producción. Desde ese momento será informado de todos los registros que se hagan de otros derechos específicos y de los conexos que se realicen con respecto a dicha obra. Esto le permitirá evaluar cualquier intento de terceros de reconocimiento de derechos y objetarlos si no los considera legítimos. Los titulares de derechos derivados, como los de distribución y los conexos, podrán a su vez inscribirlos, con lo cual también serán informados de otras anotaciones posteriores y estarán en condiciones de objetarlas si fuera necesario. Esto hará posible la formación de un historial de derechos sobre una misma obra, información que será de utilidad para los interesados que se hayan registrado.

CAPÍTULO XX

CAMINOS ALTERNATIVOS (4): CONTACTO DE CREADORES CON POTENCIALES USUARIOS

1. PLATAFORMAS PRIVADAS PARA LA INTERMEDIACIÓN

En los últimos años han surgido iniciativas privadas que por medio de una plataforma informática permiten que los generadores de todo tipo de ideas que tengan aplicación industrial o comercial entren en comunicación directa con personas y empresas interesadas en adquirir derechos sobre ellas a fin de explotarlas.

Estas iniciativas se convierten en una especie de *mercado de ideas* que ponen en contacto la oferta de creaciones explotables y la demanda de cualquier tipo de objetos intelectuales que pueda ser llevados a la práctica negocial con posibilidades de éxito. En algún caso la intención de los organizados del *mercado* es simplemente filantrópica, mientras que en otros la función mediadora tiene un propósito comercial, financiándose en forma indirecta por medio de la explotación publicitaria.

Lo que estas iniciativas tienen en común es que no ofrecen protección alguna a los interesados en ofrecer sus ideas. Estos las dan a conocer en una especie de ofrecimiento público que les abre las posibilidades de entrar en relación con potenciales interesados. Y nada más. En caso de que sean perjudicados por alguna conducta ilícita de un tercero, son los afectados quienes han de encargarse de la defensa de sus derechos echando mano a los mecanismos legales existentes, por más débiles que estos sean. En las condiciones de uso de la plataforma, los mediadores generalmente destacan su falta de responsabilidad con respecto a lo que pueda ocurrir. Es decir, se preocupan por colocarse al margen de cualquier reclamo judicial antes que establecer mecanismos de salvaguarda de las creaciones que se expongan en su plataforma.

2. EL CROWDSOURCING

Ha venido ganando aceptación la expresión *crowdsourcing* para identificar un tipo de relación entre generadores de ideas y empresas. El término es un neologismo formado con la contracción de “masa” (*crowd*, en inglés) y “externalización” (*outsourcing*, en inglés), expresión acuñada por Jeff Howe en junio de 2006 en un artículo titulado “The rise of crowdsourcing”. Ha de advertirse que el neologismo no es jurídico, sino que se encuentra en el ámbito de los negocios⁵²⁰.

El *crowdsourcing* tiene dos significados. Según el primero, es la respuesta a una necesidad real de una empresa que se dirige a la sociedad en su conjunto en procura de soluciones para un problema técnico específico o de mecanismos de mejora de productos o servicios —o incluso de organización— existentes. Es decir, la empresa plantea una situación en que busca superar algún inconveniente en los bienes que produce o en su actividad y pide a los creadores —incluso, a los consumidores en general— el aporte de posibles soluciones, que habrá de remunerar en el caso de que adopte alguna de ellas. Desde otro punto de vista el *crowdsourcing* funciona como un negocio en sí mismo por medio del desarrollo de distintas plataformas en Internet, donde tienen lugar colaboraciones para la creación conjunta sobre la base de la inteligencia colectiva de la sociedad⁵²¹.

En un enfoque de este tipo de colaboración creativa se ha señalado que las ideas de los usuarios se colocan con más frecuencia de lo esperado entre lo mejor en términos de novedad y beneficio al cliente. Por ello se ha agregado que estos hallazgos sugieren que, al menos bajo ciertas condiciones, el *crowdsourcing* podría constituir un método prometedor para recopilar ideas de los usuarios que pueden complementar a los profesionales de una empresa en la generación de nuevos productos⁵²². El aspecto que las fuentes consultadas no clarifican es el de los derechos de los creadores sobre su creación, tanto porque el enfoque es comercial, como por el hecho de que destacan los aportes de los usuarios y consumidores en cuanto tales y no como creadores.

Desde la perspectiva de quienes requieren ideas, se han advertido algunos riesgos, derivados tanto de los derechos de los colaboradores sobre el contenido de su aporte, como de la seguridad de que se opere la cesión de derechos. Para la primera situación se aconseja establecer una garantía del aportante con respec-

520 Pascual PARADA, “Las 10 plataformas de crowdsourcing más innovadoras” (<http://www.pascualparada.com/las-10-plataformas-de-crowdsourcing-mas-innovadoras/>) (Consultado el 19/12/16)

521 Ibid.

522 Mario Kristin POETZ y Martin SCHREIER, “The Value of Crowdsourcing: Can Users Really Compete with Professionals in Generating New Product Ideas?” (Diciembre 17, 2009). *Journal of Product Innovation Management* (<https://ssrn.com/abstract=1566903>).

to a ser efectivamente el titular de la creación. En cuanto a la segunda, se deben prever los mecanismos contractuales de la cesión⁵²³.

En muchos casos, las empresas de *crowdsourcing* también ofrecen el *crowdfunding*⁵²⁴, que es la microfinanciación colectiva de la puesta en práctica de las ideas presentadas en la plataforma.

3. LOS SERVICIOS DE <WWW.IDEAS4ALL.COM>

Como ejemplo representativo del *crowdsourcing* mencionamos la empresa española Global Ideas 4 All S.L. Esta creó una página web, <www.ideas4all.com>, que en forma gratuita ofrece su plataforma de intercambio de innovaciones, ideas, soluciones, diseños, así como de cualquier otro contenido relacionado con las ideas de aplicación práctica. La empresa actúa como intermediaria entre quienes ofrecen ideas y quienes las solicitan o consultan sobre ellas⁵²⁵.

Para acceder y utilizar los servicios del sistema, el interesado debe abrir una cuenta como usuario registrado. La empresa deslinda responsabilidades señalando que los usuarios son los únicos responsables de las consecuencias, daños o acciones que deriven de la utilización de la plataforma.

Hay dos clases de usuarios. Por un lado, aquellos a los que la organización llama *questors*, que son quienes plantean problemas de cualquier índole que requieran una solución. Se los puede considerar como demandantes de ideas. La otra clase de usuarios son los llamados *ideators*. Estos aportan ideas como autores originales de las mismas o lo hacen basándose en ideas preexistentes proveídas por otros usuarios. También entran en esta categoría quienes editan ideas de otros usuarios, siempre que los generadores de las ideas lo hayan autorizado. Cabe que la actividad creadora tenga como fundamento un pedido de algún *questor* o se constituya directamente en un ofrecimiento del creador. Un mismo usuario puede adoptar tanto el papel de *questor* como el de *ideator*, según solicite soluciones para determinados problemas o las aporte.

523 Marc A. LIEBERSTEIN et al., “Crowdsourcing: Understanding the risks”, en Inside Newsletter, New York Bar Association, Otoño 2012, V. 30, N° 2.

524 El *crowdfunding* es una convocatoria pública destinada a recaudar fondos para un proyecto específico. La Autoridad de Conducta Financiera en el Reino Unido (FCA) lo define como una forma en la que la gente, las organizaciones y las personas pueden obtener dinero a través de portales *online* (denominadas plataformas de *crowdfunding*) para financiar o refinanciar sus actividades. A su vez, la Organización Internacional de Comisiones de Valores habla de un “un término paraguas que describe el uso de pequeñas cantidades de dinero, obtenidas de un amplio número de personas u organizaciones, para financiar un proyecto, un negocio, un préstamo personal y otras necesidades a través de un plataforma web” (Jorge VILLARINO MARZO, “La regulación del *crowdfunding* y el modelo de negocio digital”.<http://www.abogacia.es/2016/03/16/la-regulacion-del-crowdfunding-y-el-modelo-de-negocio-digital>).

525 www.ideas4all.com (Consultado el 19/XII/16).

Se consideran como formando parte del contenido de las creaciones las ideas aportadas por los *ideators* y los requerimientos planteados por los *questors*, así como toda información que cualquier usuario haga disponible por medio de la página web. La organización reconoce que los usuarios serán siempre los titulares de los derechos sobre los contenidos que aporten, si bien ellos deben otorgar licencias limitadas a favor de Ideas4all y los restantes usuarios. Se abre también la posibilidad dentro del sistema de que los *ideators* otorguen licencias *Creative Commons*⁵²⁶.

Al aceptar las condiciones para participar en la plataforma, el usuario concede una licencia no exclusiva a Ideas4all y otra a los demás usuarios. En ambos casos es mundial, gratuita y transferible sobre todos los derechos de autor y de propiedad industrial, así como cualesquiera otros derechos sobre los contenidos (incluyendo, a modo enunciativo, textos, fotografías, gráficos, vídeos y audios explicativos del contenido) que sean necesarios tanto para la prestación de los servicios de la organización, como para que los restantes usuarios puedan acceder a los contenidos.

4. **EMERGING VENTURE EXCHANGES, RED MUNDIAL DE IDEAS**

Con la experiencia de una empresa dedicada a los litigios comerciales y de propiedad intelectual, así como con la adquirida con la colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en la creación de una de las primeras plataformas de servicios bancarios electrónicos seguros, Sandeep Chatterjee fundó la plataforma *Emerging Ventures Exchange (EVx)*, acompañada de una red mundial de ideas. Esta se encuentra al alcance de cualquier creador que haya desarrollado una idea y que quiera cederla a algún interesado en adquirirla para llevarla a la práctica. Basta con que se publique una descripción del contenido de la idea en la plataforma y aquella queda a disposición de los asociados empresariales que forman parte de la red⁵²⁷.

Si bien *EVx* cuenta con el reconocimiento de la OMPI, al igual que lo que ocurre con las plataformas comerciales sus responsables no plantean cuestiones

⁵²⁶ En el capítulo XIX nos referimos a las *Creative Commons*. Estas son licencias que pueden otorgar autores no interesados en ejercer todos sus derechos sobre la obra, con lo que autorizan diversos usos parciales de la misma. La organización que las ideó pone a disposición de los autores modelos de contratos que permiten otorgar al público en general permiso para compartir las obras y usarlas bajo los términos y condiciones que prefiera. En todas las modalidades se respeta la paternidad, pudiéndose diferenciar en la creación o no de otras obras derivadas, en la gratuidad de la obra, en la explotación onerosa o en la posibilidad de compartir el texto de la obra.

⁵²⁷ Sandeep CHATTERJEE, “La venta de ideas – el futuro del empleo”, en OMPI Revista, N° 1, febrero, 2016.

de propiedad intelectual, es decir, no ofrecen mecanismos para proteger derechos de los creadores, sino que proporcionan una vitrina para ideas creativas que son exhibidas a potenciales adquirentes. Así como resulta atractiva para los creadores la posibilidad de ofrecer sus ideas —con la salvedad referida a la preservación de derechos—, también lo es para los potenciales compradores, pues estos se encuentran directamente con ideas ya elaboradas, lo que implica un ahorro en materia de inversión para desarrollarlas.

Por medio de la plataforma, las empresas interesadas pueden realizar la compra de la creación u obtener una licencia sobre ella. El fundador señala que no cabe esperar beneficios extraordinarios para los creadores que exhiben sus ideas, pero en la experiencia de más de un lustro de vigencia de *EVx* los pagos oscilan entre quinientos y cien mil dólares, en algunos casos más. Paralelamente, menciona que las ideas ofrecidas no implican necesariamente una revolución científica, sino que se trata de nuevas ideas de productos o formas de mejorar los productos y servicios existentes⁵²⁸.

528 Como ejemplo de idea sencilla, pero de gran éxito comercial, el autor cita el caso del parasol para el interior del automóvil. Es un cartón cortado con la forma del parabrisas, que sirve para obstruir el paso de la luz solar, con lo que evita que la parte interna del vehículo se caliente y se dañe con el calor. Señala que se trata de la solución práctica a un problema del mundo real y que ha dado lugar a una industria multimillonaria.

CAMINOS ALTERNATIVOS (5): “LA “RESERVA DE DERECHOS” EN MÉXICO (I)

1. UN HÍBRIDO EN EL ESQUEMA DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL

En esta reseña de caminos alternativos del sistema bipolar —y sus agregados— en materia de derechos intelectuales, hemos pasado revista a posiciones doctrinarias innovadoras, elaboraciones jurisprudenciales, propuestas *de lege ferenda* e iniciativas privadas que en alguna medida buscan suplir amplios ámbitos de creatividad que el ordenamiento jurídico no tutela. Sin embargo, aunque aislados, también existen derechos privativos reconocidos *de lege lata* sobre determinadas creaciones fuera del señalado sistema⁵²⁹. Tal es el caso de los constituidos por la llamada “reserva de derechos al uso exclusivo” incluida en la Ley Federal del Derecho de Autor, de México, aunque considerados como derechos diferentes, es decir, no autorales.

Los derechos que pueden reservarse para el uso exclusivo “no coinciden con precisión en el ámbito de los derechos de autor, tampoco pueden catalogarse dentro del campo de la propiedad industrial^{530 531}. Incluso la ley los agrupa en un capítulo especial. Se considera que esta especie fáctica es una institución autó-

529 En alguna medida se puede considerar como “extrasistema” el reconocimiento de ilicitud en la imitación de prestaciones ajenas sin confusión, establecido por el Art. 11º numeral 2 de la Ley de Competencia Desleal, de España, y el Art. 81º Inc. g de la Ley 1294/98, de Paraguay (Cf. Cap. XVIII).

530 Fernando SERRANO MIGALLÓN, *Marco jurídico del derecho de autor en México*, Porrúa, México, 2008, 86.

531 La reserva de derechos no es una figura jurídica nueva en la legislación mexicana. La vigente Ley Federal de Derecho de Autor entró en vigor en 1997, pero ya la ley de 1948 incluyó la figura, aunque referida únicamente a títulos de publicaciones y difusiones periódicas y a las características gráficas de obras o colecciones de obras. En 1963 la ley incorporó dentro de las reservas de derechos a los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos, las denominaciones de grupos artísticos y las promociones publicitarias (Ibid.).

noma y particular y “se justifica porque llena espacios que ninguna otra figura de la propiedad intelectual ha podido cubrir a plenitud⁵³²”. Se ha señalado que México es el único país que cuenta con este sistema de tutela de creaciones, que se encuentra en una ubicación muy próxima al derecho de autor en su regulación, a pesar de que los elementos que lo conforman guardan mayor relación con las marcas. Sin embargo, la reserva es una figura complementaria del derecho autoral y en el país que la ha adoptado forma parte de las industrias de la comunicación, la publicidad y el entretenimiento, que encuentran en ella un eficaz medio de protección⁵³³.

El mencionado cuerpo legal mexicano define así esta figura jurídica:

Art. 173º: “La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:

- I. Publicaciones periódicas: Editadas en aportes sucesivas o con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente.
- II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas con variedad de contenidos y susceptibles de transmitirse.
- III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos.
- IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas.
- V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales”.

Otras disposiciones establecen:

Art. 174: “El Instituto [Nacional del Derecho de Autor] expedirá los certificados respectivos y hará la inscripción para proteger las reservas de derechos a que se refiere el artículo anterior”.

Art. 189º, primera parte: “La vigencia del certificado de reserva de derechos otorgada a títulos de publicaciones o difusiones periódicas será de un año, contado a partir de la fecha de expedición”.

Art. 190º: “La vigencia del certificado de la reserva de derechos será de cinco años contados a partir de la fecha de su expedición cuando se otorgue a:

532 Luís SCHMIDT, “Las reservas de derechos al uso exclusivo dentro del sistema mexicano de la Propiedad Intelectual”, *El Foro*, órgano de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. 13ª época, t. XVI, N° 1, primer semestre, 2003.

533 César ARANDA BONILLA, “Reserva de derechos” (<http://www.mipatente.com/reservas-de-derechos/>). Consultado el 30/12/16.

- I. Nombres y características físicas y psicológicas distintivas de personajes, tanto humanos o de caracterización como ficticios o simbólicos.
- II. Nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas.
- III. Denominaciones y características de operación originales de promociones publicitarias”.

Art. 191º: “Los plazos de protección que amparan los certificados de reserva de derechos correspondientes, podrán ser renovados por periodos sucesivos iguales. Se exceptúa de este supuesto a las promociones publicitarias, las que al término de su vigencia pasarán a formar parte del dominio público”.

El objeto de la reserva de derechos es multifacético, atendiendo que ampara publicaciones periódicas, caracterizaciones de personajes, grupos artísticos y promociones publicitarias, lo que implica englobar tanto aspectos artísticos como industriales y comerciales. Se ha expresado que “de ahí nace el híbrido (...), con la pretendida intención de cubrir el espacio que se abre ante la complejidad del objeto de protección. Es obvio que la figura busca acomodo dentro del esquema de la propiedad intelectual, como institución autónoma e independiente (...)”⁵³⁴.

A diferencia del registro de derecho de autor, que es meramente declarativo —y, además no es obligatorio—, la reserva de derechos, que debe solicitarse al Instituto Nacional de Derecho de Autor, es constitutiva de derechos, pues la protección nace con el acto administrativo en virtud del cual se concede la reserva y no con la creación, como ocurre con las obras⁵³⁵. La misma es oponible a terceros, pues, obtenida una reserva, su titular podrá impedir que otras personas utilicen el bien protegido.

¿Quién puede solicitar una reserva de derecho exclusivo? La ley mexicana no lo menciona en forma expresa —ni su reglamento—. Sin embargo, se ha interpretado que no cualquiera está habilitado para pedirla. Solo el editor de una publicación o el emisor de un programa de radio o televisión tiene derecho sobre el título. Asimismo, solo el creador del personaje ficticio a quien se haya encargado su producción está facultado para la reserva del personaje, así como tratándose de un personaje de caracterización, solo corresponde al individuo que lo representa. En cuanto al nombre artístico, puede pedir la reserva la persona o grupo identificado por el mismo⁵³⁶.

Es conveniente enfocar por separado los distintos objetos de esta protección especial. Por la importancia que tiene para este trabajo, las denominaciones y características de operación originales de promociones publicitarias son tratadas en forma independiente en el capítulo siguiente.

⁵³⁴ Ibid.

⁵³⁵ SERRANO MIGALLÓN, 86.

⁵³⁶ SCHMIDT, op. cit.

2. PUBLICACIONES Y DIFUSIONES PERIÓDICAS

El párrafo I del art. 173 se refiere a publicaciones periódicas editadas en aportes sucesivos o con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente, mientras que el párrafo II menciona las difusiones periódicas emitidas en partes sucesivas con variedad de contenidos y susceptibles de transmitirse. El primer caso enfoca las revistas y publicaciones similares y el segundo, programas de radio y televisión.

Obviamente lo que se protege en ambos casos es el título de las entregas periódicas. Si fuera el de una obra, su tutela estaría incluida en la de la obra, tal como lo establecen las legislaciones autorales en general⁵³⁷, siempre que no fuera común, banal o referido a una determinada disciplina. Se ha señalado la posibilidad de defensa de obras por medio del derecho de la competencia desleal, con una amplitud que alcanza los títulos. Y si la regla es aplicable a las obras tradicionales (libros), también podrá serlo a las publicaciones y difusiones periódicas⁵³⁸.

Sin embargo, entendemos que en principio resulta irrelevante la reserva de derecho para publicaciones y difusiones periódicas y con mayor razón echar mano a la figura de la competencia desleal para tutelarla, pues el título de una publicación periódica o de un programa radial y televisivo puede ser registrado como marca en clase 16. Y su registro se halla muy difundido.

3. NOMBRES ARTÍSTICOS

Nos adelantamos a enfocar el párrafo IV, referido a personas o grupos dedicados a actividades artísticas. En otras palabras, esta reserva tiene relación con los nombres de fantasía que frecuentemente adoptan músicos, cantantes y artistas de variedades, así como conjuntos y orquestas, en general para su actuación en público. Estas denominaciones tienen un criterio abiertamente comercial y no es raro que sean empresarios quienes los adoptan para el uso de aquellas personas que actúan contratados por ellos, sea cual fuera el vínculo jurídico. La vía habitual de protección es su registro como marca en la clase 41 (servicios de esparcimiento, recreación y actividades culturales).

El registro marcario haría innecesaria la reserva de derechos. Sin embargo, no es así. Si un tercero irregularmente se adelanta a quienes realmente tienen derecho sobre el nombre artístico de una persona o de un grupo musical y registra la denominación como marca, la vía con que cuentan los afectados es la

⁵³⁷ V. gr., art. 6°, Ley 1328/98 (paraguaya): “El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella”.

⁵³⁸ SCHMIDT, Op. Cit.

promoción de una acción de nulidad del signo. Es un proceso engorroso, en que la prueba tiene singular importancia. Con un certificado de reserva de derechos, se facilita la probanza. Ahora bien, en el caso de que el registro del tercero sea anterior a la fecha de la reserva, el afectado también puede alegar justamente que el derecho —incluyendo el marcario— solo corresponde a quien demuestra el interés jurídico, vale decir, el artista o cualquier otro que haya desarrollado el objeto materia de reserva. Si demandante y demandado son artistas, no quedará otra salida que atender el criterio de prelación de las solicitudes⁵³⁹.

4. PERSONAJES

El párrafo III concierne a la protección de personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos. En la acepción que nos interesa, el Diccionario de la Real Academia Española define el personaje como “cada uno de los seres reales o imaginarios que figuran en una obra literaria, teatral o cinematográfica⁵⁴⁰”.

Atendiendo la clasificación hecha por el mencionado inciso, personajes simbólicos son las creaciones intelectuales para la percepción de conceptos reales pero intangibles, como, por ejemplo, la Primavera, la Muerte. Personajes ficticios son creaciones intelectuales de seres sobrenaturales, con características irreales, como, por ejemplo, Superman. En cuanto a los personajes humanos de caracterización, se trata de creaciones intelectuales que atribuyen a una persona situaciones cotidianas, vivencias, emociones, sentimientos, etc.⁵⁴¹. Es decir, se crea el perfil físico, psicológico y social de una persona o de un animal personificado. En esta última categoría se han encontrados tres tipos de personajes: los que han sido creados en el contexto de una obra; los que han sido imaginados y realizados íntegramente por el autor; aquellos “en los que la interpretación particular de un actor cobra una personalidad autónoma, donde tienen relevancia, la astucia, la singularidad y la creatividad de quien los encarna⁵⁴²”.

Ha de destacarse que las características físicas de los personajes pueden protegerse por derecho de autor, pues éste ampara dibujos y fotografías. En los certificados de *copyright* de personajes de dibujos animados emitidos en los Estados Unidos se incluyen diversas poses del personaje en distintas actitudes, estados de ánimo, etc. Lo mismo ocurre en México y se ha dicho al respecto que la tutela de los textos, dibujos, fotografías o audiovisuales no se extiende al personaje mismo, por lo que “al pretender extender la protección del derecho de autor

539 Ibid.

540 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la Lengua Española*. Voz “persona” (Consultado el 28/12/16).

541 Claudia VISCÁN CASTILLO, “El personaje humano como creación autoral autónoma”, *Revista La Propiedad Inmaterial*, N° 21, Universidad Externado de Colombia, enero-junio 2016, 25-45.

542 Ibid.

al personaje de la obra —al no ser este el objeto de dicha protección—, esta será artificial y pone en peligro la naturaleza misma del personaje. La problemática se extiende a todos los países⁵⁴³.

Esa falta de salvaguarda de las características psicológicas y sociales de los personajes —discutida de parte de algunos estudiosos, es cierto— se llena en México con la reserva al uso exclusivo. Se presenta una solicitud al Instituto de Derecho de Autor con una minuciosa descripción de un personaje, a fin de impedir que terceros puedan reproducir esas características en otros personajes. Una vez que se haya obtenido el certificado correspondiente —y siempre que se lo mantenga vigente por medio de la renovación—, el mismo será un título hábil para cualquier acción.

543 SCHMIDT, *Op. Cit.*

CAMINOS ALTERNATIVOS (6): LA “RESERVA DE DERECHOS” EN MÉXICO (II)

1. PROMOCIONES PUBLICITARIAS

El párrafo V del artículo 173 de la Ley Federal del Derechos de Autor contempla la reserva de derechos para promociones publicitarias. Se trata, según el texto legal, de un mecanismo novedoso tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales⁵⁴⁴. Resulta llamativo que los legisladores mexicanos hayan tenido en cuenta exclusivamente la protección de ideas publicitarias acompañadas del estímulo de un beneficio, sin considerar otras ideas comerciales o publicitarias desprovistas de un aliciente adicional que, sin embargo, son al igual que aquellas creaciones intangibles en el ámbito de los negocios.

De los distintos géneros que pueden dar lugar a la reserva —de los cuales en el capítulo anterior nos hemos referido a los títulos de publicaciones y difusiones, denominaciones de personas o grupos artísticos, así como personajes creados— el de las promociones publicitarias constituye a los efectos de este trabajo el de mayor interés. Es esencialmente distinta de los otros géneros de reserva. La diferencia radica en que la promoción publicitaria nada tiene que ver con una obra, ni deriva, ni forma parte agregada de obra alguna, pues “como su nombre lo indica, se desprende de la publicidad, cuya naturaleza es diferente de la intelectualidad, no obstante, el hecho de que pueda ser creativa⁵⁴⁵”. Se ha dicho que, contrariamente a lo que ocurre con los demás tipos de creación, las promociones no entran en conflicto con otras formas de tutela de creaciones⁵⁴⁶. En efecto,

544 La reserva de derechos sobre las promociones publicitarias tiene una duración de cinco años y no son renovables, por lo que a su vencimiento las ideas pasan al dominio público (Arts. 190 y 191 de la Ley Federal de Derechos de Autor).

545 SCHMIDT, *op. cit.*

546 *Ibid.*

los títulos de publicaciones y de programaciones pueden tener la salvaguarda del derecho marcario y de la figura de la competencia desleal, lo mismo que los nombres de grupos artísticos, mientras hay corrientes de autores e incluso fallos jurisprudenciales según los cuales los personajes se encuentran bajo la sombra del derecho de autor.

Para nosotros la reserva de derechos de las promociones publicitarias tiene un valor agregado. Es un terreno ganado, de *lege lata*, para el reconocimiento de tutela legal de creaciones en el mundo comercial —métodos de negocios, campañas publicitarias, etc.— que hoy no la tienen.

Sin embargo, la experiencia hasta ahora no ha dado en términos de difusión resultados muy alentadores. Atendiendo la población de México y el nivel de la economía de este país, la reserva de las promociones publicitarias parece no despertar mucho interés. En efecto, entre 2013 y 2015 fueron otorgadas cinco reservas de derechos al uso exclusivo en el género de las promociones publicitarias⁵⁴⁷.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PROMOCIÓN

Las ideas deben constituir un mecanismo que sea “novedoso” y “sin protección”. Con respecto al requisito de la novedad, se ha cuestionado el hecho de que ella tenga una connotación claramente objetiva, propia de las invenciones patentables, lo que resultaría incompatible con el criterio subjetivo u originalidad, tal como está planteado en la reserva de derechos⁵⁴⁸. Sin embargo, nada impide que se acepte una novedad objetiva en la reserva, lo que implicaría la extrapolación de un criterio del derecho industrial a esta figura jurídica ubicada en la Ley Federal de Derecho de Autor. Además, esta especie fáctica no tiene características propias de lo autoral. De manera más práctica, se ha señalado que “la novedad implica que el mecanismo no haya sido difundido o utilizado con anterioridad, de tal suerte que las características que lo integran puedan considerarse distintivas y originales⁵⁴⁹”. En cuanto a la falta de protección, se refiere al hecho de que debe tratarse de una creación no tutelada por alguna otra ley.

El mecanismo novedoso debe estar dirigido a la oferta de un producto o servicio. Este mecanismo ha de brindar al público en general la posibilidad de obtener otro bien en condiciones más favorables que en las que normalmente se

⁵⁴⁷ La información nos fue proporcionada a principios de 2016 por Marcos A. Morales, entonces director jurídico del Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor) de México. A él también agradecemos los casos reales de reservas sobre promociones publicitarias que incluimos en este trabajo.

⁵⁴⁸ SCHMIDT, Op. Cit.

⁵⁴⁹ SERRANO MIGALLÓN, 86.

encuentra en el comercio. Se ha dicho que “sin claridad, el precepto indica que, en función de la promoción de un bien o servicio, quien la lleva a cabo lo hace valiéndose de un mecanismo distinto de otros, en donde se den incentivos o bienes o servicios adicionales⁵⁵⁰”.

La promoción cuyos derechos se reservan es un procedimiento publicitario que no se había considerado en un entorno determinado, o añade ciertas cualidades innovadoras que no se habían previsto con anterioridad⁵⁵¹. Ahora bien, ¿cómo se compagina la naturaleza publicitaria de la promoción con la exclusión de esos anuncios establecida en el mismo párrafo V, *in fine*, del art. 173?⁵⁵² Si se exceptúan los anuncios, ¿cómo debe hacerse la promoción? Puede efectuarse por medio de sorteos, rifas, concursos o juegos en que se entreguen premios o regalos⁵⁵³. Cabe preguntar: ¿Acaso si se recurriera a anuncios publicitarios para la difusión, podría ser invalidada la reserva de derechos? No sería esta una salida plausible, pues “sin dejar de tener en cuenta que no se otorga protección alguna a los productos o servicios, esta tutela se confiere al procedimiento por el cual se publicitan⁵⁵⁴”. De ello deducimos que la prohibición se refiere solo a anuncios publicitarios como creación para la reserva de derechos, considerados *per se*, es decir, no como canales de propalación de promociones, que es precisamente la función publicitaria. Entendemos que así se salva la contradicción.

3. EN ESENCIA, MÉTODOS DE NEGOCIOS Y PUBLICIDAD

Incorporamos tres ejemplos de reservas de derechos exclusivos sobre promociones publicitarias efectivamente concedidas en México y que ya han pasado al dominio público. De su contenido surge que, en esencia, se trata de métodos de negocios con énfasis puesto en incentivos para aumentar ventas, con inclinación hacia el ámbito publicitario.

Una de ellas, denominada “La casa invita”, es ilustrativa del contenido exclusivo de ideas de que consta la creación y dedicadas a su aplicación práctica en el campo comercial. Involucra entrega en comodato de un televisor y acceso a una determinada cantidad de canales de cables por algunos meses. Posteriormente el cliente contrata el servicio por cable de determinados canales y adquiere produc-

550 SCHMIDT, Op. Cit.

551 Alberto ARENAS BAUDILLO, “Reserva de derechos en promociones publicitarias”. (<http://www.mipatente.com/reservas-de-derechos-en-promociones-publicitarias/>). Consultado el 30/12/16.

552 Art. 17º, *in fine*, de la Ley Federal de Derecho de Autor de México: “(...) se exceptúa el caso de los anuncios comerciales”.

553 SCHMIDT, Op. Cit.

554 ARENAS BAUDILLO, Op. Cit.

tos que venden empresas que hacen publicidad en los canales cuya señal se había recibido sin costo. A esto se agrega servicio de internet igualmente gratis⁵⁵⁵.

Otra reserva que traemos como ejemplo se denomina “Sistema de exhibición de avances de reparación vehicular. Consiste en un mecanismo para que el propietario cuyo vehículo haya sido enviado al taller de chapería para reparaciones pueda monitorear el avance de los arreglos observando vía internet una foto del

555 En la solicitud de reserva de derechos de “La casa invita”, cuyo autor es Arturo Rojas Padilla, finalmente otorgada, se lee la siguiente explicación: El mecanismo de la promoción consiste en que el consumidor obtendrá en comodato un televisor digital de por lo menos 46 pulgadas, que tendrá las siguientes características que se establezcan previamente. Dicho televisor será el medio de difusión de bienes y servicios objeto de la promoción pública, pues a través de él se difundirán las campañas de consumo de los patrocinadores. Como servicio adicional el comodatario, junto con el televisor recibirá un combo con todos los canales de cable que maneje el patrocinador, de forma gratuita por lo menos seis meses, al término de los cuales podrá contratar paquetes con diverso número de canales, pagando una parte en efectivo y otra parte mediante la adquisición de productos de las marcas participantes. Asimismo también, independientemente de lo anterior, por el simple hecho de contratar el comodato, el comodatario accederá al beneficio de recibir 80 megas de internet de forma totalmente gratuita durante la vigencia del comodato. El comodato tendrá un plazo forzoso de dos años, al término de los cuales el comodatario podrá conservar el televisor sin continuar con el beneficio de internet o bien renovar el comodato en los mismos términos que contrató inicialmente. La originalidad radica en el otorgamiento del televisor en comodato sin ningún tipo de pago. Explicación de la originalidad: La originalidad radica principalmente en que nunca se ha generado un mecanismo que tenga como base inicial el otorgar a un consumidor un bien mueble fungible, en este caso un televisor, de manera expresa en comodato, sino a través de ventas, sean de contado, abonos o mayoreo. Con el presente mecanismo se hace accesible a un gran número de personas el acceso al televisor que se otorga, como ya se indicó en el comodato. Asimismo el televisor es el medio de difundir las campañas de los patrocinadores, cosa que supera la idea de dar volantes, muestras o bonos. Los bienes o servicios a promover serán los de los patrocinadores que apoyen el comodato, evidentemente se trata de marcas de amplio conocimiento en el comercio que permitirán la adquisición de sus productos como forma de demostrar la compensación que se requiere, pues no se acumularán puntos o bonos, sino simplemente se demostrará la adquisición de un cierto monto en productos. Incentivo adicional: Obtener otro bien o servicio en condiciones más favorables que en las normalmente se encuentra en el comercio. En este caso no es uno sino dos servicios los que se obtienen de manera inmediata al momento de acceder al mecanismo de comodato del televisor. El primero: Un combo total de canales por cable de manera gratuita y por un término mínimo de seis meses, después del cual se podrán contratar combos de ciertos canales, por los que se pagará un monto en efectivo y otra parte se demostrará mediante la adquisición de productos de las marcas patrocinadoras, lo que a la fecha no se lleva a cabo por ninguna empresa, pues todas exigen un pago solamente en efectivo, para otorgar el servicio. En segundo lugar: El servicio de internet será lo que se obtenga en condiciones más o menos favorables, pues a la fecha la contratación de internet por cualquier empresa implica un desembolso mínimo de efectivo, de forma directa o indirecta, sin embargo en esta promoción, el acceso a los 80 megas será totalmente gratuito, sin ninguna contraprestación ni compensación adicional o cualquier otra retribución.

automotor que es cambiada diariamente mientras duren los trabajos. El estímulo de la promoción es precisamente el poder seguir de cerca y con una visión directa la marcha de la reparación⁵⁵⁶.

556 La reserva de derechos fue concedida a la empresa Servicio Técnico González Leal, S.A. de C.V. La promoción fue expuesta de la siguiente manera: I. Antecedentes. La presente promoción publicitaria se aplica en el campo de talleres automotrices que ofrecen servicios de reparación de laminado y pintura automotriz. En la actualidad el público consumidor al requerir los servicios de algún taller de laminado y pintura para la reparación de automóviles, ya sea por haber sufrido algún siniestro o simplemente por mejoras voluntarias, tiene como principal preocupación el tiempo que tomará el taller para dejar el vehículo totalmente reparado para su entrega, así como conocer si las reparaciones hechas a su vehículo se están realizando de forma adecuada, o también le preocupa que las piezas que se requieran cambiar sean las que se habían acordado y no se reparen piezas viejas cuando se prometieron piezas nuevas, para lo cual, hasta antes de nuestro mecanismo novedoso, el público consumidor deberá estar llamando continuamente por teléfono para preguntar sobre los avances que va alcanzando su vehículo, ello sin tener la certeza de lo que le digan sea cierto, o peor aún, deberán de ir a visitar el taller de forma personal para ver los avances de la reparación del vehículo, lo cual atentará contra el tiempo personal de los consumidores. II. Nuestro mecanismo. Los consumidores al adquirir los servicios propios a la reparación de laminado y pintura automotriz, estarán en posibilidad de adquirir sin costo adicional, un servicio paralelo consistente en la entrega de un número de cliente con el cual se asignará a su vehículo siniestrado una fecha de ingreso y una fecha de promesa de entrega que podrá ser corroborada a través de nuestro sistema de avances e información publicado en nuestro portal de internet, por virtud del cual podrán ingresar al área de clientes de nuestra página web, para gozar del servicio de información y exhibición real calendarizada respecto de los avances que van teniendo los vehículos en las reparaciones contratadas. En dicha sección informativa, el cliente podrá apreciar una muestra fotográfica del vehículo al momento de que ingresó a reparación y simultáneamente una fotografía comparativa que muestra los avances que va teniendo la reparación del automóvil en el día de la consulta. Dicho servicio presentará una fotografía que se cambiará y actualizará diariamente, por la cual el cliente podrá cerciorarse de los avances y reparaciones a las que realmente es sometido su vehículo, y que dichas reparaciones están igualmente cumpliendo con la fecha de promesa de entrega del vehículo, sin tener que preocuparse por supervisar que el trabajo que se está realizando a sus automóviles sea el adecuado. Dicho servicio paralelo de información y exhibición de avances, no tendrá costo adicional para nuestros clientes, ya que se ofrecerá paralelamente como un mecanismo de publicidad por el cual a diferencia de cualquier taller que brinde los mismos servicios de laminado y pintura, nuestros clientes no tendrán la necesidad de llamar por teléfono o estar visitando constantemente el taller, sino que desde la comodidad de su oficina u hogar podrán utilizar nuestro servicio de presentación de avances, para visualmente poder consultar en forma diaria que los servicios son adecuados y que su automóvil se terminará siempre a la fecha de entrega asignado al vehículo. Lo anterior se traduce en un servicio adicional que sirve como incentivo original para que el público consumidor adquiera nuestro servicio de laminado y pintura en una forma preferencial y con preferencia sobre el resto de opciones que para los mismos servicios cuenta el público consumidor. Este mecanismo ofrece al público consumidor el servicio de poderse informar y monitorear su automóvil diariamente, a través de un número de identificación de cliente que se proporciona al ingresar el vehículo a nuestro taller, mostrando en nuestro portal de internet avances reales en las reparaciones hechas a sus vehículos a través de fotografías tomadas diariamente, las cuales se publican en las páginas de internet de nuestra empresa donde se menciona la fecha promesa de entrega y se muestra una fotografía del vehículo al momento de que ingresó a reparación, y se compara con una fotografía actualizada a

Hemos encontrado un caso de promoción en que se reivindican beneficios sociales para los adquirentes del producto involucrado. Si bien los beneficios sociales son de mucha importancia —en este caso son de tipo educativo—, entendemos que no encajan con las características de la figura jurídica, en que el incentivo adicional ha de ser de tipo económico. La reserva en cuestión se denomina “Sistema Promopliego: Red de comunicación, publicidad y promoción en papel envoltura para tortillas⁵⁵⁷”.

la fecha de consulta, en la que muestra los avances y reparaciones a las que realmente es sometido su vehículo al día en la fecha de consulta en la página web. La consulta de información sobre avances, se podrá realizar libremente durante el tiempo que el automóvil se encuentre en el taller y cuantas veces se considere necesario, ya que una vez entregado el vehículo a nuestro cliente, se retirará el archivo visual de su vehículo de nuestro sitio web.

- 557 El certificado de reserva fue obtenido por el Sr. Francisco Servando Pérez Ulloa. La creación funciona como un sistema promopublicitario en red que consiste en 1. - Una serie de información y mensajes multivariados en temas de beneficio público e interés social, relativos a salud e higiene, educación, medio ambiente, capacitación, civismo, protección civil, etc. transmitidos a la población con uso de historietas ilustradas, diseño gráfico, además de información publicitaria. 2. - Un medio impreso que vincula la información con la población llamado promopliego, el cual consiste en un papel blanco con impresión de tintas vegetales ambos grado alimenticio y resistentes a la humedad, en medidas estándar utilizadas actualmente para el papel envoltura de tortillas. El promopliego tiene dos caras: una que se utiliza como área de impresión de la publicidad, información y contenidos en general, la restante libre de impresión, es la que está en contacto con las tortillas al ser utilizado como envoltura. 3. - Una red de tortillerías que funcionan como puntos de distribución del medio impreso promopliego como papel envoltura de tortillas. El cual se entrega sin costo al público en general. El sistema también podrá difundir información sobre campañas políticas y electorales sujetándose a lo que disponga la autoridad competente. El promopliego tiene tres áreas de impresión distribuidas concéntricamente y la combinación de las mismas: el área 1, al centro del pliego, con el logotipo de la institución cuyos mensajes se estén comunicando o para ubicación del mensaje principal. El área 2 con el contenido informativo y mensajes. El área 3, en la parte perimetral del papel, para la colocación de logotipos, informaciones y datos secundarios. La impresión de los contenidos se realiza mediante textos, diseño gráfico en general, ilustraciones y fotografías. Una característica propia del sistema promopliego, es que la información de programas institucionales, sociales y filantrópicos que se transmite a la población se realiza a través de historietas ilustradas (comics); las características de los personajes van de acuerdo a la idiosincrasia y afinidad cultural con la que se identifican los pobladores de cada región del país. Las marcas de los diferentes productos que patrocinan o publicitan en el sistema promopliego aparecen de dos maneras: directamente con el logotipo distintivo de su marca en el área 1 y/o 3 de publicidad del promopliego, o como elemento, objeto, producto, dialogo que forma parte integra de la historieta ilustrado o del contenido en el área 2. De requerirse un mecanismo de registro de tirajes, series y promociones, los promopliegos cuentan con un código de barra. Se desconoce en el mercado la utilización del papel envoltura para tortilla como medio impreso en la difusión masiva de información, con contenidos educativos, publicitarios y de promoción de forma simultanea: el medio impreso promopliego. No existe actualmente en el mercado una red de tortillerías integradas en la distribución de un medio impreso como el señalado. No estamos hablando de un medio impreso solamente, sino un sistema promopublicitario en red y que consiste en: 1. Una serie de información y mensajes multivariados en temas de beneficio público e interés social, relativos a salud e higiene, educación, medio ambiente, capacitación, civismo, protección civil, etc. transmitidos a la población con el uso de

Una cuestión complicada es la novedad de la promoción. Más allá de algunas situaciones que se presentan como muy obvias, cabe preguntar los parámetros mínimos para considerar una promoción como poseedora de un nivel creativo o de originalidad. En este sentido, una reserva concedida en su momento que consideramos objetable admitió un sistema promocional consistente en regalos y/o boletas de rifas como estímulo para los adquirentes de un determinado producto. Es la reserva identificada como “Sistema de publicidad exterior en tortillerías⁵⁵⁸”.

historietas ilustradas, además de información publicitaria. 2. Un medio impreso que vincula la información con la población llamado promopliego, el cual consiste en un papel blanco con impresión de tintas vegetales ambos grado alimenticio y resistente a la humedad, en medidas estándar utilizadas actualmente para el papel envoltura de tortillas. El promopliego tiene dos caras: una que se utiliza como área de impresión de la publicidad, información y contenidos en general; la restante libre de impresión, es la que está en contacto con las tortillas al ser utilizado como envoltura. 3. Una red de tortillerías que funcionan como punto de distribución del medio impreso promopliego como papel envoltura de tortillas, el cual se entrega sin costo al público en general. El sistema promopliego con el apoyo de los patrocinadores vincula la información a través del medio impreso promopliego y lo distribuye sin costo en los hogares por medio de la red de tortillerías. Una característica propia del sistema promopliego es que la información de programas institucionales, sociales y filantrópicos se transmite a la población a través de historietas ilustradas (comics). Las características de los personajes están de acuerdo a la idiosincrasia y afinidad cultural con la que se identifican los pobladores de cada región del país. La información se transmite con historias y situaciones de la vida cotidiana. Beneficio social: la difusión con el uso de historietas ilustradas presenta la ventaja de asimilación de la población en temas de interés social relativos a: salud, higiene, civismo, educación ambiental, capacitación, protección civil, etc. Por lo anterior, uno de los objetivos del sistema promopliego es vincular la información de programas institucionales, sociales y filantrópicos con la población que no accede a esta información fácilmente y apoyar el fomento a la lectura en dichos estratos cuyos hábitos de lectura no son tan regulares. Mejorando la envoltura con papel grado alimenticio sin costo, y se apoya el flujo económico, de barrio, municipal y regional con las promociones y cupones ofrecidos por los patrocinadores.

558 La promoción fue presentada por la empresa Comunicación en Medios Exteriores S.A. de C.V. con la siguiente descripción: Mecanismo novedoso y sin protección, que consiste en materializar un nuevo concepto de sistema integral de publicidad exterior al alcance de los consumidores, a través de puntos de venta (tortillerías) distribuidos y seleccionados estratégicamente a nivel nacional, con el fin de llevar a cabo una forma de publicidad exterior a través de dichos establecimientos y con el fin de racionalizar los anuncios potenciales por ubicación, para evitar saturación y obtener el mejor impacto visual, según las características del lugar, en un determinado territorio o estado. Con dicho sistema de publicidad exterior, además de generar el posicionamiento de marcas de productos o servicios, se podrán realizar campañas de promoción de diversa índole a la comercial. Lo anterior beneficiará de manera directa a los consumidores de tortillas quienes serán los que reciban los productos y beneficios directos por el consumo reiterado de tortillas en los establecimientos afiliados. Este sistema se puede aplicar a cualquier territorio, estado y municipio y se ha implantado en México realizando investigaciones continuas y extensas que alimentan una base de datos detallados sobre la distribución de distintos de venta y que finalmente nos ha llevado a un sistema integral de publicidad exterior en tortillerías como establecimientos comerciales (punto de venta) donde concurre de manera constante y continua la gente consumidora del producto alimenticio más básico para el consumo humano de México. La dimensión que

puede generar la publicidad exterior en tortillerías abarca 50.000 puntos de contacto publicitario a nivel nacional, es decir cincuenta mil tortillerías en exclusiva con diversas agrupaciones, más de 18 millones de personas como afluencia diaria concurren en los 50.000 puntos de contacto publicitario a nivel nacional. Los 50.000 puntos de contacto que representan las tortillerías y los molinos se agrupan en 2.000 circuitos de 25 puntos cada uno. De la estadística y mapa anterior, se aprecia la cobertura que se tiene al utilizar las tortillerías de cada estado de la república mexicana como punto de venta, así mismo los municipios que han sido cubiertos y los circuitos de publicidad exterior que se han generado. En cada circuito se pueden instalar por lo menos 50 estructuras o anuncios publicitarios, para llevar a cabo una racionalización de los anuncios potenciales por ubicación, para evitar saturación y obtener el mejor impacto visual, según las características del lugar. Las formas en que se puede dar la publicidad de los productos o servicios de los anunciantes, tiene tres variantes que son las siguientes: 1. Panel (torti-panel) con dimensiones de 1.20 x 0.60 metros, que consisten en una estructura con las dimensiones señaladas. 2. Marquesina en tortillerías con dimensiones de 0.90 x 2.70 metros, que consiste en una estructura con las dimensiones señaladas. 3. Banner con dimensiones de 1.50 x 1.00 metros, que consta de dos vistas y en una estructura con las dimensiones señaladas. Política de venta: La comercialización de los puntos venta (tortillerías) por cobertura, procederá siempre y cuando sean en bloques de mínimo de 25 puntos por venta, toda vez que no se vendan de manera aislada, en virtud de que la naturaleza del sistema de publicidad exterior es generar la mayor cobertura posible al anunciante y esto no se puede generar si no es con un mínimo de 25 puntos de venta. Promociones: Adicionalmente, para un mayor impacto y efectividad de la promoción de los servicios y/o productos de los anunciantes, se le brindará al público consumidor de las tortillerías, la posibilidad de obtener otro bien o servicio adicional al del simple consumo de tortillas, el cual tendrá condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio, en virtud de las actividades que se llevarán a cabo por cada punto de venta. Dependiendo del número de compras que realice en el establecimiento (tortillería) se le entregarán recetarios para la elaboración de alimentos nutritivos y con ingredientes de bajo costo y fáciles de conseguir, servilletas de tela para que envuelvan sus tortillas, recipientes para sus tortillas (tortilleros) para el uso en casa, mandiles para las amas de casa, cubiertos, saleros, salseras o cualquier otro utensilio de cocina, todos y cada uno de los productos traerán impresa la propaganda o promoción del anunciante correspondiente. Distribución directa de muestras de los productos publicitados: Por cada compra que realice en el establecimiento (tortillería) se le entregarán cupones que el público en general podrá acumular y canjearlos en las propias tortillerías por los productos en promoción o bien por boletos de participación en rifas de premios importantes como pueden ser televisores, refrigeradores, estufas, hornos microondas y automóviles. Uniformes y gorras con la propaganda o promoción del anunciante correspondiente, para los empleados y consumidores de las tortillerías. Cada una de las opciones anteriores, dará un valor agregado al establecimiento (tortillería) donde se realice la promoción publicitaria generando mayor interés entre los consumidores potenciales e impactando de manera directa en las ventas de los anunciantes. En resumen, la promoción publicitaria mediante tortillerías, es un excelente conducto de acercamiento entre el consumidor y el anunciante, mediante el cual se tiene la oportunidad de entrar en contacto directo con un sector de la población muy importante que no tiene frecuente acceso a los lugares o fuentes de información masiva y a su vez se les proporcionarán de manera directa y tangible diversos beneficios por la compra de tortillas en dichos establecimientos.

CAPÍTULO XXIII

NUESTRA PROPUESTA (1): LA “CREACIÓN PROTEGIDA”

1. CONTRADICCIONES DEL SISTEMA

El jurista francés Le Tourneau elaboró y defendió durante varios años la doctrina del “parasitismo⁵⁵⁹”, un mecanismo indirecto de defensa de creaciones excluidas tanto de la tutela del derecho industrial como de la del derecho de autor. Finalmente, tomando como antecedente el reconocimiento generalizado del derecho autoral sobre las bases de datos, consideró que sería razonable una protección directa de aquellas creaciones marginadas y se atrevió a proponer un derecho *sui generis* para ellas⁵⁶⁰. Dijo que no lo había hecho antes “por temor a espantar demasiado a los «guardianes del templo»⁵⁶¹”. Aquí cabe preguntar: ¿a quiénes llamaba «guardianes del templo»? Creemos no estar alejados del pensamiento del autor si afirmamos que los «guardianes» eran quienes sostenían una visión sesgada del sistema de derechos intelectuales, presuntamente ajustada de manera estricta a los convenios de París y Berna, pero sin embargo complaciente con excepciones que desnaturalizaban dicho sistema. Consideró que la decisión de salvaguardar las bases de datos demostraba que, “en el fondo, los pilares sobre los que se apoya la regulación de la propiedad intelectual poseen un grado de ductilidad más alto de lo que a primera vista pudiera parecer⁵⁶²”.

Le Tourneau sintetiza así la evolución de su pensamiento:

¿Es preciso contentarse con esta protección indirecta, *post factum*, que resulta de una oponibilidad pero sin derecho de propiedad y que implica que la víctima de una usurpación deba probar una falta, un daño y un vínculo de causalidad (incluso si la jurisprudencia considera sin rigor estos últi-

559 Cf. Cap. XV.

560 LE TOURNEAU, “Folles idées...”

561 Ibid.

562 SÁNCHEZ ARISTI, 67.

mos elementos)? Una posición más audaz consistiría en conceder un derecho específico, dentro de los derechos privativos al emisor de una idea. El legislador ha mostrado el camino a propósito de las bases de datos. En extensión, la idea es de un texto general que proteja (temporalmente) todas las creaciones que tengan un valor económico, más allá de los remiendos parciales de cada novedad técnica⁵⁶³.

Se ha destacado que, más que una cuestión jurídica, de libertad de expresión o de justificación económica, las llamadas “contradicciones del sistema” —un enfoque rígido y otro elástico, según el objeto inmaterial colocado en su foco— responden a determinados intereses. Así, Sánchez Aristi ha dicho:

Lo que sucede es que, normalmente, detrás de la protección de una idea, un principio, una teoría, un procedimiento, un sistema o un método originales, no está el interés de las grandes corporaciones de la comunicación y la información, sino el de sujetos particulares, ideadores, que difícilmente pueden hacer valer su posición frente a interlocutores más poderosos que ellos. Se entiende, pues, que los agentes con capacidad para orientar los procesos legislativos de los diferentes ordenamientos, difícilmente vayan a recibir un impulso tendiente a articular una protección eficaz a favor de los ideadores, sino más bien al contrario, encaminado a asegurar a los grandes operadores del mercado de bienes intelectuales las máximas facilidades para hacerse con el control de cualquier idea susceptible de procurarles un rendimiento económico⁵⁶⁴.

2. TUTELA DE LA CREACIÓN *PER SE*

Le Tourneau considera que “a la diversidad de creaciones, corresponde una diversidad de regímenes protectores⁵⁶⁵”. En buena medida se ha dado la razón a esta afirmación con el dictado de leyes especiales para nuevos objetos inmateriales, como es el caso de los llamados derechos conexos a los de autor —en particular, los de los productores de fonogramas y los de las empresas de radio-difusión—, los circuitos integrados, las variedades vegetales, entre otros. Y se ha ido más lejos aún con la protección del derecho de autor para las ideas, como ocurre con el software y las bases de datos. Pero este reconocimiento de creaciones intelectuales no tradicionales se ha hecho de manera sesgada, pues se han cerrado las puertas a la salvaguarda de otros objetos inmateriales. Con nuestra normativa de *lege ferenda* exponemos una regulación en beneficio de intereses

563 LE TOURNEAU, “Folles idées...”

564 Ibid.

565 LE TOURNEAU, “Folles idées...”

diferentes de aquellos que sustentan el sistema bipolar, pero que creemos tan válidos como los mismos.

Siguiendo el criterio de la diversidad expresado por el mencionado autor francés, ponemos a consideración una propuesta de régimen para determinado tipo de prestaciones intelectuales que hoy no tienen una cobertura legal. Lo llamamos “régimen de reserva de derechos sobre creaciones protegidas”. En principio teníamos previsto englobar en él los cinco tipos de creaciones analizadas en capítulos anteriores (métodos de negocios, formatos de televisión, campañas publicitarias, juegos de salón, recetas de cocina), así como cualesquiera otros objetos intangibles de naturaleza creativa que no califican para la tutela directa. En esencia nuestro enfoque inicial pretendía abarcar un conjunto de ideas en forma de instrucciones dirigidas a la realización de un fin concreto por medio de su aplicación a actividades humanas o a la materia. Tras reflexionar al respecto, hemos entendido que un régimen de ese tipo tan ampliamente inclusivo muy difícilmente podría ser regulado por normas uniformemente aplicables a todas las posibilidades creativas. Por ello hemos optado por restringir nuestra propuesta a un régimen limitado a instrucciones dirigidas a actividades humanas, como es el caso de los métodos de negocios en sus diversos ámbitos, los formatos televisivos y los esquemas de campañas publicitarias, sin que las posibilidades se agoten con estos ejemplos.

Para la elaboración de nuestra propuesta hemos tomado en cuenta que ya ha habido reconocimiento legal de iniciativas extrasistema con miras a la tutela de creaciones inmateriales, fuera de los emblemáticos casos de la base de datos y el software, y de aquellos otros ya mencionados en este mismo capítulo. Uno de los antecedentes es la protección de proyectos originales de ingeniería que establece la Ley de Derechos de Autor de Italia, que data de 1941. Esa protección incluye un derecho de compensación para quienes lleven a la práctica un proyecto sin la autorización del creador⁵⁶⁶. Otra iniciativa es la llamada “reserva de derechos para promociones publicitarias”, regulada por el art. 73 párrafo V de la Ley Federal de Derechos de Autor de México⁵⁶⁷. Más allá de la eficacia que haya podido tener, consideramos esta última como un antecedente de mucho valor, pues ha sido establecida en una época más reciente, en que el sistema de derechos intelectuales se encontraba ya firmemente arraigado en sus características esenciales y aparentemente excluyentes. Los derechos que surgen tanto de la normativa italiana como de la reserva mexicana tienen como sustrato un conjunto elaborado de instrucciones y se protegen como ideas de aplicación práctica.

A diferencia de las iniciativas de tutela de nuevos objetos inmateriales que dentro del sistema se han concretado en los últimos tiempos, nuestra normativa no busca proteger las inversiones utilizadas en la plasmación de objetos inma-

⁵⁶⁶ Cf. Cap. III.

⁵⁶⁷ Cf. Cap. XX y Cap. XXIV.

teriales, sino el hecho de la creación *per se*. Desde otro punto de vista, apunta a proteger al creador en cuanto creador, sin que importen los recursos materiales o el tiempo que le haya requerido su creación. Si bien la creación es resultado siempre de la ideación de una persona física, somos conscientes de que la realidad hará que la mayoría de las veces el creador ceda la titularidad de sus derechos sobre la creación a otra persona física o, más corrientemente aun, a una persona jurídica. O, incluso, será frecuente que la creación surja como resultado de la labor de un equipo, dependiente contractualmente de una organización empresarial o con un vínculo laboral con ella. Pero, más allá de estas situaciones, la propuesta apunta a premiar la creación, de manera compatible, claro está, con los intereses generales de la sociedad.

Hemos de puntualizar la diferencia de enfoques con respecto a los nuevos objetos inmateriales sobre los que en los últimos tiempos se han reconocido derechos exclusivos. Nos parece muy válida la tutela de los recursos materiales utilizados en cualquier ámbito de la vida económica, pero entendemos que el objetivo de los derechos intelectuales no es proteger inversiones financieras, tendencia que se hizo fuerte en los últimos tiempos y ha llegado a su punto culminante con el ADPIC. Los convenios de París y Berna apuntaban a los inventores⁵⁶⁸, el primero, y a los autores, el segundo, es decir a los creadores. Había exclusiones que tenían su razón de ser en las características de los objetos protegidos. Así, la invención debía referirse a una innovación en el ámbito industrial. Los métodos de negocios quedaban fuera de foco por esta razón. De la misma forma, el derecho de autor se estableció para la forma de expresión de las obras, con lo que se marginó el contenido de ellas. Las exclusiones eran —y siguen siéndolo— completamente lógicas. Pero ello no significa que métodos y contenido por razón de su naturaleza no tengan cabida en el campo de los derechos intelectuales. Simplemente falta su reconocimiento legislativo.

No habiendo encontrado contradicción con principio jurídico alguno e impregnados del espíritu de los dos grandes paradigmas, ponemos a consideración esta propuesta que busca completarlos. Nos ubicamos en el ámbito de los objetos intelectuales y, por lo tanto, entendemos que debe privilegiarse la creación. Por eso creemos que nuestra propuesta, lejos de ser contraria a la tendencia de la propiedad intelectual como pueda parecer desde el punto de vista de los intereses que han marcado las pautas en políticas legislativas referidas a los derechos inmateriales, se adecua a la naturaleza de estos derechos. Incluso creemos que la expresamos con mayor fidelidad, dado que ponemos énfasis en el hecho creador.

Nuestra posición —más allá de estar en sintonía con los lineamientos expresados por Le Tourneau y Sánchez Aristi— concuerda en esencia con la de Buydens, quien propone la figura de la cuasi-creación para la tutela de objetos

568 Obviamente no consideramos en esta mención a los propietarios de marcas, cuyos intereses también fueron contemplados.

culturales que carecen de la protección de alguna de las leyes de propiedad intelectual⁵⁶⁹, si bien en su momento incluyó en esta categoría objetos que hoy ya están reconocidos por la ley, como por ejemplo el software, y aquellos amparados por los derechos conexos a los de autor. De paso, la jurista belga critica el sistema de derechos intelectuales por utilizar el mecanismo de la competencia desleal como complemento, lo que califica de “perversión” de dicho mecanismo. Extrae como conclusión que ello indica que “el sistema de la propiedad intelectual tal como existe no protege suficientemente el fenómeno creativo” y por eso mismo reclama la intervención del legislador⁵⁷⁰.

Es precisamente la protección adecuada del fenómeno creativo el fin de la normativa que proponemos. Admitimos que otras consideraciones fuera de él — como las inversiones que generalmente respaldan la puesta en práctica de una creación inmaterial, principalmente— también merecen ser tenidas en cuenta, pero se trata de cuestiones paralelas o, en el mejor de los casos, complementarias, pues no constituyen el núcleo del interés que se quiere amparar. Nada impide que puedan tener otro tipo de resguardo, fuera, claro está, de nuestro enfoque.

569 Cf. Cap. XVI. Reproducimos la definición de cuasi-creación de la autora, mencionada en dicho capítulo: “Una prestación de naturaleza creativa, que consiste en la producción personal de una forma intelectual determinada que pertenece al dominio estético o técnico, por medio de la utilización de un espacio de libertad necesaria con respecto a las restricciones que pesan sobre el prestatario en el marco de su prestación”.

570 BUYDENS, 781.

CAPÍTULO XXIV

NUESTRA PROPUESTA (2): NORMATIVA DE LA PROTECCIÓN

1. DEFINICIÓN Y ELEMENTOS

Proponemos la “creación temporariamente protegida” como una nueva categoría de objetos intelectuales que hoy se encuentran desprotegidos. En esencia, implica el otorgamiento de derechos exclusivos de duración limitada sobre el objeto intangible, estableciéndose como requisito la reserva pública de dichos derechos.

La “creación temporalmente protegida” es definida de la siguiente forma:

Art. 1º Se considera creación temporariamente protegida un conjunto de instrucciones o desarrollo de ideas que incluya un aporte original cualitativamente sustancial del creador, cuya aplicación a la actividad humana globalmente considerada pueda tener un valor económico. Para el efecto el creador o sus derechohabientes deberán reservar derechos adoptando las medidas de protección que se establecen en esta normativa.

De la precedente definición surgen sus elementos: a) un conjunto de instrucciones o desarrollo de ideas; b) la existencia de un aporte original cualitativamente sustancial del creador; c) instrucciones aplicables a la actividad humana; d) valor económico real o potencial; e) manifestación del interés del creador en la protección de su creación; f) temporalidad.

Si bien pueden encontrarse diferencias semánticas entre ideas e instrucciones, en nuestra propuesta las encaramos como si fueran identificables unas con otras. Lo hacemos así porque consideramos el conjunto en cuanto a su contenido, es decir, con un propósito funcional: hacer algo u obtener un resultado. Esto coloca la creación en un terreno cercano al de las invenciones⁵⁷¹ y bien apartado del

571 De hecho, en el caso concreto de los métodos de negocios estamos ante creaciones que, en esencia, son invenciones, aunque no pueden ser calificadas como tales en su significado técnico por el hecho de no tener aplicación industrial.

que corresponde al derecho de autor, que solo tutela la forma de expresión. Desde el momento que se toman en consideración ideas que sirven para hacer algo, ellas tienen el valor de instrucciones de ese hacer. Ha de advertirse que en esta propuesta no se protege una idea aislada por más original, brillante o potencialmente generadora de beneficios que la mismas pueda ser, sino que debe haber una pluralidad de ellas, coordinadas y conducentes a un resultado concreto. Esto implica desarrollo y elaboración.

El aporte del creador es un elemento fundamental. No se pretende que se haya creado algo absolutamente nuevo, que carezca de antecedentes conocidos, sino que el objeto intangible que se pone a consideración contribuya al acervo de la colectividad con la formulación de un trazado diferente de ideas o instrucciones que pueden ser ya existentes al que él agrega algo propio, distintivo. Aquí queremos destacar que hablamos de “aporte original”. En esta categoría de bienes que proponemos mencionamos la originalidad y no la novedad. Esta última es un requisito de la invención, que es aceptada como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, vale decir que no se halla dentro de lo ya conocido en el ámbito específico de la invención⁵⁷². Hablamos de originalidad, que es un elemento del derecho de autor y que implica que una obra no sea copia de otra ajena ya existente, pero le damos una interpretación ampliada, que incluye aspectos del concepto de novedad. La creación protegida será original porque no ha sido copiada de otra —aunque se haya basado en otra u otras— y contendrá un agregado personal del creador que dará valor a su explotación. Se descartan de esta protección las ideas que son exclusivamente desarrollo de conocimientos que se encuentran en el acervo común sin que haya una contribución clara y diferenciadora del que se pretenda ser reconocido como creador, aunque en su elaboración se haya empleado una importante cantidad de recursos materiales o de tiempo. Es así porque lo que se busca es salvaguardar los beneficios que pueda generar una creación y no las inversiones.

Puede resultar un problema la determinación del alcance del aporte original con respecto a los antecedentes de la creación. Aquí cabe que surja la pregunta de cuánto de nuevo ha de tener ella. El texto de la definición no contempla la cantidad o la proporción, por lo que el valor agregado puede constituir una parte pequeña del conjunto. Lo que se destaca es el aspecto cualitativo, considerando la cualidad como “modo de ser de una cosa por la cual es lo que es y como es⁵⁷³”. Un aporte cualitativo implica que el autor añada alguna característica propia que hace que el objeto sea distinto de lo ya conocido. ¿Qué alcances ha de tener

572 CABANELLAS DE LAS CUEVAS expresa que “el concepto de novedad refleja no solo el uso lingüístico y jurídico del concepto de invención, sino también el fundamento económico de las patentes. El otorgamiento de un derecho exclusivo respecto de una tecnología está fundado en que el peticionante de la patente aporte acervo de la sociedad un nuevo conocimiento, que se incorporará al dominio público una vez expirada la patente” (Op. Cit., I, 701).

573 MOLINER, I, 816.

el aporte? Ha de ser sustancial, en el sentido de “tal que no se puede prescindir de ello o no puede faltar en la cosa de que se trata⁵⁷⁴”. En consecuencia, la originalidad que el creador agrega al conjunto debe tener suficiente peso como para que pueda considerarse que la creación se diferencia suficientemente de las anteriores en que se haya basado o que le sirvan de antecedentes.

El conjunto de ideas que planteamos tiene un propósito práctico: organizar aspectos concretos de la actividad humana. Tres de los cinco objetos intangibles que mencionamos en los capítulos de este trabajo unidos por el epígrafe común “creaciones en zona gris” inciden en actividades humanas: los métodos de negocio, los proyectos publicitarios y los formatos de televisión. En la elaboración de esta propuesta de nueva categoría de bienes se han considerado esencialmente esos tres objetos, pero obviamente las posibilidades de creación que se ajustan a la normativa que propugnamos no se agotan con ellos.

La aplicación de la creación a la actividad humana globalmente considerada apunta a los métodos, procedimientos, sistemas, pautas de organización de un quehacer. Obviamente, para que merezcan la protección de la normativa propuesta las creaciones han de ser portadoras de eficiencia, eficacia, rapidez, han de solucionar problemas de gestión, de organización, han de optimizar resultados, en suma, han de ser potencialmente generadoras de beneficios. La mención de la actividad humana va acompañada de la frase adjetiva “globalmente considerada”. Esta comprende dos sentidos que se complementan. En primer lugar, la aplicación del objeto no depende de la habilidad de una persona, sino que está al alcance de cualquiera que se sujete a las instrucciones o ideas. En segundo lugar, no se trata de ideas aplicables en forma individual, como serían, por ejemplo, instrucciones para un juego o para alguna forma de descanso, sino de ideas explotables a nivel comercial. Es decir, el objeto apunta a la explotación comercial y no al disfrute personal.

De lo señalado surge que, a diferencia de la mutación del derecho de autor que se viene produciendo en las últimas décadas, pasando de una visión protectora del arte y la cultura a un propósito esencialmente comercial, el objetivo de la figura propuesta es directamente económico, sin ambages. Aquí la creación tiene una orientación funcional y apunta a las posibilidades de sacar provecho de su contenido. En consecuencia, debe tratarse de ideas o instrucciones que puedan estar en el comercio, es decir, que sean admisibles con respecto a ellas transacciones en cualquiera de las formas legales.

La protección que se propone es temporal y por un plazo muy corto, por lo que no cabe hablar de propiedad. Este tema también se desarrolla más adelante.

574 Ibid., II, 1219.

2. PROTECCIÓN Y RESERVA DE DERECHOS

Nuestra propuesta tutela la aplicación práctica de las instrucciones que constituyen una creación, sujeta a determinadas condiciones.

Art. 2º La protección consiste en la exclusividad de la explotación económica y el uso del aspecto funcional de la creación en favor del creador por el tiempo que establece la normativa. Es aplicable a los objetos inmateriales que no estén regulados por alguna ley de propiedad intelectual, con excepción de la tutela de la expresión formal.

Aquí se pone de manifiesto uno de los aspectos característicos de nuestro proyecto. Es el amparo del contenido de un objeto intangible fuera del derecho de patentes, es decir, una cobertura de ideas —bajo ciertas condiciones, claro está—. Si las ideas corresponden a su titular, también corresponderá a este su aplicación práctica. Solo el titular puede explotarlas y cualquiera que pretenda hacerlo necesitará su autorización; si alguien las emplea sin el consentimiento requerido, aquel podrá reclamar una reparación.

Se ha visto que diversos objetos inmateriales que ya cuentan con salvaguarda legal se ajustan al concepto de creación protegida. Tal es, por ejemplo, el caso de las invenciones patentables, el software, las bases de datos, etc. Todos estos objetos quedan excluidos del amparo de esta nueva figura. En otras palabras, no se admite la doble cobertura de la creación protegida y de otro tipo de derecho intelectual. Tampoco el texto normativo da lugar a optar por una u otra protección, sino que, al merecer un objeto la tutela de otro derecho ya reconocido queda fuera del ámbito de nuestra propuesta.

El hecho de que no haya doble tutela no significa que se descarte el blindaje para la expresión de la creación, sino que se da una complementación de la cobertura del contenido del objeto por medio de la figura que exponemos y la ya existente para la expresión formal de parte del derecho de autor, con sensible diferencia en cuanto a la duración. Por lo tanto, si bien en la propuesta no hay doble protección, sí existen protecciones paralelas.

3. TITULARES DE LA PROTECCIÓN

A partir del creador, hemos establecido una pluralidad de posibles titulares de derechos, quienes se excluyen entre sí:

Art. 3º Son titulares de la protección: a) La persona o personas físicas que hayan realizado la creación. b) El empleador, si la creación fue realizada por el empleado en ejercicio y en el tiempo de sus obligaciones laborales, salvo estipulación en contrario. c) El que encargó la creación, si esta creación ha sido realizada en ejecución de un contrato civil de obra, salvo

estipulación en contrario. d) El heredero o legatario del creador o de otro titular. e) El cesionario del creador o de otro titular. f) El licenciataria exclusivo. Este último sustituye a quien le concedió la licencia en la legitimación activa para reclamar por la violación de derechos.

Al igual que autor en el derecho autoral, en esta categoría el creador es siempre una persona física. Obviamente, puede haber una pluralidad de creadores con respecto a una creación, en cuyo caso ellos tendrán en principio el mismo rango e igualdad de derechos como tales. Podrán modificar voluntariamente su proporción de derechos e incluso algunos renunciar a la parte que les corresponda.

Si el creador ha llegado al resultado protegible trabajando en relación de dependencia laboral, el titular de derechos será el empleador. Ha de tenerse en cuenta que para ello el creador debió haber sido contratado precisamente para el tipo de tareas que le han conducido a la creación y esta tiene que haber surgido en su lugar de trabajo y en el horario normal de sus actividades laborales.

Hay contrato de obra cuando una persona, el contratista, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual mediante una retribución⁵⁷⁵. En él se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega⁵⁷⁶. Tanto en el caso de la relación laboral como en del contrato civil de obra las partes pueden pactar que el creador sea el titular de derechos sobre toda creación suya alcanzada durante la existencia del vínculo.

La condición de titular es transmisible, sea por causa de muerte (herederos, legatarios), sea por acto entre vivos (cesionarios, lo sean de manera onerosa o gratuita).

En cuanto a la licencia, la entendemos como autorización a un tercero para que explote o use la creación por un tiempo determinado.

Mencionamos al licenciataria exclusivo como titular de derechos, pero no al que no lo es de manera exclusiva. Esto debe entenderse en cuanto a la legitimación activa para emprender acciones en defensa de la creación. Se justifica por el hecho de que, habiendo licenciataria no exclusivos, el creador o el cesionario, según el caso, será el principal perjudicado por la infracción. En cambio, habiendo un licenciataria exclusivo, será éste el gran afectado por la violación. Es cierto, sin embargo, que en este caso el creador o el cesionario podría sufrir un perjuicio residual con la desvalorización de la creación por su explotación indiscriminada y no autorizada siempre que haya tiempo disponible para nuevas licencias una vez vencida la vigente de carácter exclusivo.

⁵⁷⁵ Art. 1251, CCC.

⁵⁷⁶ Art. 1252, CCC.

4. REGISTRO DE LA RESERVA

A diferencia de lo sostenido por la corriente moderna del derecho de autor, la protección de la creación no es automática. En nuestra propuesta el creador debe manifestar su interés en reservar sus derechos sobre el objeto creado, por medio de la inscripción de ella en un registro.

Art. 4° Como requisito para que sea efectiva la reserva del derecho exclusivo sobre la creación, el creador la inscribirá en un registro especial que se creará para el efecto. La inscripción de reserva solicitada con posterioridad a la explotación de la creación o a su mera divulgación no dará protección alguna.

Ha de atenderse que la inscripción es constitutiva de derechos y no un simple medio de prueba. Pero su tutela está supeditada a que el creador la solicite. Es precisamente a través de la inscripción que el creador reserva sus derechos, con lo cual comienza la protección de estos.

Obviamente, una creación que se haya hecho pública y con respecto a la cual el autor no ha formulado reserva alguna, es de libre explotación. Aquí la difusión de la creación antes de que se presente la solicitud de reserva funcionará como ocurre con la divulgación de una invención previa a su solicitud de patente, en que se provoca la pérdida de la novedad.

5. NO SE JUZGA EL NIVEL DE CREACIÓN

La normativa simplifica el procedimiento de inscripción de la creación, eliminando trabas como, por ejemplo, una evaluación de su calidad, viabilidad, aptitud, eficacia o valor. Se limita a dejar constancia de que el creador ha reservado derechos exclusivos de explotación sobre el objeto creado. No corresponde a funcionario alguno juzgar el contenido, pues será el mercado el que le reconocerá los méritos si los tiene.

Art. 5° Para obtener la inscripción bastará el cumplimiento de las formalidades, sin que las autoridades del registro puedan objetar los méritos de la creación. Se establece como requisito la publicación por una sola vez de un resumen del contenido en un diario comercial de circulación nacional.

La oficina estatal encargada del registro hará una revisión de la solicitud de inscripción, pero solo de los aspectos meramente formales de ella, pues lo único que certificará será la reserva de derechos.

La publicación del contenido será otro elemento de exteriorización de la creación, pues fijará sus alcances. Reconocemos que con la publicación por una sola vez en un diario no se asegura la suficiente difusión de la reserva. Por eso

mencionamos que debe hacerse en un diario comercial. Se podría ajustar más estableciendo que tenga que publicarse en algún tipo de periódico especializado de consulta para potenciales interesados. Una salida de este tipo institucionalizaría de parte de los interesados la consulta acerca de si el creador de un nuevo objeto intangible ha reservado o no derechos sobre él.

De lo señalado surge que el registro no certifica que la creación tenga la originalidad suficiente para que asegure derechos a su titular. En caso de conflicto, los alcances de la creación en cuanto merecedora de protección habrán de ser reconocidos a nivel judicial. Esto es normal en materia de derechos de autor, dado que el registro de la obra —en los pocos países en que se constituye aún en un requisito para su protección— no requiere demostración de la originalidad.

6. CONTENIDO

De la adecuada descripción de cada creación dependerán los límites de la cobertura que ella tendrá, pues su amplitud estará determinada por la reseña que se haga del objeto. Esto significa que deben mencionarse todos los elementos esenciales que constituyan sus notas características, atendiendo que llegado el momento en que el titular se encuentre en la situación de reclamar violación de derechos, la extensión de estos estará dada por lo que se haya revelado en la inscripción.

Art. 6° Los alcances de la protección se determinarán por la descripción del contenido de la creación. El creador mencionará en forma clara y concreta sus reivindicaciones.

Las reivindicaciones, que son propias de una solicitud de patente de invención y determinantes de la amplitud del monopolio que se pretende con ella, permiten poner en relieve el aporte puntual del creador a todo lo ya conocido en el ámbito de su creación. En esencia, la nueva categoría de objetos tiene el mismo funcionamiento práctico de las reivindicaciones del derecho de patente.

7. CREACIONES EXCLUIDAS DE PROTECCIÓN

La definición de la creación protegible que se da en el primer artículo de esta normativa permite que sea aplicable a diversos objetos inmateriales. Por diversas razones, algunos se dejan afuera.

Art. 7° No se consideran creaciones protegidas: a) Los objetos inmateriales tutelados por alguna otra ley de propiedad intelectual; b) los simples descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; c) los métodos de diagnóstico, terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento de personas.

No habrá reserva de derechos sobre aquellos objetos que ya tengan la cobertura de alguna ley específica de propiedad intelectual. Esto se justifica, pues la tutela de la normativa que proponemos es mucho más débil que la que corresponde a cualquiera de las otras leyes de cobertura sobre lo inmaterial.

Los descubrimientos no constituyen una creación, dado que consisten en poner al alcance del conocimiento humano algo que ya existía en la naturaleza, aunque no se haya tenido noticia de ello. En cuanto a las teorías científicas y los métodos matemáticos, más allá de cualquier discusión sobre su naturaleza, resulta prudente mantenerlos al margen en beneficio del progreso de la ciencia.

Con relación a los métodos de diagnóstico, terapéuticos o quirúrgicos, el derecho de patentes excluye tanto los que benefician a humanos como aquellos referidos a animales. En nuestra normativa solo dejamos fuera de protección los primeros, con el propósito de favorecer intereses superiores como la vida y la salud de las personas.

8. LIMITACIONES DEL DERECHO DEL TITULAR

Aquí es preciso distinguir entre explotación y uso de la creación. Hablamos de explotación de un objeto cuando se obtiene un beneficio material con el mismo por medio de alguna de las formas de transacción económica. Uso es emplear el objeto para obtener un resultado práctico para satisfacción o beneficio del usuario. En muchos casos el uso puede implicar también un beneficio material, pero este no se obtiene con el objeto sino por medio de él. Un ejemplo de esta distinción lo tenemos con el software. Su titular otorga licencia a empresas que se encargan de conceder sublicencias y así sucesivamente. En cambio, los consumidores⁵⁷⁷ que contratan licencias son usuarios que buscan algún tipo de beneficio con el programa de ordenador, pero no lucran con él, en el sentido de que no realizan transacciones con el mismo. Por eso, en materia de software cabe distinguir entre licencia de explotación (la que se otorga a licenciatarios que actúan como distribuidores sublicenciantes) y licencia de uso (la que se concede a los usuarios propiamente del programa). Tratándose de formatos de TV, diseños de campañas publicitarias y métodos de negocios, la distinción entre explotación y uso aparece como más sutil, pero aun así es posible diferenciar la una del otro.

La explotación requiere en todos los casos la autorización del titular de derechos. En cambio, la legalidad del uso es reconocida para determinadas situaciones, aunque no haya acuerdo del titular.

Art. 8º No se admite la explotación de la creación protegida sin la autorización del titular del derecho sobre ella. Es, sin embargo, admisible el uso, sin autorización y sin que genere responsabilidad, en los siguientes casos:

⁵⁷⁷ En realidad, técnicamente tendríamos que referirnos a “usuarios” y no a “consumidores”. Mencionamos a estos para evitar repetir el término “usuarios”.

a) cuando se trate de la divulgación de la creación, de exposición sobre ella o de crítica en la prensa, o con fines de investigación o enseñanza; b) cuando se utilice la creación como punto de partida para una nueva creación que presente un aporte original cualitativamente sustancial del creador; c) cuando se utilice la creación para parodiarla.

Las excepciones no afectan los intereses económicos del creador, pues no inciden en sus posibilidades de obtener beneficios con la creación, dado que ellas constituyen casos de uso instrumental, que no implican la obtención de beneficio o satisfacción. Aun así, habiendo un conflicto por el uso de la creación como punto de partida para otra nueva, es posible que corresponda demostrar en juicio el aporte original del segundo creador. En cuanto a la parodia, esta es una manifestación del derecho de libertad expresión. Incluso puede beneficiar al creador, pues mantendrá la creación sobre el tapete de la opinión pública.

9. PLAZO DE PROTECCIÓN

La reserva de derechos sobre la creación tiene una vigencia limitada. El punto de partida no es la fecha de creación, sino la de la divulgación.

Art. 9º La protección comienza a correr el día en que se solicita la inscripción de la creación acompañada de su descripción y se extiende por diez años improrrogables. Vencido el plazo, la creación pasará al dominio público y cualquier interesado podrá usarla o explotarla. Si la explotación o el uso público de la creación es anterior a la fecha de solicitud de reserva de derechos, quien la explote sin autorización podrá ser eximido de responsabilidad probando esa situación.

En concordancia con el Art. 4º de esta normativa, la divulgación de la protección con anterioridad a la reserva de derechos echa a perder la posibilidad de protección, considerándose que el creador no ha tenido interés en un monopolio de explotación. Es así porque se pierde la originalidad del objeto intangible, dado que el aporte innovador ya ha pasado al dominio público.

10. LICENCIA Y CESIÓN

La autorización de la explotación económica de la creación protegida se hará por medio del contrato de licencia. Asimismo, tanto el creador como los posteriores titulares podrán enajenarla por medio del contrato de cesión.

Art. 10º El creador puede otorgar licencias, exclusivas o no, para la explotación de la creación, así como enajenar su derecho patrimonial sobre ella por medio de cesión. Tanto las licencias como las cesiones sucesivas serán

inscriptas en el registro a fin de que surtan efectos ante terceros. El primer licenciatarario o el cesionario, en su caso, deberá inscribir la creación con una descripción si el creador no lo ha hecho y la creación no ha sido divulgada aún. El plazo máximo de la licencia estará determinado por la fecha en que la creación pasa al dominio público. La cesión se hará por escritura pública e implicará la enajenación de la creación en favor del cesionario. En la cesión el cedente debe garantizar en forma expresa al cesionario que goza del derecho íntegro sobre el bien reservado para transferirlo. También puede garantizar la originalidad de la creación.

Obviamente el otorgamiento de una licencia exclusiva impide que el creador pueda conceder otras licencias durante el tiempo de vigencia de aquella. Una licencia exclusiva por todo el tiempo que dure el derecho implica en la práctica una cesión.

Si el titular de una creación, sin haberla registrado ni divulgado, otorga una licencia sobre ella o la cede, el licenciatarario o el cesionario tendrá que hacerlo tanto para una eventual defensa de la creación, como para que terceros puedan tener noticia cierta de los datos de la creación. Por ello, al inscribirla el nuevo titular hará constar la descripción que juzgue conveniente para sus intereses. Si, al margen de la licencia, la creación ya ha sido divulgada, el registro ya no tendrá sentido práctico, pues no quedará derecho por proteger.

Como en la cesión hay enajenación, la cesión de la creación implica la transferencia irrevocable de la titularidad del derecho⁵⁷⁸.

La garantía del derecho íntegro sobre el bien significa que, al momento de la cesión, el cedente asegura al cesionario que no hay licencias pendientes a favor de terceros. Sería similar a la garantía de no-evicción vigente en la compraventa. Consideramos muy importante esta garantía expresa, pues si hubiera licencias en curso, el cesionario no podría ejercer en forma íntegra sus derechos sobre la creación, pues tendría que soportar aquellas. Así como se establece la

578 No es ocioso lo que se menciona sobre la cesión. Si bien el criterio de enajenación que envuelve la transferencia de una patente es universalmente aceptado, hay divergencias en materia de derecho de autor. En las últimas décadas ha surgido una corriente que se ha incorporado a nuevas legislaciones autorales en que la cesión no implica transferencia definitiva de la propiedad sobre la obra en cuanto a los derechos patrimoniales, que deben ser revertidos al autor. Así, la Ley de Propiedad Intelectual de España expresa en su Art. 43: 1. Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos inter vivos, quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen. 2. La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años...” En el mismo sentido, el Art. 85 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Paraguay establece que la cesión “reverte al cedente al extinguirse el derecho del cesionario”. Mucho más categórica es la Ley Federal del Derecho de Autor de México que en su Art. 30 expresa que “toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal”.

obligatoriedad de garantizar la integridad del derecho que se cede, se establece como posibilidad garantizar también la originalidad de la creación. Esta garantía debe ser negociada y acordada en condiciones especiales, pues implica mucho riesgo para el creador.

11. EFECTO DE LA PROTECCIÓN

La protección tiene un contenido patrimonial exclusivamente, pues no se reconocen derechos morales al creador. Esto es así porque, en principio, en este tipo de objetos intangibles no hay pretensiones artísticas o culturales —aunque no se debe descartar que en algún caso pueda haberlas—, sino un interés fundamentalmente patrimonial basado en la creación.

Art. 11º La protección confiere al titular el derecho exclusivo de explotar la creación. Durante su vigencia el creador puede impedir a terceros la explotación o el uso público de la creación sin su consentimiento, salvo en los casos de libre uso que la ley autoriza.

En realidad, más que la falta de altura artística o cultural del tipo de creaciones que se protegen con esta normativa, la razón fundamental de que no se reconozcan derechos morales es agilizar y simplificar el procedimiento que rodea esta figura jurídica, buscando que, tras una fugaz explotación de beneficios por parte del creador, el objeto intangible pase sin condicionamientos al dominio público. Por otro lado, entendemos que en estos objetos tienen mucho más peso las posibilidades de lucro que el prestigio del creador o su orgullo personal con respecto a la creación.

Lo que se ha señalado no impide que en el contrato de cesión de este nuevo objeto intangible se establezca la obligación del cesionario de mencionar en todo momento de la explotación el nombre del creador o alguna otra exigencia de respetar el contenido de las instrucciones o su aplicación práctica.

12. RECLAMOS JUDICIALES POR INFRACCIÓN

El titular de derechos sobre la creación dispondrá de acción judicial para reclamar que cualquiera que la explote sin autorización sea obligado a dejar de hacerlo y a reparar el daño causado. Para esto se sigue la nueva corriente en materia de derechos intelectuales que establece mecanismos más sencillos y de concreción más rápida que el tradicional régimen indemnizatorio del derecho civil⁵⁷⁹. Así, no

⁵⁷⁹ El art. 135, primer párrafo, de la Ley de Propiedad Intelectual (derecho de autor) de España establece: “El perjudicado podrá optar, como indemnización, entre el beneficio que hubiese obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación”. A su vez, la Ley de Derecho

es necesaria la difícil prueba de los alcances exactos del daño emergente y el lucro cesante, sino que se recurre a una vara de medición práctica: el valor, por lo menos doblado, de la autorización que debió haber contratado el infractor⁵⁸⁰. Esto solo requiere determinar el monto de la licencia a precios de mercado.

Se aplicará como mínimo el valor que corresponde a un año de licencia, aunque la violación haya durado un tiempo menor, más una indemnización punitoria.

Art. 12º La violación de los derechos patrimoniales faculta al creador a accionar civilmente en demanda de que se ponga fin a la infracción y en reclamo de una reparación económica, cuyo monto se fijará atendiendo el valor que hubiese tenido una licencia durante el tiempo en que se ha explotado irregularmente la creación, más un plus mínimo del 100 por ciento. En ningún caso el valor que se tome en cuenta de la licencia será inferior al que habría correspondido al contrato de licencia por un año. Eventualmente el juez podrá considerar la intensidad de la infracción como elemento adicional para establecer el *quantum* reparatorio. Si la violación se da en perjuicio del cesionario o de un licenciatario exclusivo, son estos quienes tendrán acción para reclamar la cesación de la infracción y una reparación. El accionante puede pedir al juez la suspensión de la explotación como medida cautelar, quedando a criterio del juzgador el establecer o no una contracautela.

de Autor y Derechos Conexos de Paraguay expresa: “Los titulares de cualesquiera de los derechos reconocidos en esta ley, sus representantes o las entidades de gestión colectiva, sin perjuicio de otras acciones que les correspondan, podrán pedir el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados por la violación o la recuperación de las utilidades obtenidas por el infractor en la comisión del hecho ilícito, y el pago de las costas procesales. La indemnización por los daños y perjuicios materiales comprenderá, no sólo el monto que debería haberse percibido por el otorgamiento de la autorización, sino también un recargo mínimo equivalente al 100% (Cien por ciento) de dicho monto, salvo que se probase por la parte lesionada la existencia de un perjuicio superior, tomándose en consideración las ganancias obtenidas por el infractor en la comisión del hecho ilícito”.

580 Este aumento del monto reparatorio es conocido en la doctrina como “daño punitivo”, basado en el *common law* estadounidense, que en América Latina ha ganado terreno en el Derecho del Consumidor. LÓPEZ HERRERA, citado por BRU y STIGLITZ, menciona que el *Restatement Second of Torts* de Estados Unidos establece que “los daños punitivos son sumas otorgadas al actor además y por encima de las pérdidas reales con el propósito de castigar una conducta fuertemente reprochable y para disuadir al demandado y a otros de imitar esa conducta en el futuro” (RUSCONI Dante (coordinador), *Manual del Derecho del Consumidor*, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2009, 427). Los Restatements son “trabajos de doctrina, elaborados por el American Law Institute, que exponen y analizan, en forma similar a un código comentado, las principales reglas jurídicas de origen jurisprudencial aplicables en los Estados Unidos en distintas materias” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo y HOAGUE Eleanor C., *Diccionario Jurídico/Law Dictionary*, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1996, I, 538).

Ha de tenerse en cuenta que una explotación extensiva de la creación de la que el infractor se ha apropiado hará que el valor de una eventual licencia de explotación que no se contrató aumente. No es lo mismo usar un método de negocios en una empresa del infractor que negociar con terceros su uso. Lo mismo puede decirse del empleo de la infracción de un formato para televisión. Por eso y por el sentido ejemplificador y disuasivo que se pretende de la sanción, se da al juez la libertad de aumentar el monto reparatorio.

Habiendo un cesionario o un licenciatario exclusivo en el momento de la infracción, el creador carece de legitimación activa para el reclamo, pues no se ve afectado por la violación, dado que, o bien ya ha enajenado la creación, en el primer caso, o percibe regalías sobre ellas, proporcionadas por el licenciatario exclusivo. Si este no fuera exclusivo, sí se vería afectado el creador, pues perderían valor otras licencias que podría otorgar, además de las ya concedidas.

NUESTRA PROPUESTA (3): JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN

1. EL *NUMERUS CLAUSUS*

En el ámbito de los objetos materiales, siempre que se trate de cosas que puedan estar en el comercio, no hay limitaciones en cuanto a aquellas sobre las cuales sea posible ejercer el derecho de propiedad. Existe al respecto *numerus apertus*⁵⁸¹. Sin embargo, tratándose de objetos inmateriales, ese derecho solo puede ser ejercido sobre aquellos bienes con respecto a los cuales taxativamente la ley reconoce la existencia del derecho de propiedad. Hay *numerus clausus*.

Existe un listado restringido de bienes inmateriales —de ahí que se los considere en un número cerrado—, en el sentido de que la institución de derechos que reservan a determinados sujetos la actividad económica de goce de bienes inmateriales, imponiendo correlativamente a terceros que se abstengan de interferir en dicho ejercicio, así como la determinación del contenido y de la duración de tales derechos, deben ser establecidas por la ley con respecto a cada tipo de bien. Viceversa, no existe en el ordenamiento jurídico un principio general que reconozca automáticamente a quien ha creado un bien el derecho de disfrutarlo en forma exclusiva en sus relaciones con terceros de manera a extraer todos los beneficios económicos posibles⁵⁸². En otras palabras, sin ley específica que lo admita, no hay derecho intelectual.

De todos los tipos de creación inmaterial que puedan darse, el ordenamiento jurídico selecciona aquellos que merezcan la fuerte protección del derecho de propiedad o de goce exclusivo, aunque temporal. Esto se debe a que la admisión de derechos privativos excluye a todos los miembros de la sociedad del libre goce del bien. De ello surge que:

581 Debe atenderse que en materia de derechos reales hay *numerus apertus* con respecto a las cosas que pueden ser objeto del derecho de propiedad, pero *numerus clausus* en cuanto a otros tipos de derechos sobre las cosas (propiedad, posesión, usufructo, etc.).

582 Paolo AUTERI. Citado por RESTA, 21.

(...)no todos los bienes inmateriales, a pesar de su aparente identidad de naturaleza, sean tutelados por la ley; y conduce a una tipología de las creaciones, en la que cada grupo tiene su régimen propio y sus normas especiales⁵⁸³.

Es cierto que el ordenamiento jurídico establece un catálogo de creaciones inmateriales protegidas, pero ese catálogo no es definitivo. Puede ser ampliado en función de los objetos que el legislador llegue a considerar dignos de tener una fuerte tutela.

Basta recordar que en un principio los únicos objetos inmateriales protegidos eran las invenciones y las obras (derecho de autor)⁵⁸⁴. Luego tuvieron cabida los modelos industriales, los modelos de utilidad, el software, las bases de datos, las obtenciones vegetales, etc. Se ha dicho que el criterio legal no es inmutable, pues cambia con el paso del tiempo, con la aparición de técnicas nuevas y también con la manifestación de intereses económicos no reconocidos con anterioridad⁵⁸⁵.

Con nuestra propuesta, pretendemos el reconocimiento para los tipos de objetos intangibles que se encuentran contenidos en ella.

2. LOS REQUISITOS PARA UN NUEVO DERECHO

Somos conscientes de que el establecimiento de una nueva categoría de derechos privativos no es algo que deba quedar librado a la decisión exclusiva del legislador, atendiendo criterios circunstanciales, pues su adopción implica el recorte del libre goce de bienes que se hallan a disposición de toda la sociedad. La tipificación de una situación jurídica que impida ese libre goce requiere la adopción de criterios selectivos. Iannarelli señala que, tratándose de bienes inmateriales, son indispensables tanto la individualización de los datos intelectuales a los que se aplicarán, sobre la base de la fijación para ellos de características claramente distintivas respecto de las infinitas creaciones intelectuales posibles, así como la fijación de las utilidades específicas en concreto asignadas en exclusiva a un titular⁵⁸⁶.

El autor citado entiende que en este ámbito de lo inmaterial resulta sobremanera necesario que la legislación justifique, en términos generales de política del derecho, la selección efectuada. Esto conduce a la individualización de los diversos derechos de propiedad intelectual y, por tanto, a la fijación de los límites precisos que han de colocarse respectivamente en la base del correspondiente derecho inmaterial específico. Ahora bien, ¿cómo justificar la privación

583 BAYLOS CORROZA, 145.

584 Excluyendo las marcas, se aclara.

585 BAYLOS CORROZA, 145.

586 IANNARELLI, 149.

a la colectividad del goce de un objeto intelectual (indefinidamente o en forma temporal) en beneficio exclusivo de una persona, aun siendo esta su creadora? Iannarelli contesta que es por la posible compensación que se concede a la colectividad en su conjunto, pues tal sistema favorece el proceso creativo y la misma externalización de los resultados, con un continuo desarrollo de la producción intelectual que en su conjunto iría también en beneficio de la entera humanidad⁵⁸⁷. Destaca el requisito de la razonabilidad de la determinación que se adopte, en consideración de la modalidad específica operativa de la privativa y, por tanto, de la ponderación puntual, en términos de costo-beneficio entre los intereses en juego⁵⁸⁸. Nos parece muy válido, pero agregamos otro componente de la justificación que consideramos tanto o más importante en el caso que nos ocupa. Es la formulación de una política de incentivo a la creación, atendiendo las condiciones particulares del país en que se introduzca una nueva legislación referida a derechos intelectuales.

3. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS CREACIONES

El problema de la individualización del objeto es inexistente —o mínimo— en las cosas físicas, pues estas pueden ser identificadas por signos externos y datos sensibles. Pero tratándose de objetos inmateriales la cuestión se complica, pues si bien puede haber datos sensibles (su expresión en un soporte material, por ejemplo), con esos datos es preciso delimitar una concepción intelectual, no una realidad que ocupe un lugar en el espacio. Esa valoración se vuelve crítica cuando se deba determinar si un objeto intangible se encuentra ante una deformación producto de una copia o ante una concepción diferente⁵⁸⁹.

⁵⁸⁷ Ibid., 150.

⁵⁸⁸ Ibid., 151-152. IANNARELLI expresa al respecto: “Si los derechos intelectuales comparten con el derecho de propiedad el solo perfil de la exclusividad, en el plano del contenido se presentan en las antípodas. La propiedad en sentido estricto individualiza una categoría abierta en cuanto se encuentra en condiciones de abarcar cualquier bien material con la potencialidad total representada por las diversas formas de utilización del mismo, siempre dentro de los límites fijados por el ordenamiento, a elección del titular. Al contrario, los derechos inmateriales se caracterizan por la rigurosa tipificación específica preventiva, sea de las características que deben presentar los datos intelectuales a fin de que sean susceptibles de ser calificados como bienes exclusivos (según criterios selectivos por la legislación para cada uno de los derechos introducidos por ella), sea del poder concreto de utilización asignado en exclusiva a los titulares de cada uno de ellos (...) Es indudable que la individualización de nuevas figuras, porque obra en el sentido de limitar (por un tiempo determinado o no) un goce que de otro modo sería libre de una entidad intelectual de parte de la entera colectividad en favor exclusivo de un sujeto, exige de cualquier modo, para que sea efectiva y eficaz, no solo la intervención puntual del legislador, sino fundamentalmente, como sobre los ya reclamados” (Ibid.).

⁵⁸⁹ BAYLOS MORALES, 80-81.

Ahora bien, el fenómeno creativo es único en todas las manifestaciones de los derechos intelectuales⁵⁹⁰. Implica dar existencia a un objeto intangible. Obviamente está fuera de las posibilidades humanas que esa existencia pueda hacerse surgir de la nada. De ahí que el fenómeno creativo se dé con el aporte de elementos ya existentes en la naturaleza y de creaciones anteriores de terceros. El derecho acoge bajo su tutela algunos tipos de manifestación de ese fenómeno y deja de lado otros. Lo hace describiendo las especies fácticas que tienen cobertura legal. Es decir, ellas quedan individualizadas.

¿En qué consisten las creaciones temporalmente protegidas que proponemos? Son un conjunto de ideas —un desarrollo de ideas, no una sola idea—, que tienen un aporte original cualitativamente sustancial del creador, aplicables a la actividad humana. Se trata de instrucciones, pues indican cómo hacer algo. Pero no constituyen normas técnicas porque en nuestra propuesta las instrucciones no son aplicables a la materia, sino al quehacer de las personas. Ellas no dan como resultado cosas materiales. De la masa prácticamente infinita de objetos intelectuales posibles, se individualizan aquellos que indiquen cómo hacer algo y que se apliquen a la actividad humana. El componente de la originalidad sustancial —tal como se la explica en el capítulo anterior— da nacimiento al vínculo entre la creación y la persona que se reserva derechos sobre ella.

Creemos que la individualización de objetos intangibles que hemos hecho es clara. No se trata de establecer derechos exclusivos sobre todas las creaciones intelectuales que hoy se consideran de libre goce, sino que se tipifican las características de los objetos intangibles que a nuestro criterio merecen la protección propuesta. Y, como se establecen excepciones que responden a altos intereses de la colectividad, la privación del libre uso —diez años improrrogables— no constituye una mortificación severa de aquellos intereses.

Hemos tratado de escapar de las generalizaciones poniendo límites a esta nueva categoría de derechos intelectuales que propugnamos (conjunto de instrucciones, con originalidad sustancial, que aplicadas a la actividad humana tengan un valor económico). Entendemos que la tipificación se encuentra ubicada dentro de límites reconocibles.

4. RAZONABILIDAD

Siendo único el fenómeno creativo, cualquier tipo de creación merece en principio la protección, pero no en todos los casos esta tutela implica derechos privativos. El legislador se inclina en unos casos a otorgar al creador reconocimiento exclusivo sobre su creación en las condiciones que considere convenientes a los intereses de la colectividad —es decir, la sociedad se ve suficientemente compensada ante la privación del libre acceso al objeto intelectual— y en otros

590 BUYDENS, 786.

no, porque no ha encontrado elementos que lo justifiquen. Es precisamente el criterio de razonabilidad.

No cabe duda de que nuestra propuesta enfoca una prestación de naturaleza creativa. ¿Es razonable otorgar al creador derechos privativos, aunque más no fueran temporales? Generalmente la evaluación de la razonabilidad para la admisión de un monopolio sobre la creación se hace de acuerdo con criterios económicos. Si bien el tema es tratado con detenimiento en un capítulo próximo al analizar este tipo creativo desde el punto de vista económico⁵⁹¹, cuestionamos que la valoración de un objeto deba efectuarse exclusivamente con dicho enfoque. Entendemos que el legislador también debe tener en cuenta otros parámetros para determinar la conveniencia de sancionar el reconocimiento de un derecho.

5. TRIPLE ENFOQUE DE LA CREACIÓN INTELECTUAL

Baylos Corroza destaca tres facetas de la creación intelectual: como hecho personal, como realidad cultural y como medio normativo de acción.

Considerada la creación como desprendimiento de la personalidad del creador, este, a determinados datos de la realidad e ideas tomadas de un fondo común o de otros creadores, les agrega la impronta personal —sea en el tratamiento formal de lo que ha recogido, sea en la transformación que hace de esos elementos reunidos— para dar vida a un nuevo objeto intangible. Hay un vínculo directo, fuerte e inseparable entre creador y creación: se trata de una relación de paternidad. Según el mencionado autor, “la creación espiritual es del autor en un sentido mucho más radical que el que expresaría una relación patrimonial de dominio: como proyección exterior de su propia personalidad⁵⁹²”. Esta proyección tiene una consecuencia muy importante:

El creador realiza una tal enajenación de sí mismo al forjar las significaciones, que lo que era pura norma personal se transforma en un conjunto de prescripciones aplicables ya por cualquiera. No existe otro modo más propio que este transformar al sujeto en objeto⁵⁹³.

Esas prescripciones “aplicables ya por cualquiera” que menciona el autor significan el paso de la creación como objeto personal a la condición de objeto social.

El valor de la creación trasciende a su creador, pues como portadora de belleza, verdad o utilidad, ella se constituye en una realidad cultural. Separada de su creador, sigue sin embargo perteneciéndole, en virtud del lazo de paternidad que

591 Cf. Cap. XXV

592 BAYLOS CORROZA, 82.

593 Ibid.

no se extingue, “pero ya en este segundo plano hacen su aparición los intereses sociales, junto al individual y personal del creador⁵⁹⁴.”

En su tercera faceta esas creaciones personales y culturales se constituyen en medios normativos de acción, pues tienen un valor económico, dado que son aplicables a la materia para obtener realizaciones físicas o, como ocurre con las creaciones de nuestra propuesta, a la actividad humana para producir resultados prácticos, útiles o que impliquen algún tipo de satisfacción para sus beneficiarios. Y, como consecuencia, “estas aplicaciones proporcionan una probabilidad de ganancia a su realizador, que hace que estas concepciones se conviertan en verdaderos bienes patrimoniales⁵⁹⁵”.

En estos tres aspectos de la creación encontramos la tensión que provocan los objetos inmateriales entre quienes, por un lado, abogan por la mayor amplitud posible en el reconocimiento de los derechos que surgen del hecho personal, y quienes, por otro lado, defienden los intereses colectivos en el goce de bienes culturales, así como los que sostienen criterios exclusivamente económicos en la apreciación de la creación como medio normativo de acción.

594 Ibid., 83.

595 Ibid.

NUESTRA PROPUESTA (4): POSIBLES OBJECIONES NO ECONÓMICAS

1. VALORES DE RECONOCIMIENTO UNIVERSAL EN ENTREDICHO

La adjudicación del derecho de propiedad —o de una exclusividad temporal— a un tipo de creación intangible tiene que estar justificada por los beneficios que otorgue a la sociedad, haciendo contrapeso a los inconvenientes que provoca el hecho de que se impida su libre goce. O, desde otro punto de vista, el tipo de creación debe superar las objeciones que cabe se le hagan. Algunas presumibles objeciones serán económicas y otras no económicas. En el presente capítulo tratamos estas últimas.

Los ordenamientos jurídicos en general coinciden en asegurar los beneficios de la técnica, la cultura y la libre expresión para todas las personas. Lo establece la misma Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de las Naciones Unidas⁵⁹⁶. Es por eso que, así como el espíritu creador y la libre actividad de la persona en la generación de ideas son valores individuales eminentes y respetables —y, como tales, se encuentran protegidos—, se considera que ellos deben estar al servicio de valores sociales que contribuyan a justificarlos⁵⁹⁷. El desarrollo cultural y el progreso técnico de la humanidad son manifestaciones de esos valores que conciernen al interés colectivo.

Atendiendo la tensión entre los intereses individuales y los sociales, la doctrina en general considera que el reconocimiento de una protección absoluta sobre las ideas llevaría al establecimiento de monopolios abusivos, perjudicaría la difusión de la información, llegando a incluso a entorpecer la libertad de

⁵⁹⁶ Art. 27.1: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resultan”.

⁵⁹⁷ BAYLOS CORROZA, 63.

expresión⁵⁹⁸. Esto provocaría, por ejemplo, que la divulgación de determinadas ideas valiosas permitiera a sus titulares bloquear su empleo salvo que en cada caso se les retribuyera por autorizarlo. Se han destacado los riesgos de un proteccionismo excesivo:

Es suficiente para convencerse de ello, imaginar una sociedad preocupada por proteger hasta el exceso las ideas de sus miembros contra toda forma de apropiación por terceros. Cada persona debería apresurarse a hacer *tabula rasa* de cualquier idea comunicada con motivo de conversaciones con sus semejantes, a falta de lo cual la utilización de esa idea lo expondría constantemente a la amenaza de acciones judiciales. Este sistema, llevado al extremo, conduciría a la parálisis general⁵⁹⁹.

Dentro del ámbito del derecho de autor, se sostiene que la libertad de las ideas debe ser innegociable en beneficio de la libertad de la creación cultural.

Así, se ha dicho:

La difusión de los productos del espíritu creador no tiene en nuestro tiempo solo la finalidad de darlos a conocer en cuanto puros elementos de comprensión y disfrute de la naturaleza o de la verdad, sino también como medios de generalización de ideas, como elementos formativos de opiniones, gustos e incluso hábitos y como el fondo y el ambiente en que se desarrolla la vida moderna⁶⁰⁰.

2. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Algunas posiciones extremas cuestionan la existencia de derechos de autor como atentatoria de la libertad de expresión, dado que consideran que el monopolio que sobre las obras protegidas tienen sus titulares impide que cualquier persona pueda hacer uso en toda su dimensión de la facultad de exteriorizar sus pensamientos sin sujeción ni traba alguna. Admitimos que este cuestionamiento tendrá más fuerza aun sobre la categoría de derechos que propugnamos, pues ella protege ideas —conjuntos elaborados de ellas, pero ideas al fin—, con lo que en apariencia se tiene un objeto mucho más abstracto que la obra protegida.

Sin embargo, la realidad del derecho de autor nos demuestra que el uso que terceros hacen de las obras protegidas es prácticamente ilimitado. Es posible referirse públicamente a ellas, analizarlas, discutir las, cuestionar las y —en las legislaciones que admiten la parodia— hasta burlarse de ellas. Esas

⁵⁹⁸ NABHAN, 369.

⁵⁹⁹ Ibid.

⁶⁰⁰ BAYLOS CORROZA, 65.

actividades no están prohibidas, ni siquiera restringidas. Lo que terceros no pueden hacer es apoderarse de las obras, modificarlas u obtener cualquier tipo de provecho económico de ellas, pero estas restricciones de ninguna manera pueden ser tomadas como limitación del tráfico de ideas. La misma situación ha de darse con las creaciones con reserva de derechos. La propuesta permite su amplia utilización —tanto en la forma como en el contenido— en la medida en que no implique un despojo de su titular o un aprovechamiento económico de la creación.

Un formato de televisión cuyos derechos hayan sido reservados puede ser sometido a la más dura crítica. Incluso son admisibles los más mordaces comentarios sobre él. Su titular no tendrá mecanismos para impedirlo y probablemente ni para reclamar una reparación por los perjuicios que eventualmente le llegue a provocar un juicio malévolo. Pero lo que se encontrará fuera del alcance de quien no estuviera autorizado será llevar a la práctica ese formato, es decir, explotarlo, al menos durante el breve plazo de duración de los derechos del titular de la creación. Y esto no implica atentar contra la libertad de expresión.

3. EL ACCESO A LA CULTURA

Se ha dicho que, en el ámbito del derecho de autor, los intereses generales de la sociedad han estado siempre presentes. Justamente uno de los fundamentos de la existencia de ese derecho es el estímulo a la creatividad y a la difusión de los resultados que surjan de ella⁶⁰¹. Ese interés público es la razón de las limitaciones que la ley establece a las facultades de los autores con respecto a sus obras, enfocando la investigación, la docencia, la información, la ciencia y la cultura, por lo que incluso se ha llegado a señalar la existencia de un sometimiento del derecho autoral a los intereses sociales⁶⁰².

De esa subordinación de la creación personal a los intereses de la colectividad ha surgido el reconocimiento del derecho de acceso a la cultura del que gozan todos los seres humanos. Por ello, un justificativo tradicional del rechazo de toda protección de las ideas en el ámbito del derecho de autor está dado por razones de política cultural, “que aconsejarían en pos de la libertad de expresión, creación, investigación o enseñanza, evitar la construcción en torno a las ideas de un blindaje como sería el proveniente de un derecho de exclusiva⁶⁰³”. Entendemos que este blindaje sería cuestionable si tuviera por objetivo impedir la difusión de las ideas, en cuyo caso se constituiría en un lastre para el progreso cultural y, consecuentemente, el social. Pero si esa protección se limitara a prevenir que terceros sin autorización explotaran económicamente ideas —ideas

601 RODRÍGUEZ TAPIA y BONDÍA ROMÁN, 164.

602 Ibid., 164.

603 BAYLOS CORROZA, 62.

suficientemente desarrolladas, convertidas en instrucciones—, no puede hablarse de trabas para la difusión o la enseñanza.

En nuestro caso, la propuesta establece en forma concreta los alcances del derecho del titular de la reserva, limitado al ámbito exclusivamente económico, sin que se le conceda facultad alguna para impedir la transmisión de su creación con objetivos no económicos. Y, más aún, el poder de explotación exclusiva del objeto inmaterial que se atribuye al creador es muy limitado en el tiempo.

Justamente la limitación temporal del derecho del titular ha de funcionar como un acicate al creador para seguir creando, pues en la medida en que lo haga se acrecentarán sus posibilidades de obtener ganancias. Y la creación constante implicará un aumento continuo del acervo cultural en cuanto a contenidos que se ajusten a los alcances de nuestra propuesta. Habrá una oferta cada vez mayor de bienes culturales, limitados solo por el tiempo de explotación exclusiva de que dispondrá el creador.

4. EL RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE CONFLICTOS

Resultaría razonable la posible objeción de que el requisito de la inclusión de “un aporte original cualitativamente sustancial del creador”, establecido en el primer artículo de nuestra propuesta normativa, no tenga una precisión que permita su identificación en todos los casos de conflictos. En este sentido, lo presuntamente difuso del criterio de “aporte original” daría lugar a que con facilidad se accionara judicialmente por la presunta violación de derechos sobre creaciones protegidas. Esto llevaría a un exceso de actividad contenciosa cuya dilucidación dependería de probanzas sujetas a estimaciones muy relativas.

Debemos reconocer que el cuestionamiento tiene peso. Es cierto que no hay pautas objetivas a las que pueda ajustarse un aporte para que sea calificado de “original” y mucho menos para que tal aporte sea tenido como “sustancial”. Pero aquí cabe agregar que tampoco puede haberlas, como no las hay para determinar la originalidad de una obra que merezca la protección del derecho de autor o, llegado el caso, la medida en que ha de ser considerado suficientemente grave el apoderamiento de elementos formales de una obra anterior para que quepa concluir que se ha incurrido en plagio en la creación posterior. Se trata de cuestiones de hecho sujetas a la apreciación personal de los juzgadores —con la eventual colaboración de informes periciales—, con las que se ha desarrollado el derecho autoral. La nueva categoría de objetos intangibles no está inmune a ellas.

Sin embargo, la jurisprudencia viene definiendo cuestiones que presentan aspectos grises en el derecho autoral, con lo que, a pesar de algunos retrocesos circunstanciales, con el tiempo han ido adquiriendo contornos más definidos, lo que permite un apreciable grado de certidumbre en cuanto a la resolución

de conflictos en este ámbito. Es la misma situación que entendemos se dará con la normativa de *lege ferenda* una vez que se supere la etapa inicial de su aplicación.

En última instancia la supuesta inevitabilidad de proliferación de conflictos es solo aparente, pues la explotación económica de conjuntos de instrucciones aplicables a la actividad humana en la mayoría de los casos solo estará al alcance de organizaciones empresariales y no de simples particulares. Y se puede presumir que esas organizaciones habrán de prever la revisión del registro de creaciones como paso previo a iniciar una explotación de un conjunto de instrucciones a las que hayan tenido acceso.

NUESTRA PROPUESTA (5): POSIBLES OBJECIONES ECONÓMICAS

1. BENEFICIO PERSONAL Y BIENESTAR COLECTIVO

Aunque obviamente no cabe que sean consideradas las únicas atendibles o, por lo menos, decisivas en todos los casos, las objeciones que puedan hacerse desde la economía a una nueva categoría de derechos intelectuales, son muy válidas y especialmente merecedoras de ser tenidas en cuenta. Es así porque no resulta razonable que la sociedad otorgue beneficios tan grandes a una persona con el reconocimiento de la exclusividad sobre el bien que haya creado, con la consiguiente facultad de excluir a terceros de su explotación, si la misma sociedad no es compensada con el provecho para el bienestar colectivo. La propiedad, aun siendo temporal, sería un premio excesivo si la colectividad no recibiera a cambio un provecho cierto, en buena medida proporcional a los grandes beneficios que reconozca al creador.

Este enfoque del derecho, en particular del referido a la institución de la propiedad —y, con mayor precisión aún, a la propiedad intelectual— es realizado por el llamado análisis económico del derecho, una posición doctrinaria que descansa en la eficiencia económica, apuntando a la máxima satisfacción colectiva por medio de la mejor asignación posible de recursos. Su premisa básica es que la libre competencia opera en pro del bienestar social⁶⁰⁴.

A continuación, sometemos nuestra propuesta a una crítica que cabe deducir de los postulados del análisis económico del derecho.

2. COSTOS DE TRANSACCIÓN

Una de las características del derecho de propiedad es que proporciona a quien lo ejerce la facultad de transmitirlo a terceros. Si bien en nuestra propuesta esa propiedad —entendida no como derecho real sino como control exclusivo en la explotación económica de un bien— es temporal, surge como una de sus mani-

604 Cf. Cap. V.

festaciones la posibilidad de que sea transferida. Y, más aún, en muchos casos el cederla onerosamente puede ser el gran incentivo de su creación. Se ha destacado que los costos de transacción en materia de propiedad intelectual son generalmente elevados⁶⁰⁵, pues resulta difícil identificar el bien, dado que no está plasmado en un único soporte material⁶⁰⁶. Cabe señalar que el concepto de costos elevados debe ser entendido desde un enfoque que tiene en cuenta los intereses sociales, pues el nivel de los costos incidirá en los precios que se establezcan.

La pluralidad de soportes materiales tiene que ver con las creaciones inmateriales que se concretan en objetos físicos. Nuestra propuesta se limita a amparar conjuntos de instrucciones aplicables a la actividad humana, no a la materia. Esas instrucciones no requieren soportes materiales para su aplicación, aunque sí han de estar, obviamente, contenidas en un texto. Y hemos de reconocer que el control de este texto implica un cuidado, en la medida en que terceros no autorizados puedan tener acceso a él.

De cualquier manera, no hay duda con respecto a lo que se negociará en una transacción referida a bienes de esta nueva categoría. Serán instrucciones cuyo uso se autorizará (licencia) o se enajenará (cesión). Su vigencia temporal será muy limitada y no involucrará objetos materiales de consumo en cuya composición de costos puedan entrar aquellos elevados provenientes de una negociación difícil.

3. BÚSQUEDA DE RENTAS

Según Mackaay, la búsqueda de rentas consiste en las inversiones y el esfuerzo dirigidos a obtener ventajas de monopolios, en vez de conseguir beneficios por medio de transacciones económicas y producción de riqueza añadida⁶⁰⁷. Ella implica gastar recursos a fin de ganar un aumento de la participación de la

605 Los costos de transacción son los del intercambio y éste tiene tres pasos: a) Es preciso encontrar un socio para el intercambio, es decir, alguien que desee comprar lo que se quiere vender o vender lo que se quiere comprar. b) Ha de arribarse a un acuerdo entre las partes que intercambian. Esto se logra mediante una negociación exitosa, lo que generalmente incluye la redacción de un contrato. c) Redactado un contrato, habrá que ejecutarlo, lo que implica hacer el seguimiento del cumplimiento de las partes y castigar las violaciones al acuerdo. Se ha dicho que los costos de transacción lubrican la negociación. Para contribuir con ello es conveniente que la ley defina derechos de propiedad simples y claros, dado que “es más fácil negociar cuando los derechos legales son simples y claros que cuando son complicados e inciertos” (BEJARANO, Jesús Antonio, “El análisis económico del derecho: Comentarios sobre textos básicos”. *Revista de Economía Institucional* [en línea] 1999, 1, 164-165, Ciudad de México [Fecha de consulta: 10/07/17] Disponible en: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41900110>>).

606 LANDES y POSNER, 16.

607 Cf. Cap. XV.

riqueza existente, en lugar de tratar de crear valores económicos para la satisfacción general. La búsqueda de rentas lleva a la reducción de la riqueza social total, ya que los recursos se gastan y no se crea nueva riqueza⁶⁰⁸. Es decir, no hay correspondencia entre el beneficio que obtiene el buscador de renta —sea por medio de exenciones fiscales, privilegios tributarios, limitación de competencia e incluso propiedad intelectual— y el beneficio para la sociedad en su conjunto.

Llevada a un extremo la condenación teórica de la búsqueda de rentas, quedaría en entredicho todo el sistema de la propiedad intelectual, pues, enfocada la situación desde el punto de vista colectivo, la labor de los buscadores sería parasitaria, por lo que las ventajas que la ley reconoce a los creadores de las distintas categorías de bienes intangibles erosionan el patrimonio social. Pero, obviamente, esto no ocurre con aquellos buscadores de rentas que realizan aportes de valor a la sociedad, como, por ejemplo, los inventores. Hasta los autores, con un monopolio tan prolongado sobre su obra, parecerían según este enfoque tener una actividad parasitaria.

Sin embargo, la categoría que proponemos por un lado protege creaciones generadoras de utilidades para quien las emplea en forma práctica. Es por eso que se presume que habrá interesados en contratarlas. Por otro lado, se supone que esas creaciones serán aplicables a actividades que provocarán satisfacciones concretas a la sociedad y de ahí su valor de mercado. Aquellas que no tengan esa capacidad generadora de utilidad práctica o placer no entrarán en el comercio, pues no estimularán la demanda. El mismo mercado las expulsará por ineficaces, atendiendo que el criterio de eficacia funcionará como criba para filtrar las creaciones protegidas. No encontramos entonces la presunta pérdida de valor social generada por la búsqueda de renta.

¿Acaso puede implicar una distorsión del mercado el hecho de que el creador de un conjunto de instrucciones cuya aplicación provoca beneficios concretos a quienes las emplean, haya tenido como único objetivo lucrar con su creación? Por el contrario, si alguna incidencia puede tener en el mercado, habrá de ser favorable a la colectividad, ya que generará reducción de costos (métodos de negocio), mejorará ventas (campañas publicitarias), aumentará audiencias (formatos de televisión), etc. Desde el punto de vista de los creadores, ha de tenerse en cuenta que quienes se dediquen a buscar ganancias por medio de la obtención de monopolios —muy limitados en el tiempo— sobre conjuntos de instrucciones económicamente explotables enriquecerán el capital social. Y, enfocada la cuestión desde otro ángulo, la sociedad puede pasarse sin los beneficios que genera el objeto intangible creado, pero aquellas personas que opten por afrontar el precio que implica el uso de ese objeto no harán sino remunerar al creador por la ventaja que les proporciona.

608 Burbuja-Foro de Economía (<http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/351648-aclarando>) (Fecha de consulta: 10/07/17).

4. COSTOS DE PROTECCIÓN

Los costos de protección son aquellos en que se incurre para obtener la tutela de un bien con respecto a los intentos de terceros de apoderarse de él⁶⁰⁹. Se trata de erogaciones que involucran tanto al propietario del bien, como aquellas en que incurren las fuerzas de seguridad y la maquinaria de la justicia⁶¹⁰. Se ha señalado que son menores los cuidados para proteger un objeto material, cuyo eventual hurto puede ser fácilmente percibido, así como adoptar medidas para impedirlo, que hacerlo con un bien inmateral, en que es posible que la aparición de los *free-riders*⁶¹¹ pase inadvertida, dado que el uso no autorizado de parte de terceros no implica un desapoderamiento del titular del bien⁶¹². El mayor costo de protección de los bienes intangibles es un hecho insoslayable e incide en el precio con que se los ofrece a la sociedad. Se da con todos los objetos inmateriales, entre ellos invenciones patentadas y obras. Pero entendemos que este mayor costo no es argumento suficiente para que se deje desamparados a sus creadores.

Quien incursione en la nueva categoría de objetos que proponemos ha de ser consciente de las dificultades para la tutela de su creación. Sin embargo, encarada la cuestión desde el punto de vista de la colectividad, entendemos que esas dificultades afectarán esencialmente a los creadores y tendrán una mínima incidencia social, dado que por las características del objeto —instrucciones explotables económicamente— es muy dudoso que la carga de su protección pueda ser transferida a la sociedad. En efecto, no se movilizará a las fuerzas de seguridad por el hecho de que se monopolice la explotación de instrucciones para un programa de televisión o una campaña publicitaria. Debe admitirse, sin embargo, que habrá algún gasto social con la actuación de la maquinaria judicial ante las acciones que lleguen a promoverse en los casos de violación del derecho del creador. Pero los alcances de ese gasto se minimizarán por el corto tiempo de duración del monopolio del creador. La condición efímera del derecho de quienes ejerzan la titularidad de bienes reservados atenúa enormemente la incidencia del costo de protección.

609 Cf. Cap. V.

610 LANDES y POSNER, 18.

611 Ibid.

612 Ibid. Expresan los autores: “Si A roba el vehículo de B, este descubrirá rápidamente el robo, pues no podrá usar el vehículo. Denunciará el robo de manera inmediata y realizará las acciones necesarias para recuperarlo. Es distinta la situación en el ámbito de la propiedad intelectual: Si B es titular de los derechos de autor sobre una obra y A la reproduce, es posible que aquél no lo descubra en mucho tiempo (incluso tal vez nunca lo haga) porque no es privado del uso de la obra, sino solamente pierde su exclusividad. Además, la producción pudo haberse hecho en un lugar lejano”.

5. TENSION ENTRE LIBRE ACCESO E INCENTIVO

La propiedad intelectual es considerada un “bien público” en sentido económico, pues el uso que de ella haga una persona no afecta las posibilidades de uso para otras personas⁶¹³. Se menciona como efecto negativo de poner precio a un bien público el hecho de que reduce el acceso al mismo y crea una escasez artificial del bien. Esta situación, en cambio, incrementa los incentivos para la creación, “lo que posiblemente compense el efecto anterior y resulte socialmente beneficioso”⁶¹⁴. De lo señalado surge la constatación de que existe una tensión entre libre acceso a objetos intangibles e incentivo para crearlos. Las restricciones al acceso acicatean la creación, mientras que la libertad de copiar le resta estímulo. Nuestra propuesta implica un aliciente para la creación, teniendo en contrapartida un costo social muy bajo por las características del objeto.

Una cuestión importante. ¿Quiénes serán los afectados por la escasez artificial de las creaciones que sobrevendrá con la admisión de reserva de derechos para su titular? Esa falta relativa de objetos intangibles de los tipos que se adecuan a la normativa propuesta no tendrá repercusión en los consumidores, sino en empresas que se verían privadas del libre acceso a métodos de negocios, formatos de televisión o campañas publicitarias sin pagar por ellos, es decir, instrucciones para generar riqueza privada que no tendrá incidencia en la riqueza social. Será una escasez que no afectará los intereses de la colectividad, pues la nueva categoría no implicará bienes destinados al uso o consumo final, sino a su explotación en el ámbito de la empresa para ventaja de quien los explota, atendiendo que han de tener influencia beneficiosa, sea reduciendo costos, sea mejorando la eficacia y el atractivo de los servicios.

Con su visión sesgada de la realidad jurídica, presumimos que un enfoque desde la teoría económica pasaría por alto el presumible aliento que recibirían los creadores ante la aparición de nuevos incentivos. Desde esa posición se ha llegado a defender el libre acceso a las creaciones con argumentos tales como que, haya o no protección, los creadores de igual manera seguirán creando⁶¹⁵. Nos parece muy dudosa la moralidad de este argumento, dado que implica afirmar que no es necesario amparar a los creadores en general, pues, a pesar del despojo que puedan sufrir, no dejarán de aportar bienes inmateriales al bienestar social, acicateados por su impulso creador. ¿Por qué remunerarlos entonces?

613 Ibid. 13.

614 Ibid. 20-21.

615 Ibid. 22.

CAPÍTULO XXVIII

NUESTRA PROPUESTA (6): LA CREACIÓN EN PAÍSES PERIFÉRICOS

1. INNOVACIÓN, CAMINO DEL DESARROLLO

Mal o bien que hayamos encarado la defensa de las presumibles objeciones que desde el punto de vista económico es posible hacer a la reserva de derechos sobre creaciones protegidas que proponemos, hay una situación que debe ser advertida. Las necesidades de los estados —en particular las de aquellos en vías de desarrollo— hacen que no siempre sea prudente que se adopten legislaciones que obedezcan a la más estricta ortodoxia económica, sino que a veces resulta aconsejable que se tomen medidas puntuales, generalmente temporales, que riñen con la ortodoxia, pero que se ajustan a los requerimientos de fortalecer ciertos ámbitos que requieran medidas de fomento o de protección, atendiendo coyunturas sociales o económicas.

Precisamente uno de los criterios generalmente tenidos en cuenta por los estados para salirse de los cauces habituales es el efecto potencial que pueda tener una iniciativa de *lege ferenda* para incentivar ciertos aspectos de la realidad en beneficio de intereses colectivos. Tal es el caso de restricciones, fundadas en razones de salud pública, para determinadas actividades —las que se aplican a la industria tabacalera, por ejemplo—, y de las exenciones o disminuciones de impuestos —para el estímulo de las inversiones, para la reforestación, etc.—. En cambio, entendemos que una lógica estrictamente económica, como la que ha llevado a la protección del software y las bases de datos, no es válida para los países en vías de desarrollo, donde el blanco de la protección en el ámbito de los objetos intangibles no puede estar enfocado en beneficio de las grandes empresas mundiales. Entendemos que a nivel de estados —más específicamente de estados periféricos— es mucho más conveniente el fomento del potencial creativo.

Incluso, en un plano general consideramos que el enfoque de la teoría económica del derecho, pensado para un mercado ideal, completamente abierto y centrado esencialmente en los costos, está ubicado en un escenario probablemente inexistente, artificialmente armado por la misma teoría. Y no solo eso, sino que aplicado concretamente al campo de los derechos intelectuales —un ámbito in-

tegrado por la normativa y, más aún, por el espíritu de los convenios de París y Berna—, sacrifica el propósito básico de esos dos grandes paradigmas —la tutela de los creadores— en aras de los costos y, más aún de la protección de las inversiones en la producción de bienes y servicios a escala mundial. Dicho enfoque es muy sensible a los requerimientos de la gran industria del conocimiento y no vacila en apoyar abiertas violaciones de los principios de los dos tratados, admitiendo, como lo afirmamos a manera de ejemplos a lo largo de este trabajo, el reconocimiento del software como obra protegible por el derecho de autor. Y va más lejos aún, aplicando el dudoso criterio de su equiparación con las obras literarias.

Hay consenso con respecto a que la producción de bienes intelectuales —en particular invenciones— es fundamental para el progreso de las naciones. Se considera que la cantidad de invenciones patentadas constituye un índice del grado de desarrollo. Y no es coincidencia que las estadísticas demuestren que los países industrializados son los que más patentes registran anualmente. De esto se extrae como conclusión que el camino del desarrollo y, consecuentemente, del progreso material, pasa por la creación. En la medida en que aumente la actividad inventiva —en realidad, queremos ser más amplios y preferimos hablar de actividad innovadora—, los países en vías de desarrollo encararán el camino que les permitirá salir del estado en que se encuentran. Aparentemente la receta es sencilla: investigar, inventar, crear. Pero su aplicación no lo es.

2. IMPEDIMENTOS MATERIALES PARA LA CREACIÓN

Persiste en el imaginario colectivo la visión del inventor como un genio —o, por lo menos, un talentoso— individualista que en sus arrebatos de inspiración es capaz de extraer un nuevo invento de la galera. Probablemente, salvo contadas excepciones, esa imagen nunca haya sido reflejo de la realidad. Incluso en la época preindustrial los inventores llegaron a resultados felices luego de una ardua tarea de trabajo e investigación y generalmente aprovechándose de logros precedentes. En la actualidad el camino sigue siendo el mismo, pero con importantes diferencias. Ya no resulta suficiente la actividad personal, pues la invención requiere fuerte respaldo económico, equipo humano y una tradición investigadora. La creación de nuevos objetos intangibles que resuelvan algún problema técnico o científico es una actividad de grandes empresas productoras de bienes o servicios, para las cuales la investigación es una inversión productiva, así como tarea de universidades embarcadas en la experimentación y el desarrollo con el respaldo financiero de empresas que habrán de beneficiarse con los logros de esas instituciones. El talento individual no perdió su valor, pero solo tiene cabida como parte de un gran engranaje.

Para los países periféricos alcanzar invenciones es algo así como una quimera. La realidad nos muestra que en ellos hay grandes talentos, que se investiga

y hasta se obtienen logros, incluso algunos importantes de tanto en tanto. Pero no existe tradición ni rigor en la investigación, respaldo financiero ni equipos adecuados, por lo que se carece del aliciente mínimo de contar con los medios materiales para experimentar. Tampoco está presente el estímulo de una remuneración atractiva para los investigadores. ¿Acaso estamos condenados a desperdiciar los talentos naturales?

3. NO SE AFECTARÁN PRECIOS DE BIENES FINALES

Nuestra propuesta parte de esa realidad. Es posible que, en ausencia de posibilidades materiales de incentivar la invención de soluciones técnicas o científicas, el espíritu creador pueda ser orientado hacia objetos inmateriales que sean aplicables a la actividad humana y que adquieran valor económico. De ahí que preferimos hablar genéricamente de innovación antes que limitarnos a la invención. El reconocimiento de un monopolio temporal sobre estos objetos tendrá el efecto estimulante de impulsar las dotes naturales hacia la ideación de bienes intangibles de fácil cesión y con el respaldo de una protección razonable.

Los talentosos buscarán obtener beneficios mediante la creación, sin necesitar infraestructura ni capitales. En contrapartida, cabe esperar un escenario en que proliferen lo que los teóricos económicos del derecho llaman despectivamente *rent seekers*, en procura de ganarse la vida con la aplicación de las ideas que puedan desarrollar y coordinar en conjunto ideas con valor económico. Se ha dicho que si las ideas en general fueran protegibles, se fomentaría la búsqueda de renta⁶¹⁶, como algo no deseable. Pero entendemos que no cabe equiparar a estos buscadores de renta como vulgares especuladores, pues no podrán provocar perjuicio social alguno por el hecho de que restrinjan la circulación de sus ideas—en el sentido de ideas que adoptamos en nuestra propuesta— hasta obtener beneficios con ellas. Será así porque no se tratará de creaciones que apunten al uso o la satisfacción directa de los usuarios o consumidores finales o a soluciones de problemas técnicos o científicos en beneficio de la colectividad, sino que, como se ha dicho, se tratará de métodos aplicables a los negocios, campañas publicitarias, formatos de televisión que resulten atractivos, etc. En resumen, serán objetos no directamente necesarios para las personas, pero sí beneficiosos para quienes los empleen encarando su aplicación como negocio. Cabe concluir que su escasez provocada no aumentará precios de bienes, porque el conjunto de instrucciones no será componente del costo de productos o servicios finales, sino que se tratará de objetos intangibles destinados a ampliar los beneficios de explotaciones económicas. La posibilidad de que los objetos puedan ser empleados para provocar precios que lleguen a superar exageradamente el costo marginal cero

616 LANDES y POSNER, 93. Debe aclararse que los autores se refieren a las ideas en el ámbito del derecho de autor. Sin embargo, creemos que igual preocupación habrían de mostrar para cualquier otro tipo de objeto intangible.

—preocupación de la teoría económica del derecho⁶¹⁷— resultará inexistente, pues las instrucciones no serán aplicables a productos finales, por lo que muy difícilmente pueda hablarse de unidades marginales de producción. Incluso, como se trata de conjuntos de ideas que pueden llevar a optimizar la gestión de una empresa, a facilitar la venta de sus productos o servicios, o a generar modelos de programas de televisión capaces de captar mucha audiencia, cabe afirmar que esta nueva categoría de objetos jurídicos tendrá una repercusión benéfica en la reducción de precios. En el peor de las situaciones, si en un eventual e improbable caso pudiera presentarse alguna incidencia en el incremento de costos finales de bienes, se trataría de una posibilidad muy limitada en el tiempo, dada la fugacidad del derecho que se propone.

Esta normativa de *lege ferenda* está pensada para países en vías de desarrollo. En estos, ante la imposibilidad real de un aumento razonable de las invenciones patentables, el terreno se halla fértil para el tipo de creaciones propuesto, sin que ello implique una renuncia a la posibilidad de que paralelamente se encuentren mecanismos para la promoción de invenciones industriales.

617 CASS y HILTON, 38-39. Desde la perspectiva de la adjudicación eficiente de los recursos de la sociedad, el ideal social es que los productos se vendan a un precio en que el costo marginal de producir la última unidad iguale al precio obtenido.

CAPÍTULO XXIX

NUESTRA PROPUESTA (7): EL EJEMPLO MEXICANO

1. RESERVA SOBRE PROMOCIONES PUBLICITARIAS

El párrafo V del artículo 173 de La Ley Federal del Derechos de Autor estableció la figura de la reserva de derechos para títulos de publicaciones y difusiones, denominaciones de personas o grupos artísticos, para personajes creados y para determinado tipo de promociones publicitarias⁶¹⁸.

En particular, consideramos de mucho interés esta reserva de derechos por tratarse del reconocimiento legal de un nuevo objeto intangible, al margen del modelo bipolar y sus agregados. Si bien la ley limita el reconocimiento a determinadas promociones publicitarias y más allá de que esta figura parece no haber tenido mucho éxito atendiendo los pocos registros habidos en sus primeros años de vigencia, entendemos que se trata de un avance, de *lege data*, para la tutela legal de creaciones en el mundo comercial —métodos de negocios, campañas publicitarias, etc.—, resistida por el esquema de derechos intelectuales vigente.

En esencia, la reserva de derechos sobre promociones publicitarias descansa en la oferta de un bien o un servicio, con el aliciente de dar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio adicional, en condiciones más favorables que las que normalmente pueden hallarse en el comercio, excluyéndose los anuncios comerciales. Hay un conjunto de instrucciones —o sea, ideas suficientemente desarrolladas y con un resultado de valor— cuyo uso se supone que constituye un mecanismo que favorece las ventas del producto o servicio al que está referido, por lo que su titular (a veces el creador, generalmente una empresa comercial para cuyo beneficio han sido establecidas) se reserva el monopolio. Son ideas sobre las cuales el creador ejerce un derecho exclusivo muy limitado por cierto en el tiempo, ya que la reserva tiene una duración de cinco años y no es renovable, por lo que a su vencimiento las ideas pasan al dominio público⁶¹⁹.

Esta figura —aun resultando bastante acotada en sus alcances— es de naturaleza similar a nuestra propuesta, pues implica el reconocimiento legal de un

618 Cf. Caps. XIX y XX.

619 Arts. 190 y 191 de la Ley Federal de Derechos de Autor de México.

conjunto de ideas de aplicación práctica. La ley mexicana no prevé la cesión de la reserva a terceros. Y si bien no hay una prohibición explícita de la transferencia de derechos, muy difícilmente pueda darse, atendiendo que la breve vigencia del derecho la hace difícilmente negociable.

2. UNA LEGISLACIÓN FUERA DE LOS MOLDES ACUÑADOS POR LOS PAÍSES CENTRALES

La iniciativa mexicana tiene el enorme valor de un antecedente. Demuestra que es posible legislar atendiendo intereses nacionales específicos o sencillamente encarar vías diferentes de aquellas que marcan los moldes establecidos por los países centrales, como es el caso del sistema bipolar vigente, adecuado a los requerimientos de las economías desarrolladas, sin romper con dichos esquemas.

México ha ajustado su legislación al acuerdo ADPIC, como lo ha hecho la gran mayoría de los países, pero eso no le ha privado de un margen suficiente de acción para imponer la figura jurídica que sus legisladores han considerado conveniente a los intereses nacionales, aunque ella se haya salido de la ortodoxia comúnmente aceptada en materia de derechos intelectuales. Conste que, según nuestro criterio, esta figura no se encuentra en contradicción con los principios de los tratados de París y Berna, como si lo están los programas de computador y las bases de datos, que sin embargo han sido equiparados a las obras protegidas por el derecho de autor.

Puede criticarse a la reserva de derechos sobre promociones publicitarias la exigencia de que la promoción de la oferta de un bien o un servicio que con ella se pretende proteger necesariamente deba proporcionar a los consumidores la posibilidad de obtener otro bien o servicio adicional, en condiciones más favorables que las que habitualmente pueden encontrarse en el comercio. La existencia de este requisito limita los alcances del objeto, ya que debe adecuarse a una condición específica. Nos parece que hubiera sido de mayor utilidad tutelar esquemas originales de promoción sin sujeción a restricciones puntuales. De cualquier manera, la crítica no invalida la importancia de la reserva mexicana en el sentido de ejemplo de que es posible establecer nuevas figuras fuera del sistema de la propiedad intelectual vigente.

La iniciativa promueve el espíritu creador en el ámbito de los negocios, alentando la creación de esquemas promocionales que fomentan las ventas. Esos esquemas son conjuntos de ideas rentables a las que puede llegarse sin necesidad de inversiones financieras, equipos, tradición investigativa, etc. Su aplicación apunta al mismo ámbito de la nueva categoría de objetos intangibles que proponemos: la actividad humana, aunque muy limitada.

CONCLUSIONES

1. LAS ACEPCIONES DE «IDEA»

La «idea», elemento central de este trabajo, no puede ser tomada en forma unívoca. Justamente el encararla de esta manera provoca el muy difundido error de considerar que no existe en absoluto protección jurídica de las ideas, lo que, sin embargo, no impide el error opuesto de creer que con ellas todo es posible, que hasta se las puede «patentar». A fin de disipar estos errores —por lo menos lo son a partir de determinados enfoques—, buscamos precisar el término esencial de nuestra investigación y hemos llegado a distinguir dos significados de idea. Por un lado, es la representación mental de un objeto del conocimiento y, por otro, la concepción particular que se imprime a un objeto.

Como representación mental de un objeto se rechaza la creencia de que las ideas puedan tener propietarios. En tal carácter, son comunes, usuales, generalmente repetidas. Pudieron haber tenido un creador inicial, pero se han gastado con el uso. Ellas carecen de dueño, por lo que están al margen de protección. La situación es diferente cuando se trata de concepciones personales que son producto de la elaboración de su creador, generalmente por medio de la asociación de otras ideas preexistentes, que dan como resultado un conjunto coherente con impronta propia. Estas concepciones en principio pueden tener una aplicación práctica, o bien un destino no funcional, dirigido a proporcionar goce estético, satisfacción intelectual o entretenimiento. Con ellas se refuta la afirmación de que las ideas no tienen protección, siempre, claro está, que las mismas reúnan determinadas condiciones.

Los equívocos que surgen cuando se habla de ideas se deben al hecho de no indicar específicamente a qué acepción se hace referencia cuando se las menciona. Por ejemplo, ante la disposición de algunas legislaciones que señalan explícitamente que el derecho de autor protege la forma de expresión y no las ideas contenidas en una obra, debe entenderse que se trata de idea como representación mental de un objeto del conocimiento, es decir, en su acepción más elemental. En cambio, si afirmamos, como ha ocurrido a lo largo de este trabajo, que las invenciones protegidas por el derecho de patente y las obras tuteladas por el derecho de autor son ideas, lo hacemos tomando en cuenta el significado de estas como concepción particular que se imprime a un objeto, dando por sentada la presencia de un desarrollo de otras ideas.

2. EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS INTELECTUALES

El reconocimiento de la existencia de una categoría de derechos, los intelectuales, protectores de ideas en la última acepción mencionada, es el resultado de una elaboración doctrinaria relativamente reciente en las ciencias jurídicas. La denominación de «derechos intelectuales» tiene que ver con el hecho de que los mismos recaen sobre objetos inmateriales.

Si bien el derecho de autor, por un lado, y el de patentes y marcas por otro —ramas jurídicas tutelares de los bienes intangibles—, ya llevan algunos siglos, fue a fines del XIX que los juristas advirtieron que las obras artístico-literarias y las invenciones tenían un sustrato común (su condición de creaciones inmateriales), aunque se refirieran a objetos cuyos generadores tenían motivaciones bien diferentes, y las reunieron en un ámbito único de derechos intelectuales para asegurar la protección del creador en la explotación exclusiva de su creación.

Era evidente la afinidad entre la propiedad industrial y las obras artístico-literarias. Ambas consistían en una concepción intelectual —es decir, un conjunto ordenado de ideas— que se concretaba en un soporte material (la invención, por ejemplo, en un caso, y la obra, en el otro). Pero, paralelamente, era nítida la diferencia en cuanto a su finalidad. En la invención era funcional, dado que se dirigía a la solución de un problema técnico o científico, mientras que en el derecho autoral era estética, pues apuntaba a la creación artística o literaria. Entendemos que la común inmaterialidad de las creaciones justificaba su tratamiento conjunto, pero solo en tanto se mantuviera la finalidad de cada tipo de objeto. Sin embargo, surgieron nuevos objetos intangibles de aplicación práctica, funcional, alejados de cualquier finalidad estética y se les hizo lugar dentro del derecho de autor, acordándosele su protección. Incluso en un caso concreto, el del software, se consideró expresamente que estaba equiparado a las obras literarias en cuanto a la tutela.

Tanto el tratamiento de obra protegida por el derecho de autor otorgado al software y a la base de datos —que no calificaban para la tutela de las figuras incluidas en el derecho industrial—, como la cobertura legal afín dada a las producciones fonográficas desviaron el derecho de autor de su contenido primigenio. Resulta evidente que lo que importaba era cada vez menos la creación artístico-literaria, sino la producción de objetos de consumo de naturaleza intangible. Los derechos intelectuales pasaron a ser un mecanismo de tutela de estas creaciones, que se constituyeron en conjuntos de instrucciones, generalmente de probada eficacia, destinados a industrias de gran dinamismo para la fabricación de bienes. A fin de asegurar su protección fue necesario diluir la esencia de los derechos intelectuales, distorsionando los paradigmas de París y Berna, en particular el de este último. Los intereses económicos de la gran industria fueron decisivos para que se provocara este vuelco.

Somos conscientes de que el software, las bases de datos, los fonogramas, las transmisiones de radio y televisión, así como otros objetos de valor que han surgido en el ámbito inmaterial, son merecedores de un eficaz resguardo legal. Pero entendemos que ese resguardo debe ser concedido de acuerdo con la naturaleza jurídica de cada creación, en lugar de que se proporcionen en forma indiscriminada beneficios alineados con los altos estándares de protección que desde el Convenio de Berna se vienen otorgando a las obras artístico-literarias. Esos niveles fueron pensados para retribuir el talento y el esfuerzo de los creadores. Tal es el espíritu de Berna. Con su distorsión, la salvaguarda ha pasado a constituirse en un blindaje para asegurar utilidades de grandes empresas. Lo lógico hubiera sido que la legislación se hubiese ajustado a las características de cada objeto, en lugar del trato generoso del derecho autoral, dado que no se justifica el criterio tuitivo del autor para quienes no son creadores artísticos o literarios.

Mientras se negociaba la conversión del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el establecimiento del ADPIC, Bercovitz afirmó:

La importancia de los bienes protegidos por la propiedad intelectual y la internacionalización de los mercados tienen una extraordinaria trascendencia: Los estados pasan a considerar la propiedad intelectual como un elemento fundamental de la política económica, no solo a nivel nacional, sino también internacional (...) ⁶²⁰

Agregó que en las relaciones internacionales los bienes inmateriales influían de manera tan importante en la balanza de pagos, que se consideraban como una mercancía más y se incluían como capítulo destacado en las negociaciones comerciales.

En la opinión precedente encontramos los lineamientos de la nueva orientación en materia de derechos intelectuales: a) Es una cuestión de política económica; b) los bienes inmateriales son tratados como mercancías; c) dichos bienes constituyen una pieza de valor en las negociaciones comerciales. El tiempo transcurrido desde entonces ha demostrado que ese ha sido el curso seguido por la propiedad intelectual. El aspecto jurídico —que ha ido perdiendo importancia en la determinación de las especies fácticas de objetos— ha debido adecuarse a los requerimientos del comercio internacional. Y dichos requerimientos, en realidad, han sido los de las grandes empresas productoras de bienes intangibles del mundo desarrollado, que han marcado las pautas de los nuevos derechos internacionales surgidos con el ADPIC.

620 Alberto Bercovitz, "Tendencias actuales en la Propiedad Intelectual", *Revista de Derecho Privado*, UNAM, Año 3, N° 9, Ciudad de México, 1992, 55-56.

3. EL SISTEMA DE DERECHOS INTELECTUALES

El acuerdo ADPIC oficializó el sistema de los derechos intelectuales. La suscripción de dicho acuerdo fue una condición ineludible para beneficiarse con las facilidades de la OMC, surgida a mediados de la década del 90 del siglo pasado por presión de los países industrializados.

El sistema está constituido esencialmente por los tratados de París y Berna, con el complemento del régimen que reprime la competencia desleal, previsto ya en el Convenio de París. Cuando la normativa de las patentes y la del derecho de autor no sean aplicables —ni las leyes especiales para determinadas creaciones—, la parte interesada puede accionar por competencia desleal. Pero no podrá reclamar la violación de un derecho subjetivo —dado que este es inexistente—, sino la conducta del infractor en la explotación del objeto intangible creado por la persona perjudicada o que se encuentra bajo el control de esta. Este mecanismo complementario ejerce una tutela indirecta, pues no defiende derechos de propiedad —o de exclusividad—, sino que solo es hábil para atacar un comportamiento contrario a los usos honestos, la buena fe, a las buenas prácticas comerciales, la corrección profesional. Reiterando, se reprime la conducta del infractor, no la violación de un derecho subjetivo. Una especie dentro de la represión de la competencia desleal es la protección del secreto empresarial, incorporada por el ADPIC. La salvaguarda que establece en este sector específico se encuentra supeditada a requisitos estrictos: información secreta, de valor económico y sujeta a medidas de seguridad por parte de quien la posee. Esta tutela es débil, pues basta que el acceso de un tercero al conocimiento reservado sea accidental para que no sea posible invocar la violación del secreto empresarial.

Pero el sistema ha experimentado algunos importantes agregados, establecidos por exigencias del ADPIC, como, por ejemplo, la protección del software, de las bases de datos, de los derechos conexos a los de autor, de los circuitos integrados, de las obtenciones vegetales. En realidad, consideramos que es razonable la cobertura legal para estos nuevos objetos intangibles, pero no lo es el que la tutela del software y la de las bases de datos hayan tenido que ser otorgadas en el marco del derecho de autor por tratarse de creaciones funcionales, lo que coloca esos objetos fuera del ámbito de las obras con respecto a las cuales el autor goza de derechos autorales. Asimismo, algunos beneficios en el marco de los derechos conexos, como aquellos de los que gozan los productores de fonograma nos parecen exagerados.

Ante este estado de cosas, resulta evidente que en su situación actual el sistema de los derechos intelectuales se ha apartado del espíritu de los tratados de París y Berna. El enfoque se ha centrado en la protección de las inversiones financieras en la gran industria basada en la propiedad de las creaciones inmateriales. Para la justificación doctrinaria de este desplazamiento se cuenta con

una formidable herramienta académica que es la teoría económica del derecho, fundada en el análisis de costos en un mercado ideal y mundial, probablemente inexistente. Este enfoque se desentiende de cuestiones jurídicas básicas en el ámbito de los derechos intelectuales (la ausencia de funcionalidad y la protección exclusiva de la forma en el derecho de autor, por ejemplo) para asegurar el destino de las inversiones en este ámbito.

Por el evidente cambio de enfoque afirmamos que en el actual sistema de derechos intelectuales la lógica económica ha sustituido a la jurídica. Esto resulta muy visible en cuanto a derecho de autor, donde el cambio de orientación ha sido más sensible. Se ha desdibujado la separación entre idea y forma de expresión, al igual que la prohibición de que las obras protegidas tengan aplicación práctica. Asimismo, se ha venido diluyendo el objetivo del dominio público de obras. Establecido inicialmente para favorecer el progreso cultural de la sociedad mediante el acceso facilitado a las creaciones del espíritu, ha pasado a ser un temido terreno en que los dueños de obras dejan de tener la facultad de explotación exclusiva. Por eso, se ha venido entorpeciendo la puesta en dominio público de las obras por medio de plazos cada vez más lejanos —en particular en Estados Unidos—, de manera evidente para favorecer a titulares de *copyrights* de obras de gran aceptación⁶²¹.

4. PROTECCIÓN SIN EXCLUSIVIDAD

Ante la realidad de un sistema rígido —al menos en apariencia, atendiendo sus contradicciones— para tutelar los bienes intelectuales, se han buscado mecanismos que en alguna medida posibiliten el amparo de objetos intangibles que por sus características no son merecedores de la plena protección del sistema. Una de las direcciones que se han tomado es la utilización de herramientas ya existentes en los ordenamientos jurídicos, en algunos casos con una interpretación innovadora, tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial. Otra dirección es la emprendida por los propios interesados en obtener tutela, que han tratado de introducir mecanismos originales. Asimismo, algunos juristas han planteado nuevas figuras jurídicas. Todas estas son situaciones de protección indirecta, es decir, no implican la concesión de derechos privativos sobre las creaciones, pues esto solo puede surgir de la ley.

621 En Estados Unidos, la *Copyright Term Extension Act* (CTEA) de 1998 —también conocida como *Sonny Bono Act*—, extendió los plazos de *copyright* por 20 años adicionales. Bajo la *Copyright Act* de 1976, el *copyright* duraba toda la vida del autor más 50 años, o 75 años para una obra de «autoría corporativa» (es decir, atribuida a una empresa). La de 1998 extendió estos plazos durante la vida del autor más 70 años y para obras de «autoría corporativa» durante 120 años tras la creación o 95 años tras la publicación. Irónicamente se ha llamado a esta ley *Mickey Mouse Protection Act*, porque evitaba que el célebre personaje de la compañía Disney pasara al dominio público.

Se ha percibido que la figura del contrato, hábilmente manejada, resulta viable para la protección de quienes, ejerciendo legítimamente el control de ideas de valor económico buscan, transmitir a otros ese ejercicio, beneficiándose con ello. El creador de un conjunto de ideas puede enajenarlas o autorizar su uso a terceros por medio de contratos que cumplan la función de una cesión o de una licencia. Técnicamente hablando, quien otorgue a otro la cesión o licencia de determinadas ideas, conocimientos o instrucciones no lo hará como propietario de esos objetos intangibles —no puede serlo, atendiendo que la ley no lo reconoce como tal—, sino que los pondrá a conocimiento de la otra parte y, bajo determinadas condiciones, permitirá que esta última los explote comercialmente, buscando asegurar que la autorizada mantenga la confidencialidad. Claro está que para la eficacia del contrato como protector de ideas resulta fundamental la habilidad puesta en su redacción, a fin de llenar los vacíos legales.

En el derecho civil se han encontrado figuras aceptables para el propósito de la protección de bienes inmateriales. Tal es, por ejemplo, el caso del enriquecimiento sin causa, basado en el hecho de que quien sin una causa lícita se enriquece a expensas de otro, está obligado, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial que provocó en quien ha experimentado la merma. Una persona puede soportar un empobrecimiento tanto por haber sufrido un despojo de su patrimonio como por haber sido privado de un justo aumento de él. Tratándose de objetos inmateriales, su apropiación reduce el valor de las ideas que lo constituyen, pues amplía su difusión, con lo que desalienta su cesión onerosa. El problema con esta figura radica en que en las diversas legislaciones es subsidiaria, vale decir no es utilizable si el empobrecido dispone de otra acción que pueda ejercer. Quizás oportunas modificaciones legales puedan coinvertirla en una herramienta eficaz para la propiedad inmaterial.

Un enfoque innovador adoptado jurisprudencialmente en los últimos tiempos en países europeos es la aplicación en materia de derechos intelectuales de la llamada obligación de reintegro de frutos, figura incorporada a las legislaciones en general. Según esta obligación, el poseedor de mala fe que utilizó en su provecho un bien ajeno tiene que restituir al propietario del bien los frutos percibidos y aquellos que por su culpa el propietario haya dejado de percibir. Cuando una persona utiliza para su propio provecho un bien jurídico de un tercero, el autor del ilícito es deudor del titular del derecho tanto de los daños causados como de toda la ganancia obtenida. Nos parece válido el traslado del reintegro de frutos del poseedor de mala fe del ámbito de los derechos reales al de los intelectuales, pues en ambas situaciones hay un apoderamiento de bienes a los que el explotador no tiene derecho (los frutos de un inmueble ajeno, en el primer caso; las utilidades de una explotación no autorizada de un objeto intangible, en el segundo).

En España y en Francia se registran fallos en que se sanciona el apoderamiento de ideas ajenas por medio de las disposiciones del derecho de la responsabilidad civil. En esencia, se aplica la norma basada en el principio de que

aquel que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo en ello culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. En concreto, se considera incurso en este tipo de responsabilidad a quien con ánimo de lucro se apropia de ideas bajo control ajeno y las explota directamente o las transmite a un tercero. Con ello da nacimiento a un derecho de crédito para el generador de la idea.

Una creación jurisprudencial francesa es la condena civil del llamado parasitismo económico, consistente en la explotación unilateral de la notoriedad adquirida por otro con una creación. Es una extensión de la doctrina de la competencia desleal, pues va más allá de considerar desleal la copia de bienes ajenos competitivos con el propio, sino también la copia de bienes no competitivos, es decir, que no impliquen necesariamente la posibilidad de confusión entre los objetos. El infractor utiliza ideas generadas por terceros, sin haber hecho inversiones previas y sin correr riesgos, pues aquellas están contenidas en un objeto que ya ha ganado la aceptación de los consumidores, dado que se trata de un bien que con anterioridad ha pasado airoosamente el riguroso examen de los consumidores. La copia de creaciones ajenas, sin que vaya acompañada de confusión, ha sido incorporada ya en las legislaciones española y paraguaya, aunque no emplean la denominación de parasitismo.

El depósito para la protección de objetos inmateriales ha sido revalorizado en los últimos años, tanto a nivel oficial como privado. En Francia y Benelux los respectivos organismos estatales que administran la propiedad intelectual han establecido depósitos con utilización *on-line*, a los que se puede tener acceso desde cualquier país. En cuanto a los emprendimientos privados en este ámbito, su manifestación más llamativa es el repositorio creado por los mismos productores de formatos de televisión. Si bien estas iniciativas no crean derechos privativos, refuerzan las posibilidades de defensa indirecta de objetos intangibles por medio de una constancia que certifica la titularidad de los objetos y concede fecha cierta.

5. LA “RESERVA DE DERECHOS” MEXICANA

Un mecanismo legal plenamente vigente que reconoce exclusividad sobre nuevos tipos de creaciones es la “reserva de derechos” de México. La reserva incluye aspectos no regulados explícitamente por el derecho de autor, como la tutela de las publicaciones periódicas (diarios y revistas), la de las difusiones periódicas (series de televisión y radio) y la de los personajes de ficción (con sus características físicas y psicológicas). Asimismo, protege la imagen de grupos dedicados a actividades artísticas. La protección de personajes resuelve un potencial problema de derecho de autor, pues es posible discutir si los mismos constituyen o no obras.

Lo que consideramos realmente innovador en la figura mexicana —sin antecedentes legislativos que conozcamos— es la reserva de la promoción publi-

citaria para el ofrecimiento comercial de un bien o un servicio acompañado del incentivo de obtener otro bien o servicio en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio. Es un caso concreto de reconocimiento de derechos exclusivos sobre ideas funcionales.

La reserva de derechos sobre las promociones publicitarias implica un apartamiento del sistema mundial de los derechos intelectuales por medio de una iniciativa propia e independiente. Demuestra que los estados pueden tomar en este ámbito iniciativas en defensa de sus intereses, sin estar constreñidos a ajustarse a las pautas impuestas por los países centrales.

6. LA “CREACIÓN TEMPORALMENTE PROTEGIDA”

Luego de estudiar el sistema de la propiedad intelectual existente —primer objetivo de este trabajo— hemos presentado nuestra propuesta normativa para llenar el vacío de protección para algunos tipos de objetos intangibles que carecen de ella. Lo hemos hecho por medio de la figura que hemos llamado “creación temporalmente protegida”, considerándola como un conjunto de instrucciones —vale decir, ideas desarrolladas— que incluyen un aporte original y cuya aplicación a la actividad humana pueda tener valor económico. Hemos dado muestras concretas de aplicación: métodos de negocios, campañas publicitarias, formatos de televisión.

Se trata de un tipo de objetos que, siendo verdaderas creaciones intelectuales con un potencial explotable, hasta ahora se encuentran sin cobertura legal. Pese a las posibilidades que ofrecen y salvo algunas excepciones, no han tenido el respaldo de la legislación. Desde un enfoque estrictamente jurídico, entendemos que el rechazo es injustificado, pues estos objetos no están constituidos por meras ideas aisladas, sino por aquellas suficientemente elaboradas que se concretan en un conjunto coherente fácilmente aplicable a la actividad humana. Creemos que justamente el tratamiento unívoco que se suele dar desde el punto de vista jurídico a las ideas —precisamente con este tema iniciamos la investigación— hace que se las rechace *in limine*. Sin embargo, hemos visto que en otras situaciones en que desde una perspectiva jurídica cabría el rechazo de nuevos objetos, habiendo entrado en juego grandes intereses económicos se los ha colocado bajo el alero de los derechos intelectuales. Incluso este tipo de protección impuesta a marcha forzada ha llevado a presiones políticas (la suscripción del ADPIC como requisito ineludible para ser parte de la OMC).

Hemos elaborado un proyecto de normativa para sostener una protección de corta duración destinada a la figura propuesta. En principio pensábamos plantear que la figura consistiera en instrucciones aplicables tanto a la actividad humana como a la materia. Sin embargo, como hemos encontrado dificultades que nos parecieron insalvables en esta última aplicación —fundamentalmente

el riesgo cierto de proliferación de hasta las más insignificantes cosas materiales sobre cuya concepción hubiera derechos exclusivos—, por lo que nos hemos limitado a la primera y con una tutela circunscripta a su explotación económica.

En la justificación de nuestra propuesta la hemos sometido a diversos cuestionamientos posibles y razonablemente entendemos que ha salido airosa de ellos, al menos desde una perspectiva lógica y dentro de un marco teórico. Con la figura se le presenta al creador la posibilidad de obtener beneficios cediendo la explotación de su creación por un plazo breve, tras el cual el objeto ideado pasará a engrosar el patrimonio colectivo. Así, la reserva de derechos abre la posibilidad de que se constituyan ofertas de ideas al alcance de la gran industria que le permiten ahorrar en materia de investigación y experimentación, pues se tratará de objetos intangibles completos en su concepción y, en muchos casos, ya probados. Creemos que es una figura hábil para encauzar la creatividad en países subdesarrollados, donde la capacidad generadora de ideas de aplicación práctica cede inevitablemente ante la falta de capitales, equipos y tradición investigadora. Aunque incluso pueda hablarse despectivamente de creaciones *light* referidas al tipo que proponemos, las mismas estarán al alcance de los creadores en las condiciones en que se desenvuelven en nuestros países. Ellos podrán así canalizar la vocación innovadora, a pesar de las limitaciones y condicionantes del medio. Resaltamos la muy corta vigencia temporal que sugerimos para esta figura (diez años, improrrogables), lo que permitirá que la concesión de derechos exclusivos sobre estas instrucciones de aplicación práctica no se constituya en una traba para la introducción de nuevos bienes en el mercado.

Creemos que nuestra propuesta es muy válida para territorios ampliados constituidos por pactos regionales como el Mercosur, por ejemplo. En este caso un registro único de creaciones temporalmente protegidas para los países miembros podrá convertirse en un formidable banco de objetos intangibles en oferta permanente y renovada (dado que mientras objetos nuevos se incorporarán, los que ya hayan cumplido el plazo de los diez años pasarán al dominio público, pero seguirán en un listado que podrá consultarse *on line*). Así, las empresas y los inversionistas interesados tendrán a su disposición informaciones de mucho valor sobre creaciones que se podrán adquirir y otras que serán de libre utilización. Habrá un mercado de objetos intangibles, es decir, un mercado de ideas—tomando este vocablo en su sentido adecuado para lo que proponemos—, en beneficio tanto de sus creadores como de sus potenciales adquirentes.

BIBLIOGRAFÍA

ALONSO Manuel, “Propiedad intelectual de los programas televisivos”, en *Anales de Legislación Argentina*, La Ley, Boletín Informativo, 2007, N° 11, Tomo LXVII-C.

ANTEQUERA PARILLI Eduardo, *Estudios de derecho industrial y derecho de autor*, Pontificia Universidad Javeriana-Temis, primera edición, Bogotá, 2009.

ANTEQUERA PARILLI Ricardo, *Estudios de derecho de autor y derechos afines*, Fundación Aisge, Madrid, 2007.

ARANDA BONILLA César, “Reserva de derechos” (<http://www.mipatente.com/reservas-de-derechos/>). Consultado el 30/12/16.

ANTEQUERA PARILLI Ricardo et al., *El nuevo derecho de autor en el Perú*, Perú Reporting, Lima, 1996.

ARON Morgan P., “A chef’s guide to patent protections available for cooking techniques and recipes in the era of postmodern cuisine and molecular gastronomy”, 10 *J. Bus. & Tech. L.* 137, 2014.

AYLWIN Victoria, “Apuntes sobre la posibilidad de protección intelectual de las creaciones alimentarias en Chile”, en *Derechos Intelectuales-21*, ASIPI, edición digital, 2016.

BALLARDINI Rosa María, *Intellectual property for computer programs*, Hankel School of Economics, Helsinki, 2012.

BALSA CADENAS María, “Registrabilidad del formato”, en *Anuario de Propiedad Intelectual*, 2003, Universidad de Montevideo, 2003.

BARCELOS MARQUES PEREIRA Ariel, “Uma análise sobre os formatos de programa de televisão e o direito autoral”, *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, N° 110, enero-febrero de 2011.

BAREIRO DE MÓDICA Gladys y MÓDICA Carmelo Alberto, *Derecho paraguayo de autor*, Asunción, 2011.

BAYLOS CORROZA Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial*, Thomson Reuters, tercera edición, Pamplona, 2009.

BENSADON Martín, *Ley de Patentes comentada y concordada con el ADPIC y el Convenio de París*, Lexis-Nexis, Buenos Aires, 2007.

BERCOVITZ Alberto, “El derecho de autor en el acuerdo TRIPs”, en *Propiedad intelectual en el GATT*, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Rodrigo, “Ponencia general presentada en la segunda sesión de trabajo sobre la explotación y la protección de las ideas a través de los contratos”. Jornadas de la Association Littéraire et Artistique Internationale, en Sitges, del 4 al 7 de octubre de 1992, en *La protección de las ideas*, Madrid, 1994.

BERGEL Salvador D., “Requisitos y excepciones a la patentabilidad. de invenciones tecnológicas”, en *Derecho de patentes*, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999.

BERNARDES BRAGA Rodrigo, “O segredo de negocio no direito brasileiro”, en *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, N° 101, Río de Janeiro, julio-agosto 2009.

BORDA Guillermo A., *Tratado de derecho civil – Derechos reales*, Perrot, Buenos Aires, 1975, II, 537.

BORGES BARBOSA Denis, “Parasitismo” ([denisbarbosa.addr.com/\(parasitismo.ppt\)](http://denisbarbosa.addr.com/(parasitismo.ppt)))

MILLÉ Antonio, “La doctrina de las «actuaciones parasitarias» y su posible aplicación en el derecho argentino”, *El Derecho*, Buenos Aires, N° 12.574, 27/08/10.

BORGES OLIVEIRA DE SOUZA Ricardo, “Aspetos atuais e relevantes do parasitismo na propriedade industrial”, *Revista de Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, N° 109, noviembre-diciembre 2010.

BOYDEN Bruce E., “Games and other uncopyrightable systems”, *Marquette Law Scholarly Commons* (<http://scholarship.law.marquette.edu/facpub/82>).

BUYDENS Mireille, *La protection de la quasi-création*, Larcier, Bruselas, 1993.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, *Derecho de las patentes de invención*, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo et al., *Derecho de la competencia desleal*, Heliasta, Buenos Aires, 2014.

CAMELIER DA SILVA Alberto, *Concorrença desleal – Atos de confusão*, Saraiva, São Paulo, 2013.

CASTELNAU Hervé, “The protection of television format rights in France”, trabajo realizado para el bufete jurídico Sokolow, Dunaud, Mercadier & Carreras, 2000.

CASTIGLIONI Carmelo A., *Los Derechos Conexos no son conexos (al Derecho de Autor)*, Editorial Lina, Asunción, 2017.

CASS Ronald A. y HILTON Keith N., *Laws of Creation: Property Rights in the World of Ideas*, Harvard University, 2013.

- CATHERINE Jewell, “Los videojuegos: arte del siglo XXI”, OMPI Revista, agosto de 2012 (http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/04/article_0003.html).
- CHALOUPKA Pedro, “La propiedad de las ideas”, en *Derechos intelectuales-3*, ASI-PI-Astrea, Buenos Aires.
- CHATTERJEE Sandeep, “La venta de ideas – el futuro del empleo”, en OMPI Revista, N° 1, febrero, 2016.
- COLOMBANI Pascaline, “La protection de l’idée à valeur économique (Ière partie)”, Faculté de Droit de Lille II (<http://avocats-publishing.com/La-protection-de-l-idee-a-valeur>).
- DENICOLA Robert C., *The New Law of Ideas*, Harvard Journal of Law & Technology, V 28, N° 1, otoño 2014.
- DERCLAYE Estelle, *The legal protection of databases*, Edward Elgar, Northampton, 2008.
- DESJEUX Xavier, “Recientes desarrollos en la distinción entre la idea y la obra protegida por derecho de autor”, Jornadas de la ALAI, Sitges, 1992, en *La protección de las ideas*, Madrid, 1994.
- DESJEUX Xavier, “La protection des idées externe au droit d’auteur et au droit contractuel en droit français”, en Jornadas de la ALAI, Sitges, 1992, en *La protección de las ideas*, Madrid, 1994.
- DÍAZ VALES Fernando, “La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial”, Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá, 2008.
- DURHAM Alan L., “The paradox of «abstract ideas»”, Utah Law Review, Vol. 2011, N° 3.
- EMERY Miguel, “La propiedad intelectual y la publicidad”, en *Derechos intelectuales-7*, Astrea, Buenos Aires, 1996.
- ETCHEVERRY Oscar, “La reparación de daños en las infracciones de marcas y nombres”, *Derechos Intelectuales-3*, Astrea, Buenos Aires, 1988.
- FABIANI Mario, “Diritto di autore gastronomico”, IDA, 1987.
- FARRELL Ernesto, “La apropiación de las ideas en la ley 11.723”, LL., t. 1989-C.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA Carlos, *El enriquecimiento injustificado en el Derecho Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 1997.
- FERNÁNDEZ NÓVOA Carlos y GÓMEZ SEGADE José Antonio, *La modernización del derecho español de patentes*, Montecorvo, Madrid, 1984.
- FERRY-MACCARIO Nicole, *Droit du marketing: Déjouer les pièges juridiques de la communication*, Pearson Education France, París, 2008.

FICSOR Mihaly, “El sistema internacional de protección del derecho de autor y su frontera con la propiedad industrial”, en VIII Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales, OMPI, Asunción, 1993.

GAFFOGLIO Gisela L., “Formatos televisivos. Su protección legal bajo el sistema de derecho de autor. Tendencias” (www.justiniano.com/revista_doctrina/Gafooglio/televisivos.htm).

GARCÍA G. Alejandro I., “Reparación de daños en las infracciones sobre patentes de invención y secretos industriales”, en *Derecho Intelectuales-11*, Astrea, Buenos Aires, 2005.

GARCÍA MENÉNDEZ Sebastián Alfredo, *Competencia desleal. Actos de desorganización del competidor*, LexisNexis, Buenos Aires, 2004.

GHIDINI Gustavo, *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2010.

GINSBURG Jane, “M. Buydens, La protection de la quasi-cr ation”, reseña bibliogr fica, en *Revue internationale de droit compar *, Vol. 43, N  3, julio-setiembre 1994.

GOYANES Marcelo, “A tutela jur dica do formato de programa de televis o”, *Revista da Associa o Brasileira da Propriedade Intelectual*, N  70, mayo-junio 2004.

GREENSPAN David, “Los videojuegos y la P.I.: perspectiva mundial”, *OMPI Revista*, abril de 2014 (http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2014/02/article_0002.html).

GUTI RREZ GILSANZ Javier, “Aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, a prop sito de la SJMER (N m. 2) de 25 de abril de 2008”, *Revista de derecho de la competencia y la distribuci n*, La Ley, N  4, Madrid, 2009.

HALES Kevin P., “A trivial pursuit: Scrabbling for a board game copyright rationale” (http://www.daviddfriedman.com/Academic/Course_Pages/IP_Theory_13/Papers2Discuss/McDaniel_games_and_game_mechanics.htm).

IANNARELLI Antonio, “«Propriet », «immateriale». «atipicit »: i nuovi scenari di tutela”, en *Diritti esclusivi e nuovi beni immaterialis*, UTET Giuridica, Mil n, 2011.

ITURRALDE Mar a P a, “«La expresi n del autor» como  nico objeto de protecci n”, *La Ley*, 27/XI/09, Buenos Aires.

JANSSENS Marie-Christine, “Copyright for culinary creations: a seven course tasting menu with accompanying wines”, Dubl n, 2011.

KARJALA Dennis S., “Misappropriation as a third intellectual property paradigm”, *Columbia Law Review*, Vol. 94.

KEUNECKE Carla, “As bases de dados – Protec o jur dica no  mbito da proprie-

dade intelectual”, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Nº 57 marzo-abril de 2002.

KINGSTON William, “Tranforming the conditions of indigenou innovation”, *The Economic and Social Review*, Vol, 43, Nº 4, Dublín, 2012.

KOBEL Pierre, “Le parasitisme en droit suisse: entre Nachahmungsfreiheit (liberté d’imiter), Verwechslungsgefahr (risque de confusion) et Rufausbeutung (exploitation de la réputation)”, en *Défis du droit de la concurrence déloyale*, Universidad de Ginebra, 2014.

LANDES William M. y POSNER Richard A., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, Cambridge, 2003.

LANDES William L. y POSNER Richard A., *La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial*, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006.

LEDESMA Julio C., *Derecho Penal Intelectual*, Universidad, Buenos Aires, segunda edición, 1992.

LE MOAL Roger, *Le parasitisme*, “A. Lucas, La protection des créations industrielles abstraites” (note bibliographique), *Revue internationale de droit comparé*, 1974, V 27, Nº 4.

LE TOURNEAU Philippe, “Folles idées sur les idées”, en *Communication – Commerce électronique*, febrero de 2001, Éditions du Juris-Classeur, París.

LE TOURNEAU Philippe, *Le parasitisme*, Litec, París, 1998.

LIEBERSTEIN Marc A. et al., “Crowdsourcing: Understanding the risks”, *Inside Newsletter*, New York Bar Association, Otoño 2012, V. 30, Nº 2.

LIPSZYC Delia, *Derecho de autor y derechos conexos*, UNESCO, CERLALC, Zava-lía, Buenos Aires, Buenos Aires, 2001.

LUCAS André, “Recientes desarrollos en la distinción entre la idea y la obra protegida por derecho de autor”, Jornadas de estudio de la ALAI, Sitges, 1992, en *La protección de las ideas*, Madrid, 1994.

MACKAAY Ejan, “Legal hybrids: Beyond property and monopoly”, *Columbia Law Review*, Vol 94, Nº 8.

MARAVÍ CONTRERAS Alfredo, “Las creaciones gastronómicas como objeto de protección por el Derecho de Autor: Posibilidades y conveniencia”. *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. Año IX - N.º 9. Lima.

MARSEGLIA Rachele, “Il format”, en *Diritti esclusivi en nuovi beni immateriali*, UTET Giuridica, Milán, 2011.

MARTÍN SALAMANCA Sara, “La cuestión de las obras cinematográficas, los formatos televisivos y las adaptaciones cinematográficas de videojuegos: Cuando las

ideas se hacen imágenes”, en *Ideas, bocetos, proyectos y derecho de autor*, Reus, Madrid, 2011.

MCDANIEL James, “Games and game Mechanics under copyright or patent law” (http://www.daviddfriedman.com/Academic/Course_Pages/IP_Theory_13/Papers2Discuss/McDaniel_games_and_game_mechanics.htm).

MERGES Robert P., “Uncertainty and the standard of patentability”, 1992, Berkeley Law Scholarship Repositor.

METKE MÉNDEZ Ricardo, *Lecciones de propiedad industrial*, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (Baker & McKenzie), Bogotá, 2001-2006.

MONTEZUMA PANEZ Oscar, “Formatos de televisión y derechos de autor: una mirada desde la jurisprudencia nacional y comparada”, en *Derecho PUC*, N° 74.

MÓDICA Carmelo, *Derecho paraguayo de marcas*, Editorial Arandurâ, Asunción, 2007.

MOSSET ITURRASPE Jorge, *Contratos*, EDIAR, primera edición, Buenos Aires, 1987.

MOUCHET Carlos et al., “La protección jurídica de las ideas (Derecho de autor y derecho industrial)”, *La Propiedad Intelectual*, OMPI, Ginebra, 1978.

MOUFFE Bernard, *Le droit de la publicité*, Editorial Bruylant, Bruselas, 2013.

NABHAN Victor, “La protección de las ideas fuera del ámbito del derecho de autor y de los contratos expresos”. Jornadas de la ALAI en Sitges, 1992, en *La protección de las ideas*, Madrid, 1994.

NEVES DE CARVALHO Carlos Eduardo, “Contrato de know-how (fornecimento de tecnología)”, en *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, N° 128, Rio de Janeiro, enero-febrero, 2014.

OTAMENDI Jorge, “La competencia desleal”, separata de la *Revista Jurídica de la Universidad de Palermo*, octubre, 1998.

PAJUELO MACÍAS Antonio, “La protección jurídica de los fabricantes de bases de datos en el derecho comunitario y en el derecho español”, *Rev. Esp. Doc. Cient*, 1, 2000 (<http://redc.revistas.csic.es>).

PALAZZI Pablo A., “La exclusión del régimen de Derecho de Autor de las ideas, sistemas, métodos, aplicaciones prácticas y planes de comercialización”, *Universidad de San Andrés*, Documento de Trabajo N° 6, s/f.

PALAZZI Pablo A., “Derecho de autor e ideas. Una solución contractual bajo el nuevo Código Civil y Comercial”, *La Ley* 02/02/2016.

PARADA Pascual, “Las 10 plataformas de crowdsourcing más innovadoras” (<http://www.pascualparada.com/las-10-plataformas-de-crowdsourcing-mas-innovadoras/>) (Consultado el 19/12/16).

- PIVA DE ANDRADE Gustavo, “Formatos de programas de TV e sua proteção: Utopía ou realidade?”, en *Derechos Intelectuales-12*, Editorial Astrea, 2006.
- POETZ Mario Kristin y SCHREIER Martin, “The Value of Crowdsourcing: Can Users Really Compete with Professionals in Generating New Product Ideas?” (Diciembre 17, 2009). *Journal of Product Innovation Management* (<https://ssrn.com/abstract=1566903>).
- POLI Iván Alfredo, *El modelo industrial*, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2008, 26.
- SÁNCHEZ HERRERO Andrés, *El contenido patrimonial del derecho de obtentor*, Academia Nacional de Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2007.
- PONCE MARTÍNEZ Alejandro, “El análisis pericial de novedad y nivel inventivo de patentes”, *Derechos Intelectuales-14*, ASIPI-Astrea, Buenos Aires, 2008.
- RAHMATIAN Andreas, “A fundamental critique of the law-and-economics analysis of intellectual property rights”, en *Methods and perspectives in intellectual property*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013.
- RAJAN Mira Sundara, “Intellectual property law and political transformation: Post socialist reform in Central and Eastern Europe” en *Emerging issues in Intellectual Property*, Edward Elgar, Cornwall, 2007.
- RAMELLO Giovanni B., “Intellectual property and the market of ideas”, en *Forthcoming Review of Network Economics*, Università Cattaneo, 2005, Iv, Issue 2.
- RAMOS GIL DE LA HAZA Andy, “Videojuegos: ¿programas informáticos u obras creativas?”, *OMPI Revista*, agosto 2014 (http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2014/04/article_0006.html).
- RANGEL ORTIZ Horacio, “Patentes para métodos de negocio en América Latina”, en *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, 32 (2011-2012).
- REICHMAN J.H., “Legal hybrids between the patent and copyright paradigms”, en *Columbia Law Review*, Vol. 94.
- REITENOUR Steve, *The Legal Protection of Ideas: Is it Really a Good Idea?*, *William Mitchell Law Review*, Saint Paul, V 18, N° 1.
- RÍOS RUÍZ Wilson R.E., “Esquema de trazado (topografías) de los circuitos integrados. Chips”, en *Derechos Intelectuales-14*, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2008.
- RODRÍGUEZ Carlos E., “Las fallas del mercado” [en línea]. Facultad de Ciencias Económicas San Francisco de la Universidad Católica Argentina, 2013.
- RODRÍGUEZ TAPIA Miguel J. y BONDÍA ROMÁN Fernando, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, primera edición, Madrid, 1997.
- ROZANSKI Félix, “Tutela jurídica de los resultados de las investigaciones clínicas,

en *Derechos Intelectuales-9*, Astrea, Buenos Aires, 2001.

SAIZ GARCÍA Concepción, “Protección de las ideas por el derecho de autor”, en *Ideas, bocetos, proyectos y derecho de autor*, Reus, Madrid, 2011.

SAMUELSON Pamela y SCULTZ Jason, “Clues for determining whether business and service innovations are unpatentable abstract ideas”, 15 *Lewis & Clark L. Rev.* 109 (2011).

SÁNCHEZ ARISITI Rafael, “Las ideas como objeto protegible por la propiedad intelectual”, en *Revista de Propiedad Intelectual*, N° 4, Bercal, Madrid, enero-abril 2000.

SATANOWSKY Isidro, *Derecho intelectual*, T.E.A., Buenos Aires, 1954.

SCHMIDT Luís, “Las reservas de derechos al uso exclusivo dentro del sistema mexicano de la Propiedad Intelectual”, *El Foro, órgano de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.* 13ª época, t. XVI, N° 1, primer semestre, 2003.

SEGAL Sarah, “Keeping in the kitchen: An Analysis of intellectual property protection through trade secrets in the restaurant industry”, *Cardozo Law Review*, Yeshiva University, Nueva York, 2016.

SERRANO MIGALLÓN Fernando, *Marco jurídico del derecho de autor en México*, Porrúa, México, 2008.

SHEMTOV Noam, “Circumventing the idea/expression dichotomy: The use of copyright, technology and contract to deny access to ideas” en *Emerging issues in Intellectual Property*, Edgar Elgar, Cornwall, 2007.

SHERWOOD Robert, *Propiedad intelectual y desarrollo económico*, Heliasta, Buenos Aires, 1992.

SILVEIRA João Marcos, “A proteção jurídica dos segredos industriais e de negócios”, en *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, N° 53, Río de Janeiro, julio-agosto 2001.

SOL MUNTAÑOLA Mario A., *La protección de las ideas*, Tecnos, Madrid, 1997.

SOLER MASOTA Paz, “La protección de las ideas por Derecho de Autor”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, N° 22, Santiago de Compostela, 2001.

SOUZA DE ABRANTES Carlos y ANDRADE Elvira, “Critérios de patentabilidade de métodos de fazer negocios”, en *Revista Brasileira da Propriedade Industrial*, N° 62, Río de Janeiro, enero-febrero 2003.

STRAUS Naomi, “Trade Dress Protection for Cuisine: Monetizing Creativity in a Low-IP Industry”, *UCLA Law Review*, Vol. 59, 2011.

TOMASEVICIUIS FILHO Eduardo, “Invenções não patentáveis: Perspectiva histórica e contornos atuais”, en *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, N° 68, Río de Janeiro enero-febrero de 2004.

TORTRAS Carlos, “La protección de ideas fuera del ámbito del derecho de autor y de los contratos expresos” (Informe español en las Jornadas de la Association Littéraire et Artistique Internationale, en Sitges, 1992), en *La protección de las ideas*, Madrid, 1994.

TRIAILLE Jean-Paul, “La protection des idées par des moyens différents du droit d’auteur, en particulier par le regime juridique de la concurrence deloyale”, en *La protección de las ideas*, Madrid, 1994.

UBERTAZZI Luigi Carlo, *Comentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, cuarta edición, Padua, 2007.

VILLALBA Carlos A. y LIPSZYC Delia, *El derecho de autor en la Argentina*, La Ley, primera edición, Buenos Aires, 2001.

VISCÁN CASTILLO Claudia, “El personaje humano como creación autoral autónoma”, *Revista La Propiedad Inmaterial*, N° 21, Universidad Externado de Colombia, enero-junio 2016.

WILHELM Pascal y BETTATI Christophe, “La protection des idées publicitaires”, en *Legipresse*, N° 48, enero-febrero 2008.

ZUCCHERINO Daniel R. y MITELMAN Carlos O., *Derecho Económico Empresarial*, Errepar, Buenos Aires, 2000.