XXXVI JORNADAS ANUALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

25 de agosto de 2022

Auditorio San Agustín - UCA

Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial

Índice

XXXVI Jornadas Anuales de Propiedad Industrial. Discursos de apertura 1

Uso de marcas. Factores relevantes para determinar uso suficiente para mantener el registro de marca 10

Invenciones universitarias y de las instituciones públicas.....45

NFTs, Contratos inteligentes y Propiedad Intelectual 67

Conflictos de propiedad industrial en las plataformas y Marketplace. ¿Quién resuelve estos conflictos en el mundo virtual? 102

Palabras de Clausura.....144

XXXVI Jornadas Anuales de Propiedad Industrial. Discursos de apertura

Registro de los discursos inaugurales del evento organizado por AAAPI el 25 de agosto de 2022 en el Auditorio de la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires.

Palabras de Matías Noetinger

Agradecemos y damos la bienvenida a todos los presentes. Contamos en este encuentro con casi 250 inscriptos, lo cual consideramos un éxito. Estamos en un lugar nuevo para la AAAPI, nunca habíamos estado en la UCA y tomamos esta decisión pensando en una opción que fuera accesible, que nos permitiera realizar esta actividad con un costo razonable y a su vez conseguir la mayor participación posible. Creemos que la elección y la convocatoria han sido exitosas y seguramente también lo será desde el punto de vista académico, ya que tendremos cuatro paneles sobre temas variados incluyendo marcas, patentes, tecnología y observancia.

Quiero dar también la bienvenida a los funcionarios del Poder Judicial y del INPI que nos acompañan y a los más de treinta asistentes del exterior. Espero que disfruten de las jornadas y de nuestra ciudad.

Este año elegimos una modalidad diferente para la inauguración, luego de estas palabras aprovecharemos para hacer un pequeño panel internacional con los invitados que generosamente me acompañan para que nos cuenten los aspectos más relevantes de sus respectivas asociaciones.

Antes de presentar a los disertantes y darles la palabra quisiera agradecer a la Subcomisión de Actividades Académicas por el excelente trabajo que hacen liderados por Ricardo Gordó Llobell. Ha sido un esfuerzo grande seleccionar entre los muchos temas posibles para estas jornadas solamente cuatro luego de la decisión de realizarlas en un solo día. Quedan muchos temas planteados para próximas jornadas y otros eventos.

Presentaré a continuación a mis compañeros de panel. Contamos con la presencia de Luiz Henrique do Amaral, socio senior del despacho Danneman Siemsen de Brasil y presidente de la AIPPI, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad intelectual, y con Enrique Díaz, socio del Estudio Goodrich Riquelme de la Ciudad de México y Presidente de la ASIPI, Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual.

Antes de darles la palabra quería hacer una pequeña acotación con respecto a la AAAPI y la AIPPI. En el año 2009 AIPPI hizo un evento internacional en la Argentina y el evento fue superavitario y ellos tuvieron la generosidad de participar a la AAAPI para que pudiera pasar de una sede que teníamos que era bastante poco atractiva y no se prestaba para hacer absolutamente nada a la sede que tenemos actualmente, que todos conocen y que nos permite tener un auditorio de hasta 80 personas para hacer eventos y donde estamos muy cómodos y podemos tener las reuniones de comisión directiva. Fue un cambio enorme para la AAAPI y solo se pudo hacer por el aporte de la AIPPI, por lo cual les volvemos a agradecer y destacar ese gesto que tuvieron con nosotros.

Sin más, le doy la palabra a Luiz Henrique do Amaral. Muchas gracias.

Palabras de Luiz Henrique do Amaral[i]

Muchas gracias, Matías por la invitación, como presidente de la AIPPI estoy muy contento de estar aquí. El grupo argentino de la AIPPI es muy importante y lo ha sido por mucho tiempo. Cada vez que el grupo nacional de Argentina plantea un punto o un problema en la AIPPI inmediatamente consideramos que hay que prestarle mucha atención. Es un grupo que, junto con Brasil es muy activo en Sudamérica por lo cual cuando recibí esta invitación me sentí honrado no solo por poder participar en esta ceremonia de apertura sino también por la posibilidad de hablar brevemente sobre la AIPPI, sobre la interacción con el grupo argentino de la AIPPI y especialmente con la AAAPI.

La AAAPI es referente en propiedad intelectual en toda la región y la cooperación que podemos tener en toda Latinoamérica para fortalecer la representación de los grupos locales de la AIPPI es muy importante. El hecho de que yo haya sido electo presidente, aunque ya ha habido muchos otros presidentes latinoamericanos en la Asociación, muestra la importancia creciente de nuestra región dentro de la AIPPI.

Este año cumplimos 125 años. Tuvimos nuestra primera celebración en Bruselas, que contó con muy buena asistencia, nos preocupaba mucho la pandemia, pero fue un evento muy importante que marcó el inicio de nuestros festejos que continuarán en unas pocas semanas en San Francisco con nuestro Congreso Mundial en el que sé que muchos de ustedes ya se han inscripto para participar.

La AIPPI fue originariamente conformada por los mismos visionarios que redactaron e implementaron la Convención de París. Hecho esto, ellos mismos pensaron que era importante buscar una armonización internacional en cuanto a Propiedad Intelectual y ese ha sido, desde el comienzo de la AIPPI, su principal objetivo. ¿Cómo podemos acordar las leyes de propiedad intelectual? ¿Cómo podemos coordinar la práctica y cómo podemos utilizar la propiedad intelectual como una herramienta muy importante para la innovación y el desarrollo?

Lo interesante acerca de cómo la AIPPI fue originalmente diseñada es que está abierta a nuevas tecnologías. La Asociación siempre discute temas de vanguardia de la propiedad intelectual y lo que nos depara el futuro y por eso estamos estructurados en grupos de estudio y comités desde los que se abordan nuevas áreas de tecnología y temas disruptivos en el campo de la propiedad intelectual.

Podría hablar largo rato sobre esto, pero uno de estos temas es, sin duda, lo referido a las patentes esenciales para estándares. Veremos cada vez más en todo el mundo discusiones sobre la aplicación estas patentes que han sido tratadas, especialmente en nuestra región y en particular en Brasil y Colombia, de manera compleja porque los tribunales tienden a aplicar las reglas generales para la observancia de las patentes, también a las patentes estándar. Precisamente porque las tecnologías son tecnologías que son necesarias y e imprescindibles para la

industria es natural que ya haya un cambio de carga de la prueba a favor del titular de la patente y en contra de los llamados infractores. Entonces, si tenemos un producto y esa patente no es evitable, significa que ya tiene una suposición de infracción. Esto es muy positivo para el titular de la patente, pero también conlleva un problema, ¿debería este titular de la patente tener derecho a todo tipo de mandatos judiciales, todo tipo de medidas regulares y recursos contra la infracción? Esto demuestra que hay mucho desarrollo por hacer. En muchas jurisdicciones, el titular de una patente estándar tiene el beneficio de una suposición de infracción. Pero, por otro lado, está claro que lo que hay que discutir es el monto de las regalías. ¿Son amigables? ¿Son justas, razonables e igualitarias? En muchas jurisdicciones de nuestra región esto sigue siendo un problema. Así que les doy esto como un ejemplo de cuán importante es que nuestros miembros estén activos, que nuestros grupos nacionales llamen la atención sobre estos temas de estudio a los delegados de la AIPPI que llevarán los temas a los comités de estudio para ayudar en el desarrollo de las posibles resoluciones para armonizar las prácticas de la propiedad intelectual en todo el mundo.

En este momento contamos con 131 países participantes, 65 grupos nacionales y 9000 miembros. Por supuesto Europa que ha sido el lugar de origen de AIPPI seguirá siendo decisiva en términos de números de conformación, pero Asia y Latinoamérica son actualmente muy importantes. De esta forma AIPPI se está transformando realmente en una asociación internacional con largo alcance. Tenemos acuerdos estratégicos con EPO (European Patent Office), WIPO (World Intellectual Property Organization), USPTO (United State Patent and Trademark Office), con las Oficina de Patentes de Japón y con la Oficina de Patentes de Corea. Organizamos cada año misiones con delegados para tener reuniones con estas autoridades. Hemos estado siguiendo muy de cerca el IP-5, que son las cinco oficinas de PI más grandes del mundo que están proponiendo nuevas regulaciones y quieren coordinar las reglas de procesamiento especialmente de patentes y la AIPPI ha participado de esta reunión.

No quisiera tomar más tiempo por lo cual agradezco nuevamente a la AAAPI por la invitación y al grupo nacional. Deseamos mantener una estrecha relación con ustedes y estoy seguro de que tendremos un excelente programa hoy y que será muy interesante. Muchas gracias.

Palabras de Enrique Díaz

Muchas gracias, Matías y buenos días a todos. Cuando recibí la invitación para estar presente en estas jornadas acepté gustosamente por tres motivos. Uno, por el afecto personal que tengo por Matías, segundo por la cantidad de asociados argentinos que tenemos en la ASIPI que son actualmente 73 y esperamos que después de hoy sea mayor, y tercero por el amor que yo tengo por este país (salvo en el fútbol) porque mi bisabuela y mi abuela eran argentinas, nacidas aquí en Buenos Aires, parte de mi sencillez viene de este hermoso país.

Como presidente de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual quisiera contarles que en los últimos años hemos estado trabajando en volver a la asociación más institucional, cambiando y creando mayor cantidad de contenido académico. Actualmente y siempre, el eje de la asociación han sido los comités de trabajo. Sin embargo, hoy estamos produciendo gran cantidad información académica en diferentes áreas. Por una parte, tenemos todos los jueves webinars, tratamos de llevar y tocar distintas aristas de la propiedad intelectual: aspectos económicos, académicos, profesionales, etc. Continuamos con ASIPI Academia, desde donde hace dos días lanzamos los cursos de jurisprudencia en donde ya tenemos 56 personas inscritas y vienen más. Estamos buscamos crear una visión distinta en los abogados, agentes y personas que se dedican a la propiedad intelectual. ¿A qué me refiero con una visión distinta? Desde mi óptica la propiedad intelectual tiene que monetizarse. Propiedad intelectual que no se monetiza, no tiene razón de ser. Monetizar es también poder dar a los propios abogados y a los asociados de la ASIPI más y mayores herramientas para que puedan venderse a sí mismos en un mundo con tanta competencia y puedan dar mejores servicios, mejores opiniones a

sus clientes, pero sobre todo tengan mayores elementos para poder diferenciarse con respecto a sus colegas y destacarse. Nuestras jornadas se van a llevar a cabo del 4 al 7 de diciembre de 2022 en la ciudad de Medellín, Colombia. Continuaremos después con el Seminario de Quito y el próximo año, con jornadas en Ciudad de México, donde yo dejaré la Presidencia de la Asociación. Quisiera entonces extenderles nuevamente una invitación para que se asocien y participen en la ASIPI, y si no quieren asociarse, invitarlos a que participen de las jornadas y de los congresos. Notarán que el contenido académico es de alta calidad y que el ADN que caracteriza a nuestra asociación que es la hermandad, es único. Creo que encontrarán una buena base para poder hacer networking, afianzar relaciones personales y con clientes y, sobre todo, un espacio de esparcimiento también muy saludable.

En nombre propio únicamente agradecer nuevamente a Matías y desearles que tengan unas muy exitosas jornadas el día de hoy.

Palabras finales de Matías Noetinger

Muchas gracias, Enrique. Aprovecharé los minutos que nos quedan para comentar que, como saben, el próximo mes de septiembre concluye mi presidencia y mi participación en la Comisión Directiva de la AAAPI después de 12 años. La Asamblea suele ser un evento pequeño y con una participación acotada de los socios por lo cual quiero aprovechar este momento, ya que hay aquí presentes muchos socios y muchos profesionales de la propiedad industrial e intelectual para hacer una despedida pública de mi participación, que se compone de un agradecimiento principal a la AAAPI y a los socios por haberme permitido ingresar a la Comisión Directiva y permanecer en ella 12 años interviniendo en la Dirección de la asociación. La AAAPI me dio la oportunidad en 2010 conocer lo que es la participación en la actividad voluntaria y ese aspecto del cual me volví fanático, no sé si demasiado porque ahora tengo muchas comisiones directivas, y donde me sorprendió ver lo que uno puede lograr con ese trabajo no interesado y volcándose

a una tarea común en pos de un objetivo claro. El aspecto voluntario de este tipo de trabajo abre un montón de posibilidades, esa es la realidad, las organizaciones en que las que uno puede participar dan un montón de oportunidades de desarrollarse personal y profesionalmente y eso es lo que a mí me permitió la AAAPI. Yo creo que el ser líder se nace y se hace y en mi caso considero que fui aprendiendo cómo convertirme de alguna manera en líder de algún tipo de proyecto, pero la AAAPI me dio esa primera oportunidad. Voy a estar siempre agradecido a Ale Breuer, a Caro Fernández y a Iván Poli, que fueron los tres presidentes que me precedieron y con los cuales participé y tuve la oportunidad de compartir comisión directiva en distintas posiciones. Ale, gracias por haberme convocado. Carolina fue una presidenta espectacular, con una personalidad bárbara e Iván desde su ingreso fue un aporte invaluable para para la AAAPI, ni hablar cuando fue presidente, así que los tres muchas gracias y también a quienes hoy integran la Comisión Directiva que fueron mis compañeros, muchos de ellos ante un montón de años. Gastón Richelet, que actualmente es secretario y será a partir del mes que viene el próximo presidente, Agustina Martínez Estrada, que es la vicepresidente, Juan Berton Moreno, que es el actual tesorero, Ricardo Gordó Llobell Vocal, Graciela Pérez, Juan López Mañan y Mingo Palacio. Muchas gracias a todos, ha sido un orgullo y un placer trabajar con ustedes. También quería hacer un reconocimiento a Flavia Fita, nuestra asistente que es la mejor asistente que una asociación como la nuestra podría tener y también mencionar que una de las cosas que implementamos durante mi presidencia y que espero podamos continuar es una Sub Comisión de Comunicaciones y contratar a una profesional que nos ayude en eso. Considero era algo que nos faltaba para hacerlo de forma más orgánica y Clara Sporleder hoy nos ayuda con esto. Gracias Clara y el reconocimiento a la sub comisión de comunicación que se armó y que está trabajando muy bien. Obviamente es un trabajo que lleva mucho tiempo desarrollar está en curso, pero creo que estamos trabajando muy bien, tanto en la comunicación interna como en la comunicación externa de la AAAPI y enfocada no solo en temas de propiedad industrial intelectual, sino también en resaltar el valor de la actuación del agente de la propiedad industrial en la vida comercial y la actividad económica de nuestro país.

Para terminar, agradezco a mis socios que durante estos 12 años sostuvieron el tiempo que tuve que dejar de aportar al estudio y dedicar a la Asociación. Y a Miguel, Mariana, Pablo, a mi padre que es mi socio también, no solo por eso sino también por haberme mostrado con su ejemplo cómo tenía que proceder. Espero haberlo hecho bien.

Sin más, agradeciendo mucho, doy ahora sí, por inauguradas estas 36º Jornadas Anuales de la AAAPI, espero que disfruten y que tengamos un gran evento. Muchas gracias.

[i] El disertante hizo su intervención en Inglés. Se incluye a continuación la transcripción en idioma original.

Thank you very much Matias for the invitation, as ex President of AIPPI I'm very happy to be here, the Argentinian group of AIPPI is a very important group, has been a very important group for a long time. Every time within AIPPI the national group of Argentina is raising a point or an issue, I immediately the entire world pays a lot of attention. It is group that together with Brazil, in South America, have been very active within AIPP, so when I got your invitation I was very pleased to be able to come and to talk a little bit, not only participate in the opening ceremony, but to talk a little bit about AIPPI, the interaction of AIPPI with the Argentinian group of AIPPI, and specially AAAPI. AAAPI is instrumental for intelectual property in the entire region. Therefore, the cooperation that we can have in the entire region of Latin America for strenghtening the representation of the local national groups within AIPPI is very important . The fact that I've been elected President, before me there was already many other Latin American Presidents for AIPPI, but this shows the growing importance of our region within AIPPI. This year AIPPI is completing 125 years of existence. We had our first celebration in Brussels, it was very well attended, we were very concerned about the pandemic and all that, but it was a very important event and it marked the beginning of the celebrations, and will continue with the celebrations within a few weeks in San Francisco, for our World Congress and I know many of you have already registered to participate. AIPPI was originally formed by the same visionaries that draft and implemented the Paris Convention. After implementing the Paris Convention, those visionaries thought it was very important to have an international harmonization of Intellectual Property. And that has been, since the inception of AIPPI, the main objective of AIPPI. How we can harmonize the intellectual property loss? How we can harmonize the practice and make the intellectual Property as a very important tool for innovation and development?

And the interesting thing about how AIPPI has been originally designed, is that we are open to new technologies. AIPPI always discusses the cutting-edge issues of intellectual property everything that's coming into the future so that's why we are structured in a way that we have our study groups and study committees that are always addressing in new areas of technology or new issues within intellectual property that have to be addressed. One of them, I could certainly speak for a long time, but one of them for instance right now regards standards essential patents. We'll see more and more around the world the discussions on the enforcement of the standard patents. Standard patents have been dealt, especially in our region and especially in Brazil and Colombia, on a very difficult way because the Courts tend to apply the general rules for enforcement of patents, also to standard patents. But exactly because the technologies are technologies that are necessary and not avoidable by the industry, it is natural that you have already a shift of burden of proof in favor of the patentee and against the so-called infringers. So, if you have a product and that patent is non avoidable, it means that you have already an assumption of infringement. That's a benefit for the patenee. For the patentee that offers the patent as standard, that's very positive. But it's very on the one hand, there is this benefit, but then there is an issue is should this patentee be entitled to all sorts of injunctions, all sorts of regular measures and remedies against infringement? So, this shows that there is a lot of development to be done. In many jurisdictions the patentee of a standard patent has the benefit of an assumption of infringement. But on the other hand, it is clear that what has to be discussed is the amount of royalties. Are they friend? Are they fair, reasonable, nondiscriminatory? But not injunctions. In many jurisdictions in our region this is still an issue. So, I give you this as an example of how important it is for our members to be active, for our national groups to appoint to this study questions of AIPPI delegates that will bring the issues to the attention of this study committees help in the development of the potential resolutions, to harmonize the principles around the world. So that's the main task of AIPPI, is really to foster intellectual property and to harmonize the practice of intellectual property worldwide. Right now, we have 131 countries participating, 65 national groups, 9000 members. Of course, Europe which has been the birthplace of AIPPI is continued to be very decisive in terms of the numbers for AIPPI. But Asia now is very important, Latin America is very important. So AIPPI is really becoming an international association with a long reach. We have strategic agreements with the EPO, with WIPO, with USPTO, with Japan Patent Office, Korea Patent Office. We organize every year missions with delegates to have meetings with all these authorities. We have been following very closely the IP-5 which are the five largest IP offices there are coming up with new rules, they want to harmonize within the IP-5 the prosecution rules for patents, especially for patents, and AIPPI's been very vocal and participating of the meeting. I think my, my time is already up. So again, AAAPI thanks for having us. We want to continue to have a very close relationship with AAAPI and the National group and I hope and I'm sure that we are going to have an excellent program today and it will be very interesting to follow. So thank you very much.

Uso de marcas. Factores relevantes para determinar uso suficiente para mantener el registro de marca

Registro de las intervenciones del panel llevado a cabo el 25 de agosto de 2022, como parte de las XXXVI Jornadas Anuales de Propiedad Industrial organizadas por AAAPI, en el Auditorio de la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires.

Introducción del moderador: Diego Bouché Ocampo (Ferrer Reyes, Telechea & Bouché)

Este panel desarrollará el tema "Uso de marcas" que pareciera muy trillado, sobre el cual los clientes nos preguntan permanentemente y sobre el que ha habido talleres y presentaciones incluso desarrollados por estos mismos oradores. Sin embargo, desde que a partir de junio de 2023 se pondrá en vigencia el instituto de la caducidad parcial que marca un hito dentro de las enormes transformaciones que han acaecido desde 2018 en la gestión Dámaso Pardo y la pluma de Carlos Gallo.

Quedarán algunos aspectos sin desarrollar que se han omitido deliberadamente para no caer en generalidades

Disertación compartida por Cecilia Rinaldis[1] (Marval, O'Farrel & Mairal) y Alejandro Breuer Moreno (G. Breuer)[2]

[1] **Cecilia Rinaldis** es abogada egresada en el año 2006 de la Universidad de Buenos Aires y actualmente asociada en el estudio Marval O'Farrell & Mairal. Ha forjado su carrera en Abeledo Gottheil Abogados y otros estudios.

[2] **Alejandro Breuer Moreno** se especializa en Propiedad Industrial. Es abogado egresado en 1991 de la Universidad Católica Argentina. Se unió a G. Breuer en 1987 y es socio desde 1994. Es Agente de la Propiedad Industrial, miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial (AAAPI), de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI), de la Asociación Internacional para la Protección

Para dar inicio al panel repasaremos algunas consignas relacionadas con el uso y los requisitos de uso y la importancia para la conservación, para luego adentrarnos en el tema central.

Desde la sanción de la ley 22.362 el requisito de uso de la marca es esencial para conservación de registros, tanto para su renovación como para evitar caducidades. Este requisito se encuentra ampliado con las últimas modificaciones introducidas por la ley 27.444.

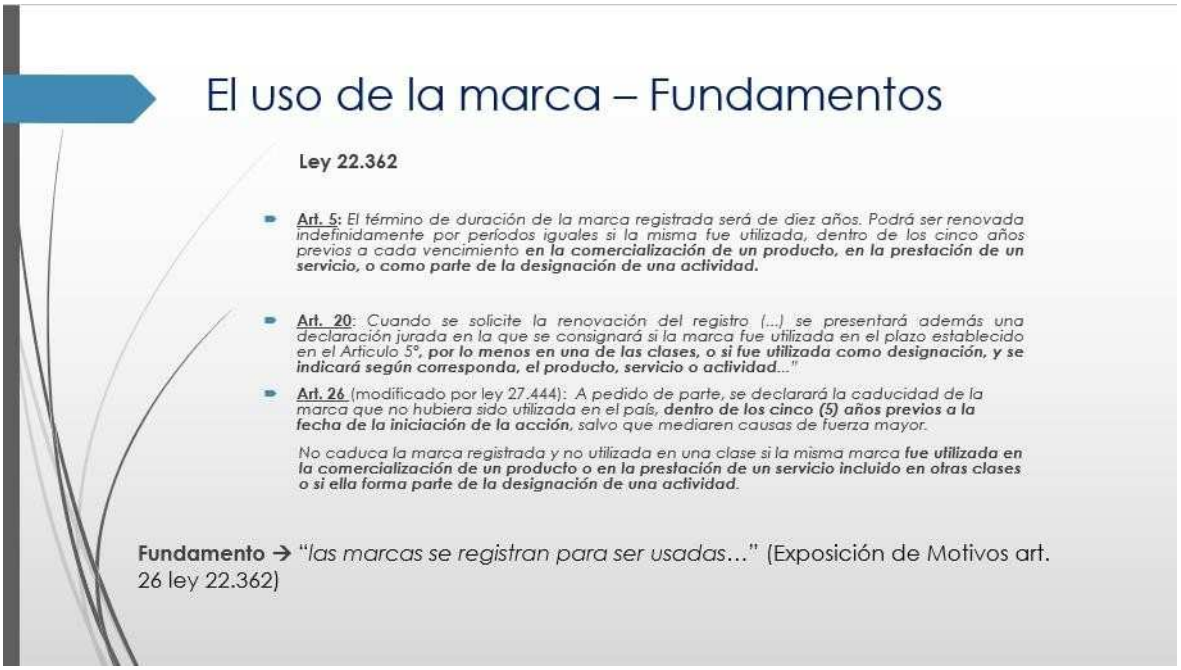

Imagen 1

La ley 22.362 establece en su artículo 5 un plazo de vigencia para las marcas de 10 años, indicando que podrán ser renovadas indefinidamente por períodos iguales si las mismas fueron utilizadas dentro de los 5 años previos a cada vencimiento en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio o como parte de la designación de una actividad. El artículo 20, que se refiere a la renovación,

de la Propiedad Intelectual (AIPPI), y de la Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI). Ha participado como orador en seminarios y conferencias, y es autor de varios artículos publicados en distintas revistas especializadas.

establece que cuando se solicite la renovación de un registro se presentará además una declaración jurada en la que se consignará si fue utilizada en el plazo establecido por el artículo 5 por lo menos en una de las clases o si fue utilizada como designación indicando el producto, servicio o actividad.

Asimismo, en el mensaje de elevación de la ley se indicó que es requisito esencial para poder renovar una marca que haya sido utilizada en los 5 años previos al vencimiento del término del registro y que el uso de la marca para cualquier producto o servicio es suficiente para renovar los registros marcarios en otra clase, consagrándose así la posibilidad de registro de marcas de defensa, aspecto que trataremos más adelante.

Ninguna de estas normas fue modificada por la ley 27.444 y coexisten con el actual artículo 26, que incorpora nuevos requisitos de uso. Este último, en su anterior redacción, establecía la posibilidad de pedir la caducidad de aquellas marcas que no hubiesen sido utilizadas dentro de los 5 años previos al planteo de la acción, pero en lo relacionado con el uso indicaba que no caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma fue incluida en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio considerado en otras clases o si ya formaba parte de la designación de una actividad.

En resumen, el uso es una condición esencial y necesaria para la conservación del registro sobre una marca. Hasta la última modificación era necesario para su renovación y para impedir caducidades y en la actualidad se extendió también al mantenimiento de registro y a las caducidades parciales.

Sobre el fundamento de este requisito de uso observamos que la obligatoriedad incorporada por la ley 22.362 respondió a la búsqueda de solución de proyecciones justas, fundada en la finalidad que debe cumplir la marca y el registro. En efecto, en la exposición de motivos del artículo 26 de la ley 22.362, se estableció que las marcas se registran para ser usadas o con fines defensivos, considerándose el plazo de 5 años como razonable para comenzar la utilización de la misma.

Encontramos de esta forma que el dinamismo que se da en la realidad del mercado y en los negocios se contrapone en alguna medida al sistema registral y al plazo de vigencia de los registros. La caducidad permite purgar el registro de aquellos signos destinados a identificar ciertos emprendimientos que, a pesar de haber contado con cinco años para lanzarse al mercado, no lo hicieron. Se trata de depurar las marcas que no están siendo destinadas a cumplir su finalidad de identificar un producto o servicio y que bloquean a un tercero la posibilidad de registrarlas y usarlas.

Si bien no hay estadísticas oficiales, de acuerdo con la información que pudimos relevar, encontramos que durante los años 2020 y 2021 vencieron 145.250 registros y, en ese mismo periodo, se presentaron un total de 56.695 solicitudes de renovación, lo que representaría una tasa de renovación de alrededor del 39%, demostrando que más de un 60% de los titulares pierden interés en el registro de la marca durante su vigencia.

No obstante, debemos tener en cuenta que en muchos casos se trata de marcas mixtas o figurativas que están destinadas a cubrir empaques, insignias, logotipos o etiquetas y es habitual que, por temas de marketing e imagen comercial, a través de los años se vayan actualizando, por lo cual la no renovación no necesariamente responde a la pérdida de interés, sino a que los titulares presentaron una nueva solicitud que se adecue a la nueva insignia del titular.

Sistemas aplicables a la caducidad de marcas

Existen tres sistemas para referirnos a la caducidad. El primero es uno amplio que rige todavía en la Argentina en el cual la marca puede ser usada para un solo producto y mantenerse vigente en las 45 clases.

El segundo sistema es restringido, contrario al anterior y establece que el uso es necesario con relación a cada uno de los productos cubiertos por una marca y si no se usa con relación a cada uno de ellos puede ser caducada, parcial o totalmente. El caso más típico de este sistema es por ejemplo si tenemos caramelos y

chocolates en un registro y lo usamos solo para caramelos. Nos pueden pedir la caducidad para chocolates, aunque sean productos estrechamente vinculados.

El tercer sistema es el intermedio, que es el que adoptó la Argentina en 2018 y va a entrar en vigencia a partir de 2023 en el cual se permite mantener los productos para los que la marca se usa y algunos otros que estén o vinculados o sean similares o conexos. Este sistema intermedio parece muy prudente para nuestra idiosincrasia porque permite mantener parcialmente las marcas de defensa con el objeto no tanto de las oposiciones, porque las oposiciones con una marca registrada para caramelos contra los chocolates funciona perfectamente bien (no está en duda que los titulares aún de marcas muy limitadas pueden oponerse con éxito a marcas similares o confundibles para productos similares) sino para poder perseguir infractores que, en caso de que tuviéramos registros tan limitados, pudieran usarla para productos parecidos. En dicho contexto, no es lo mismo tener que recurrir a la ley de competencia desleal o a algún instituto mixto que a poder atacar ese uso con una marca registrada.

Con respecto a otros países, la mayoría otorga plazos de entre 3 y 5 años a un titular para que comience el uso antes de que se pueda pedir la caducidad. Venezuela es el único caso que pudimos relevar que tiene un plazo exiguo de 2 años. Como se observa en la imagen 2, Argentina y la mayoría de los países de la región establecen el período de 5 años.

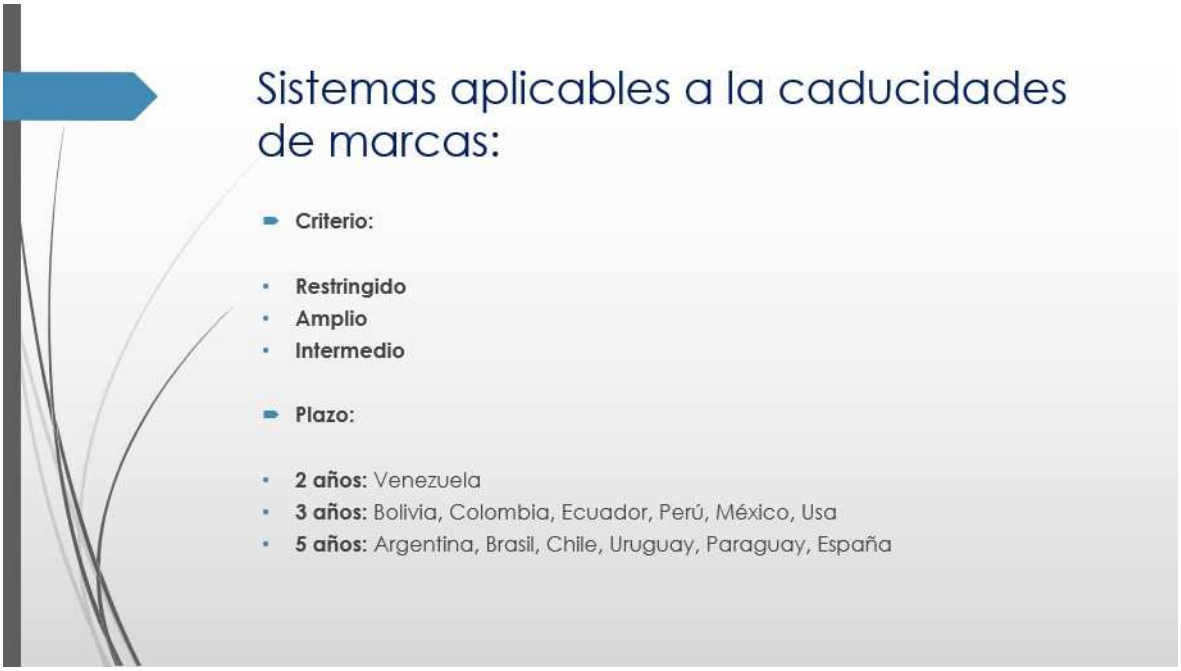

Imagen 2

Importancia del uso – Declaración jurada de medio término

Entre las novedades que trae la última modificación a la ley encontramos que entre los requisitos de uso se incorpora la declaración jurada de medio término, en el último párrafo del artículo 26, sustituido por el artículo 74 de la ley 27.444. El mismo establece que una vez cumplido el quinto año de vigencia de la marca y conseguido registro y antes del sexto año, su titular deberá presentar una declaración jurada respecto del uso que hubiese hecho de la marca hasta ese momento.

Por su parte, el Decreto reglamentario 242/2019, establece que dicha declaración jurada deberá ser acompañada por todos aquellos registros marcarios que a la fecha de la entrada en vigencia de la modificación hubieran cumplido 5 años.

Luego, por la Resolución 123/2019, se aclaró que aplica a los registros concedidos a partir del 12 de enero del 2013. El nuevo decreto reglamentario establece que la falta de presentación de la declaración jurada hará presumir la falta de uso de la marca, salvo prueba en contrario. También indica que, en el caso de aquellas renovaciones que sean presentadas en tiempo y forma, si no se cumplió con este

requisito y se abonó la tasa correspondiente, no se dará curso a las solicitudes de renovación.

Con la incorporación del instituto de caducidad parcial se impone la necesidad de analizar qué se informará en esta declaración de medio término, en vistas de que al momento de la renovación de la marca también deberá presentarse una declaración jurada en relación con los productos o servicios para los cuales la marca fue utilizada.

Si bien en este caso la norma no incorpora otra condición de uso que el denunciar a aquel uso que se hubiese hecho de la marca hasta ese momento, lo cierto es que la misma norma trae esta posibilidad de plantear caducidades parciales y, teniendo en cuenta que a partir de junio de 2023 será posible hacerlo en relación a aquellos productos o servicios para los cuales la marca no se hubiese utilizado, en la práctica es recomendable que en las declaraciones de uso se denuncie el mismo en relación a los productos o servicios registrados o relacionados.

Asimismo, listar en esta declaración jurada de medio término, no la totalidad de los productos reivindicados por registro sino solo algunos de ellos, hace presumir en cierta medida que los no listados no fueron utilizados, pero se trata de un elemento que admitirá prueba en contrario.

Lo mismo ocurre con las renovaciones, que en muchos casos están registradas para toda la clase. La práctica actual y la recomendación hacia los clientes debería ser la renovación de los registros únicamente para aquellos productos o servicios para los cuales efectivamente se haya utilizado.

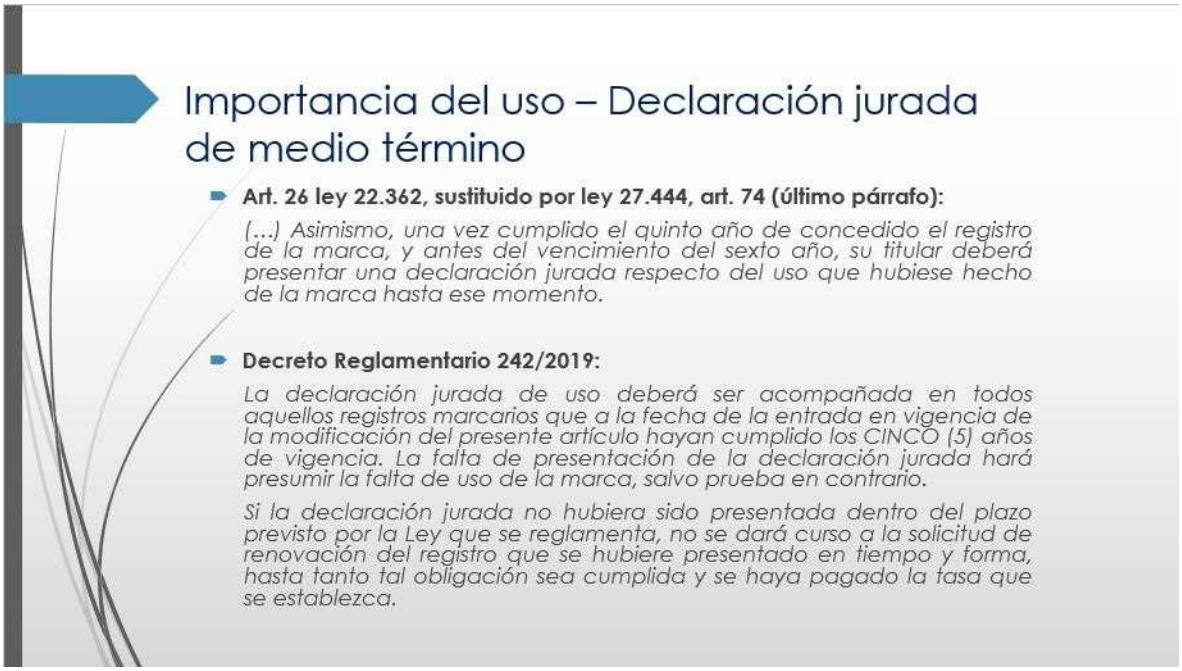

Imagen 3

Descripción de marca y caducidad parcial

La modificación del Decreto de Necesidad y Urgencia 27218, ratificado por la ley 27.444, incorporó la posibilidad de la caducidad parcial con el siguiente texto:

No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio ***afín o semejante*** *a aquellos, aun incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad relacionada con los primeros*.

Sin intentar hacer un análisis muy extenso de lo que significan los términos “afín” o “semejante”, de las definiciones dadas por la Real Academia Española se los puede relacionar con los conceptos de “parecido” o “similar”.

Para pedir la caducidad de una marca necesitamos saber qué distingue esa marca. No podemos atacar total o parcialmente y decir “se usa para estos productos, estos son afines o no son afines a estos” si no están claramente especificados qué productos o servicios distingue la marca. Por este motivo, las directrices de la INTA

para el estudio de solicitudes de marca estiman que los productos o servicios de una solicitud deben ser descriptos clara y específicamente y desaconseja el uso de toda la clase o de los exordios porque son ambiguos, porque cambian a lo largo del tiempo y después se deben reclasificar productos de una clase a otra. En este sentido el INPI dictó la resolución 288/2019 a partir de noviembre de 2019 que impide la presentación de marcas que indiquen toda la clase o fórmulas similares. Este es un avance importante, pero todavía es necesario un estudio y un desarrollo adicional del tema. El INPI adoptó la herramienta TMclass para evitar tener que verificar si los productos o servicios reivindicados en una marca están correctamente clasificados. La herramienta es muy buena y evita que el INPI tenga que hacer el examen de admisión en cuanto a que los productos están bien clasificados, pero también es una herramienta pensada para que el solicitante indague cómo describir los productos de su solicitud y por lo tanto tiene cientos de fórmulas que muy similares entre sí. Por ejemplo, en la clase 3 para “jabones” se encuentran también los jabones perfumados, jabones desodorantes, jabones cosméticos, jabones con fragancia y 39 posiciones más relacionadas. En el caso de “vehículos”, en la clase 12 hay 99 posiciones que incluyen el término. La herramienta nos permite seleccionar todas las opciones y repetir en una misma solicitud vehículos, vehículos náuticos, vehículos marítimos, vehículos acuáticos, vehículos subacuáticos y cualquier otro vehículo parecido, pudiendo llegar a tener una solicitud de marca como la de la imagen 4, que muestra solo el 50% de la limitación y no es ni clara ni concisa, ni específica

Imagen 4

Para atacar de caducidad parcial esta marca el INPI debería resolver si son afines o semejantes o se han usado 3000 posiciones por la falta de una descripción clara y específica de los productos que se quieren vender. En cualquier caso, el INPI debería tomar alguna medida, como por ejemplo arancelar posiciones adicionales a cierta cantidad o a través de una definición más precisa de cómo deben ser descriptos los productos o servicios incluidos en la solicitud. Si no avanzamos en este sentido, va a ser muy difícil en el futuro estudiar caducidades parciales por una cuestión de practicidad, no de una cuestión legal y técnica. Durante años era más fácil pedir para toda la clase y los clientes preferían por considerar que tenían una protección más amplia y no tenían riesgos. Hoy entendemos que debemos tomarnos el trabajo de realizar descripciones claras y específicas para una mejor protección del cliente y simplificarle la vida a los colegas cuando eventualmente tengan que negociar una oposición o en el futuro una caducidad.

Procedimiento de resolución de caducidades

Repasaremos brevemente el procedimiento propuesto para la resolución de oposiciones.

El Decreto reglamentario N° 242/2019 estableció que el procedimiento para la resolución de las caducidades sería determinado por el INPI y que, hasta entonces, se regiría por la Ley de Procedimientos Administrativos. Finalmente, por la Resolución N° 279 se aprobó el reglamento para la resolución de caducidades en sede administrativa, que se incorporó como Anexo N° 4 a la resolución 183/2018.

Esta resolución establece que podrán ser objeto de caducidad aquellas marcas registradas con una antigüedad mayor a 5 años.

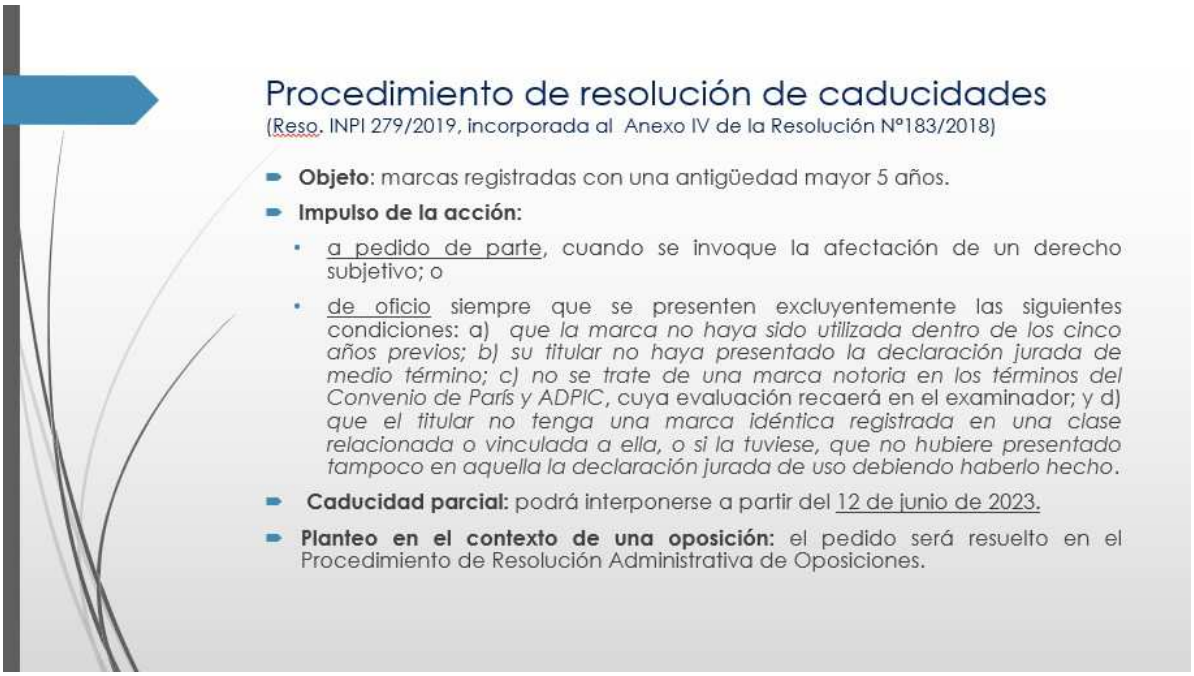

Imagen 5

En cuanto al impulso de la acción, podrá ser a pedido de parte y siempre que se invoque la afectación a un derecho subjetivo, es decir, la existencia de interés legítimo. En caso de ser realizada de oficio por la Dirección Nacional de Marcas se requiere que se verifiquen conjuntamente las siguientes condiciones: que la marca no haya sido utilizada dentro de los 5 años previos, que su titular no haya presentado

la declaración jurada de medio término, que no se trate de una marca notoria, que el titular no tenga una marca idéntica registrada en una clase vinculada a ella, o si la tuviese, que no hubiese presentado tampoco en aquella la declaración jurada de medio término.

Asimismo, el primer artículo establece que estas acciones podrán interponerse a partir del 12 de junio de 2023.

También señala que en caso de que la caducidad se presente en el contexto de una oposición va a ser resuelta en el procedimiento de resolución administrativa de oposiciones y establece los requisitos formales para la procedencia del pedido de caducidad. En la solicitud se deberá incluir el nombre y domicilio tanto del solicitante como del titular de la marca atacada, la indicación del derecho subjetivo afectado, la individualización de la marca cuya caducidad se pide, los hechos en los que se funde, la prueba que haga su derecho y acompañar el pago de arancel correspondiente.

Se faculta al INPI para rechazar aquellas solicitudes de caducidades que no cumplan con requisitos formales enumerados, que hayan sido planteadas y/o resueltas en un procedimiento de resolución de oposiciones, o que no hayan sido previamente planteadas dentro de los últimos 5 años, es decir, donde ya existe un proceso pendiente o resuelto, y también en el caso de que se planteen antes de cumplido el plazo desde su incorporación, antes del 12 de junio de 2023.

En efecto, en los pocos casos que se han resuelto y que hemos podido verificar, se realizaron planteos de caducidad por la falta de cumplimiento de los requisitos formales o por considerar que el derecho subjetivo había devenido abstracto

Es importante destacar que la potestad de la Dirección Nacional de Marcas de rechazar los pedidos de caducidad no es una obligación. Cuando se trata de requisitos meramente formales, como la indicación del nombre y el domicilio del titular de la marca, cuando la marca ya ha sido individualizada y esa información además está en el registro, debería darse la posibilidad a los solicitantes de que subsanen ese error por medio de una vista bajo apercibimiento de tenerlo por

desistido, abonando a la simplificación del proceso, que es el espíritu que se persigue con esta nueva reglamentación.

Hemos visto un caso donde se presentó un recurso de reconsideración contra la resolución que dictó el rechazo que, sin duda la tramitación de esa instancia recursiva no se alinea con el espíritu que persigue y a la vez se contrapone con el principio de informalismo a favor del administrado.

Otra cuestión importante para considerar es que este rechazo puede resultar en consecuencias gravosas, porque si bien el solicitante puede representar el pedido de caducidad, también podría pasar que entre el rechazo y el pedido de nueva solicitud el titular haga uso de la marca y de esa manera la caducidad se frustraría.

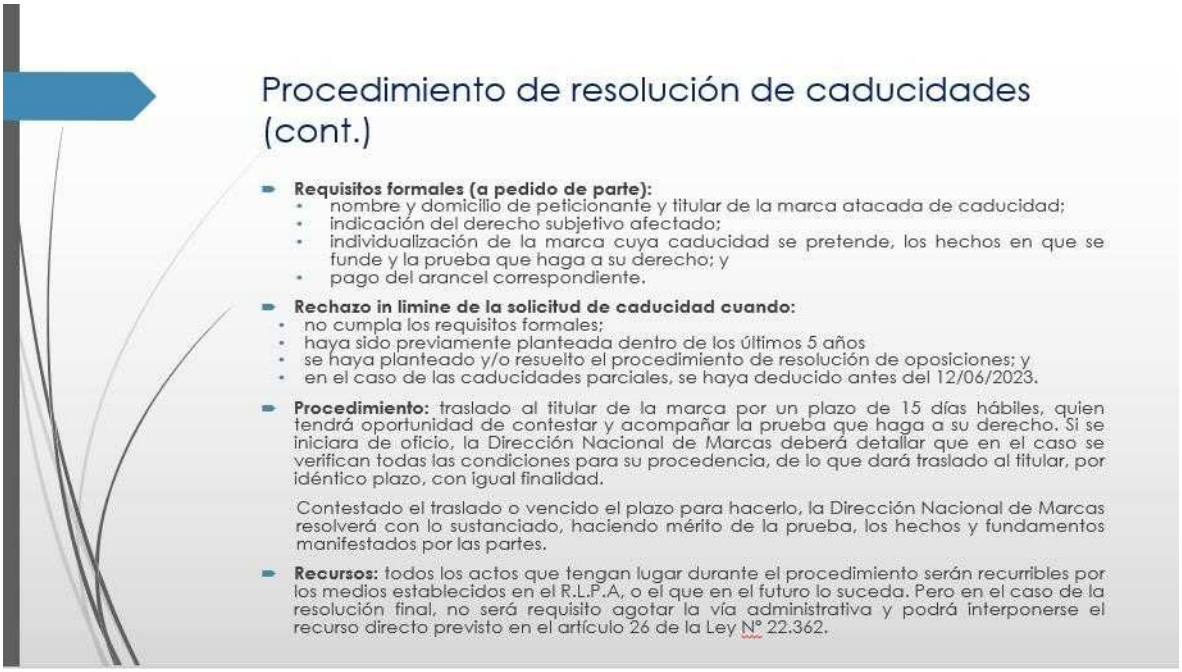

Imagen 6

Continuando con el procedimiento, una vez presentado el pedido se dará traslado al titular de la marca por un plazo de 15 días. Éste tendrá oportunidad de contestar y acompañar la prueba que considera relevante en apoyo al derecho en el que se funde.

Asimismo, se establece que si es iniciado de oficio la Dirección Nacional de Marcas deberá verificar que se den los requisitos de procedencia, tras lo cual dará traslado con la misma finalidad y por el mismo término al solicitante.

Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Dirección Nacional de Marcas resolverá con lo sustanciado, haciendo mérito de la prueba, los hechos y los fundamentos manifestados por las partes.

Finalmente, se indica que todos los actos que tengan lugar durante el proceso serán recurribles por los medios establecidos en el reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, y que contra la resolución final podrá interponerse ante la Cámara Federal Civil y Comercial el recurso directo previsto por el artículo 26, sin necesidad de agotar la vía administrativa.

Como conclusión, si bien es cierto que este procedimiento rige para las caducidades en general, sin distinción de si son totales o parciales, creemos que la inclusión de requisitos específicos de la caducidad parcial redundaría en la eficacia del procedimiento y la finalidad que tiene.

Es cierto que entre los requisitos señala que se debe indicar cuál es la marca atacada de caducidad y el solicitante puede y debe, a partir de 2023 indicar contra qué productos o servicios dirige la petición, pero en estos casos también se plantea qué va a suceder cuando ello no se ha indicado. La lógica indica que deberían ser tomadas por pedidos de caducidad total.

El siguiente interrogante entonces es, en esos casos que el titular prueba uso solamente en relación a determinados productos o servicios protegidos por el registro, pero no en relación a la totalidad, si se rechazará el pedido de caducidad o se dará lugar parcialmente. En principio debería hacerse lugar parcialmente al pedido en la medida que subsista el interés legítimo para la acción, teniendo en cuenta el derecho subjetivo invocado por el solicitante.

Asimismo, en aquellos casos donde se pida la caducidad parcial y se verifique el cumplimiento del mandato legal, claramente se admitirá el pedido de caducidad parcial, pero habrá que analizar qué pasará en aquellos casos donde se pida la

caducidad de determinadas posiciones, el titular acredite uso en relación a alguna de ellas posiciones y el examinador tenga la tarea de analizar si ese uso es suficiente para considerar que hubo uso de la marca en relación a los productos o servicios protegidos por el registro o si son afines o semejantes. Será una tarea no menor y en algunos casos podrá ser muy engorrosa cuando el examinador se encuentre con una lista infinita de productos o servicios que están protegidos para todas las posiciones del TMclass.

Por cuestiones de extensión de esta exposición no profundizaremos en esta introducción en todos los factores relevantes para resolver estas caducidades, como algunas cuestiones de suficiencia de uso, de identidad del signo, de quién es el usuario de la marca, el ámbito territorial del uso, etc. No obstante, nos parece relevante recordar que existe jurisprudencia de los tribunales federales con relación a todas estas materias que será de aplicación por la Oficina de Marcas para evitar que todas sus resoluciones sean revisadas en la Cámara por medio de la apelación.

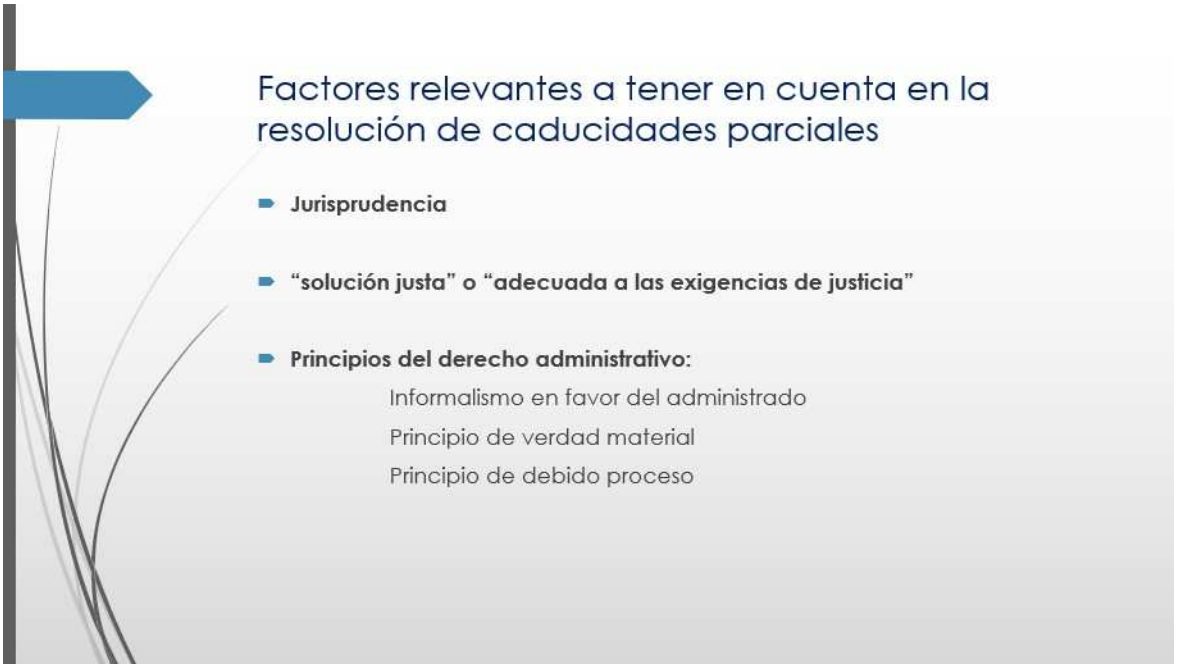

Imagen 7

Sin embargo, si bien la Oficina de Marcas va a tener que aplicar esta jurisprudencia y el espíritu que debe guiar a la administración es el de encontrar la solución justa o una adecuada a las exigencias de la justicia, el INPI está obligado por los principios especiales o generales del Derecho Administrativo, entre los cuales están el informalismo en favor del administrado, el principio de debido proceso, pero también está el principio de la verdad material. Dicho principio va a hacer que esa jurisprudencia que existe pueda tener que ser adaptada a una nueva práctica, a una nueva jurisprudencia administrativa.

En el fallo Frito-Lay c/INPI el Tribunal indicó:

Con independencia de lo que hayan aportado los administrados, la administración siempre debe buscar la verdad sustancial como mecanismo para satisfacer el interés público.

Esto será un tema no menor en las caducidades parciales y el INPI tendrá el desafío de adaptar la jurisprudencia a una práctica administrativa donde no es un tribunal como son los juzgados y los jueces.

Pérdida de derecho

La caducidad es un instituto de interpretación restrictiva ya que conduce a la aniquilación de un derecho, así lo han dicho nuestros tribunales en reiteradas ocasiones.

Tiene un carácter restrictivo, pues su efecto es la pérdida del registro marcario y debe ser interpretado limitadamente y, en caso de duda, a favor de la continuidad de la vigencia del derecho adquirido.

Este principio también tiene como contrapartida que se aplica un criterio amplio para juzgar la eficacia de los actos que conducen a la preservación del derecho. Teniendo en cuenta esto, y considerando la vasta jurisprudencia y doctrina que tenemos en materia de confusión indirecta, entendemos que en el caso de las caducidades parciales, y en relación con uso en productos o servicios afines o

semejantes, se debería aplicar un criterio benévolo para el titular de la marca al valorar justamente esta afinidad o semejanza. Sin embargo, este criterio debe ser aplicado armónicamente teniendo en cuenta cuál es la finalidad que debe cumplir una marca, el espíritu de la Ley de Marcas, y cuál es la finalidad misma de la acción de caducidad.

Como mencionamos anteriormente, el uso es condición necesaria y obligatoria para la conservación del derecho. Entonces, aun cuando la declaración de caducidad conlleve la pérdida del derecho en caso de verificarse el incumplimiento del mandato legal, es decir del uso, debe resolverse en base a las circunstancias presentadas y buscando siempre soluciones justas.

Frente a la razonable verificación del cumplimiento de los presupuestos del instituto, la extensión de un derecho no debería ser óbice para la procedencia de la acción y tampoco debería ser invocado a favor de la vigencia de la marca en aquellos casos donde se presente prueba que resulte insuficiente o que no sea concluyente. El procedimiento debe tender a la búsqueda de la verdad material y a la solución que más se adecue con el interés público.

En definitiva, si bien sabemos que este es el criterio que aplica, que la jurisprudencia así lo ha dicho en reiteradas ocasiones, también debe admitir cierta flexibilidad en el sentido de que no se convierta en una barrera infranqueable que en la práctica impida que procedan los pedidos de caducidad.

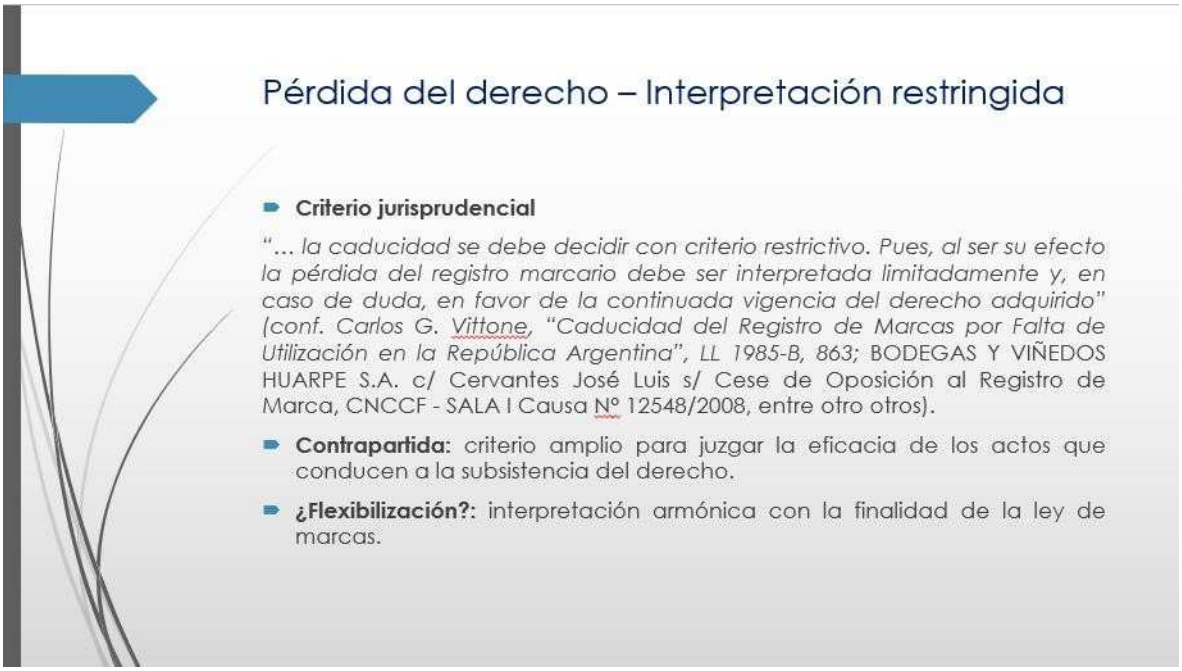

Imagen 8

Interés legítimo

La Ley de Marcas exige el interés legítimo para las solicitudes de marcas. La jurisprudencia lo ha venido a requiriendo para las caducidades totales y actualmente el INPI, con la afectación de un derecho subjetivo, ha requerido que se exprese o se informe al momento de solicitar la caducidad total, pero entendemos que va a seguir siendo necesario para la aplicación de la caducidad parcial.

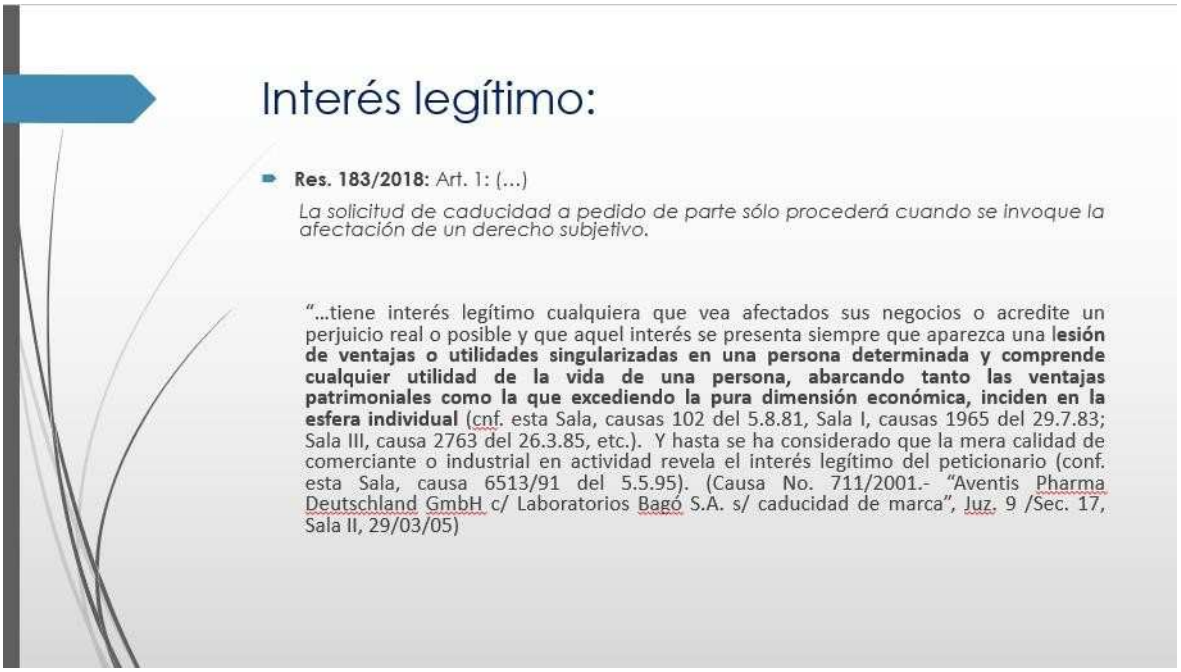

Imagen 9

Analizaremos entonces en qué casos consideramos que el interés legítimo existe para solicitar a una marca, la caducidad parcial.

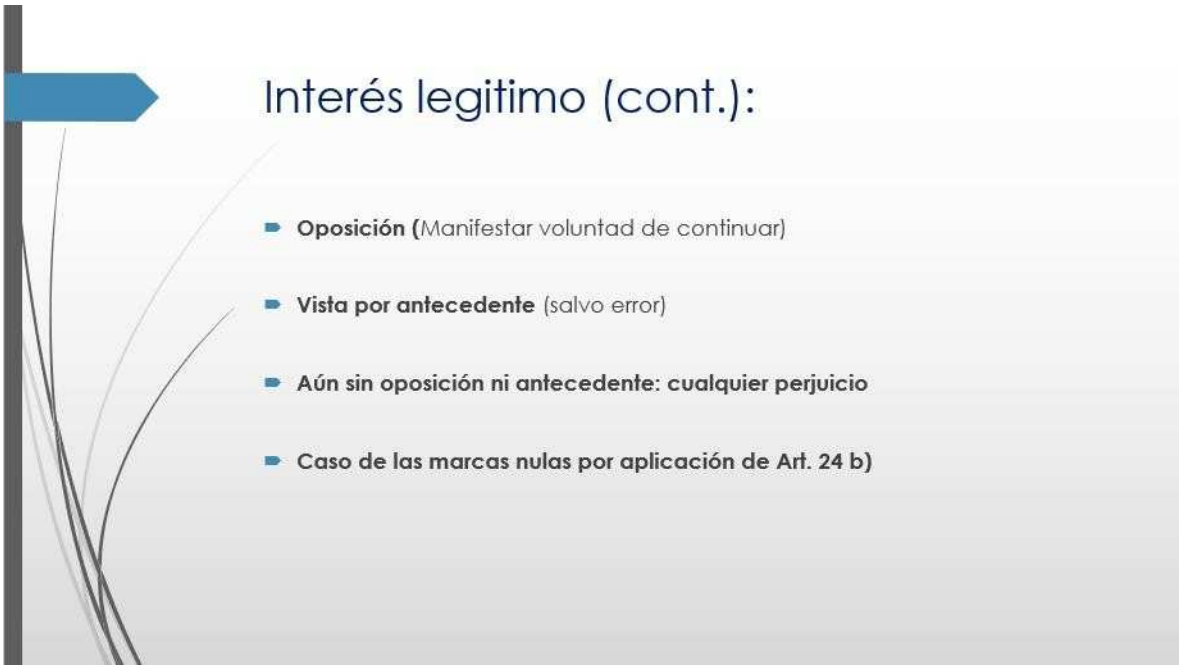

Imagen 10

El primer caso es el de la oposición. Si alguien invoca su marca como base de una oposición en contra de una solicitud, el opuesto o el titular de la solicitud opuesta puede pedir la caducidad de esa marca total o parcialmente. En este contexto es importante destacar que, si las marcas son absolutamente inconfundibles y la oposición es infundada, no pareciera tener interés legítimo el titular de la solicitud opuesta y todos vemos oposiciones a veces un poco exageradas. Hemos visto que el INPI recientemente ha rechazado caducidades de marca porque al momento de resolverlas la oposición había sido retirada y la marca concedida, es decir, el INPI simultáneamente, vio que la oposición estaba retirada, concedió la marca y rechazó la caducidad. En caso de considerar que las marcas fueran confundibles, sería deseable que el INPI corriera una vista pidiendo al solicitante de la caducidad que informara si persiste el interés legítimo en continuar con la caducidad a pesar de que la oposición haya sido retirada. Esto nos deja un aprendizaje importante: cuando presentemos una caducidad parcial o total porque el titular de esa marca ha presentado una oposición deberíamos dejar aclarado que en caso de que se retire la oposición nos interesa continuar con la caducidad porque las marcas resultan confundibles o por la razón que sea, sin limitar el interés legítimo a la oposición para no quedar en manos del oponente para su resolución. Si una marca ha sido citada por el INPI como antecedente, obviamente tenemos interés legítimo. Si el INPI considera que dos marcas son confundibles, luego no puede negarse el interés de pedir la caducidad por falta de uso. Aún sin oposición y sin que se haya citado la marca como antecedentes, hay cientos de alternativas, posibilidades y casos en que una persona, un titular, un solicitante, un industrial o comerciante puede estimar que el registro de determinada marca le causa un perjuicio. Podría ser el caso del titular de una marca con un elemento que se repite en otras tres o cuatro marcas registradas o hasta en cinco. Si esas marcas no estuvieran en uso y el titular las cancelara, su elemento, que podría haber llegado a ser elemento de uso común, ya no sería común porque la única marca registrada que lo contiene sería la suya y tendría un mejor derecho, una marca más fuerte y no hay ningún impedimento en la ley para que recurra a la caducidad total o parcial para fortalecer su registro.

Por último, en el caso de una marca que ha sido pedida de mala fe, es decir que el solicitante conocía o debía conocer que la marca pertenecía a un tercero, estas marcas son nulas. La oposición que se presente a esa marca es absolutamente infranqueable. No hemos visto oposiciones a una marca nula por el artículo 24B que se pierda jamás. El solicitante puede pedir la caducidad de la marca registrada sea notoria o no, puede ser simplemente que la conoce y quiere piratearla, registrarla porque no está en uso. El solicitante sabe que la marca le pertenece a un tercero y por culpa de la oposición no va a poder registrarla nunca, no tiene interés legítimo para pedir la caducidad por más que no se use en la Argentina. Esto se aplica a la marca idéntica. Si es una marca parecida, similar, confundible pero pedida de buena fe, aquí no se aplica este principio. Se puede pedir la caducidad de esa marca, inclusive, aunque sea notoria. El único recurso que tiene el titular de una marca notoria para evitar la coincidencia o la mala suerte de una marca parecida de buena fe, es usarla.

Uso insuficiente – Amplitud de prueba

En cuanto al tema del uso suficiente y a la parte de prueba, hemos visto que el solicitante debe presentar el pedido junto con la prueba relevante que invoque en base a su derecho y que, a su vez, el titular marcario tendrá oportunidad de contestar y de presentar prueba.

Sin embargo, la resolución 183/2018 no establece una etapa de prueba ni alegatos, determinando que solo será posible presentar prueba instrumental que emane de la misma parte interesada. Tampoco tiene oportunidad el solicitante de expedirse respecto de la prueba que acompañe el titular de la marca. Incluso si este invocara uso en relación a productos afines o similares, no podrá comentar respecto de la procedencia de esa eventual afinidad o vinculación. Frente a esto, al igual que ocurre en el tema de las oposiciones, consideramos que debería preverse una etapa de prueba, tanto para resguardar el debido proceso, como así también el principio

de contrariedad, dándole oportunidad a ambas partes de que confronten la prueba que se presente en su contra.

El plazo de 15 días que se otorga al titular de la marca, si bien sabemos que está en consonancia con el plazo que establece el Código Procesal para la contestación de demanda, puede resultar insuficiente para que éste pueda obtener determinada prueba. Recordemos que en el proceso ordinario el demandado tiene que acompañar y ofrecer la prueba en oportunidad de contestar demanda y luego hay una etapa en la cual podrá producir la prueba ofrecida. En el caso del procedimiento de resolución de oposiciones se prevé un plazo de 40 días para la producción de los medios que sean ofrecidos.

Muchas veces no será posible producir determinadas pruebas relevantes como certificaciones contables, certificaciones notariales, obtener legalización de documentos oficiales o incluso traducciones, solicitar informes a registros o a entidades privadas dentro de este plazo. En casos donde los titulares de marca están en el exterior y el uso es realizado a través de una subsidiaria o un distribuidor, hay que probar por medio de documentación (contrato, licencia, autorización de uso, etc.) para luego respaldar el uso realizado en la Argentina y son tramitaciones de documentos que demoran su tiempo. Por eso, es esencial que este procedimiento introduzca una etapa de prueba y al menos en el escenario actual, debería admitirse la posibilidad de realizar reserva de acompañar los documentos, teniendo en cuenta que desde que se conteste el traslado y la Dirección de Marcas resuelva, va a transcurrir un tiempo razonable. Y que ello debería estar admitido siempre que se individualicen los documentos sobre los que se realiza la misma. En estos casos debería darse al peticionante la oportunidad de expedirse respecto de dichos documentos, porque en definitiva son documentos que se presentan en su contra.

En el escenario actual, más allá de que no esté prevista etapa de prueba, deben ofrecerse los medios que la parte considere conducentes y que, presumiblemente serán rechazados, pero dará la oportunidad de replantearlos ante la Cámara Federal, Civil y Comercial en oportunidad del recurso directo. En materia de oposiciones hay un precedente jurisprudencial en donde la Cámara se expidió

favorablemente respecto de la posibilidad de producir prueba en esa instancia, asimilando al apelante en el recurso directo con cualquier parte en el proceso civil que pretende producir prueba en segunda instancia, la que sabemos que es de carácter excepcional, por lo cual no es tan sencillo.

La Sala 3 que resolvió en este caso tuvo en cuenta que la normativa en materia de resolución de oposiciones prevé un esquema de ofrecimiento y producción de prueba similar al establecido por el Código Procesal en el proceso ordinario en primera instancia, por lo que habrá que esperar a ver qué sucede en este caso.

Teniendo en cuenta todo esto y el procedimiento administrativo actual y su finalidad, entendemos que el criterio a adoptarse en materia de prueba debe abarcar cualquier medio adecuado y pertinente para demostrar la existencia de uso. En este sentido, sabemos que la Ley de Marcas no brinda definiciones de qué se entiende por uso, ni qué será considerado uso suficiente y esto no fue modificado con la reforma, por lo que tenemos que recurrir a un criterio flexible de todo acto que tenga como consecuencia hacer aparecer los productos o servicios en el mercado , de cualquier forma o cualquier forma posible de explotación, entendiendo asimismo que el uso suficiente es el uso con una intención clara, seria e inequívoca del titular de ponerlo en el comercio.

En cuanto a la carga de la prueba, sin perjuicio de que se trate de una caducidad total o parcial, en todos los casos la prueba debe versar sobre un hecho negativo, podemos remitirnos a la jurisprudencia de nuestros tribunales sobre este punto, que ha establecido que la carga de la prueba corresponde al accionado, el titular marcario, porque no se puede pretender que el solicitante demuestre un hecho negativo como es el no uso y, asimismo, porque el titular de la marca es quien cuenta con mayores posibilidades y mejores elementos para demostrar la existencia de uso.

En línea con esto, en aquellos casos en que el titular de la marca invoque uso en relación a productos o servicios afines entendemos que, así como en materia de oposiciones le incumbe la carga de la prueba a quien alegue confundibilidad en

relación a productos o servicios en una clase distinta a la cual se encuentra la marca. En este caso va a incumbir al titular de la marca probar que los productos o servicios para los cuales se utilizó son afines o semejantes a aquellos respecto de los cuales se pide la caducidad de la marca.

Entendemos que el criterio en cuanto a la prueba debe ser amplio, aceptándose distintos medios, tales como facturas de venta, campañas publicitarias, pruebas atinentes a demostrar puntos de venta, certificaciones relativas a los volúmenes de ventas y otros medios menos tradicionales como presencia en Internet (sobre todo sitios web propios), tiendas nube, tiendas en Mercado Libre, redes sociales y todo aquel elemento que sea pertinente para demostrar que la marca fue efectivamente utilizada.

En el caso de aquellos productos que provienen del extranjero, si el comprador lo recibe en la Argentina, esa circulación del producto conllevará su comercialización y entendemos que debería ser considerado como uso suficiente. Similar criterio aplica para el caso de las reservas de plaza en hoteles y servicios de alojamiento que no están en el país, pero en los cuales el usuario puede hacer una reserva desde aquí en el exterior. Al ser realizada en el país la comercialización del servicio también habría uso local.

Otro de los casos es el de los productos destinados exclusivamente a la exportación que llevan la marca, se fabrican en el país y se venden aquí y luego se revenden en el extranjero, ese uso realizado localmente también debería ser considerado suficiente para repeler una caducidad.

En resumen, entendemos que sería adecuado pensar en una reforma del procedimiento en relación con la prueba, sobre todo para proporcionarles a las partes la oportunidad de ejercer debidamente sus defensas y para brindarle al INPI los elementos necesarios para poder resolver. En todos los casos tiene que adoptarse un criterio amplio sobre la prueba a admitir y hacer una valoración adecuada de esos elementos o de cualquier otro que sea de su conocimiento,

teniendo en cuenta que la administración debe buscar la verdad material, ello a fin de poder resolver si efectivamente hubo o no uso en relación al registro atacado.

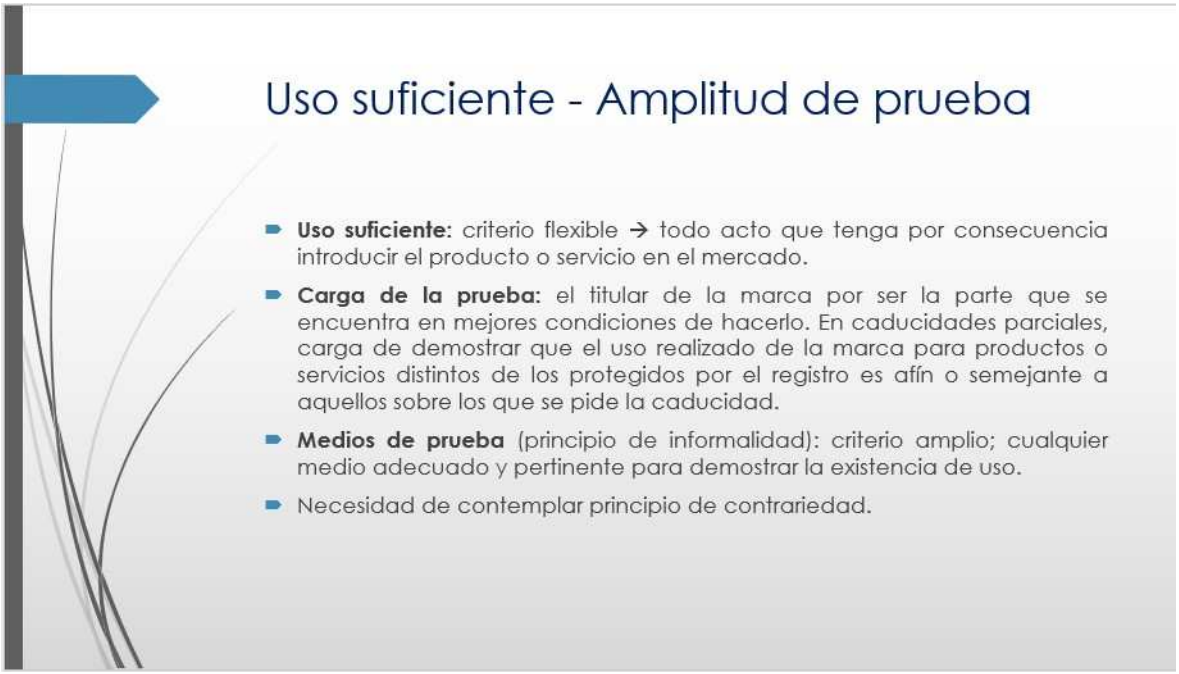

Imagen 11

Marcas de defensa

Todos sabemos que las marcas de defensa son aquellas que son objeto de ataque y de caducidad, pero también sabemos que la jurisprudencia durante años, cuando no podían caducarse porque la marca sí era usada en otra clase, comenzó a adoptar un criterio benigno para estudiar conflictos cuando una de las marcas era de defensa, buscando encontrar una solución justa. En el fallo de la marca Las Oreiro, citado en las imágenes 12 y 13, se había solicitado la marca en la clase 18, donde estaba registrada también la marca Oreiro, usada con relación a tripas y embutidos. No tenía nada que ver con carteras, billeteras, bolsos o similar y la justicia declaró que las marcas podían coexistir, porque era una injusticia que una marca que jamás iba a ser usada, porque el titular vendía embutidos, chacinados, productos alimenticios, usara la marca en esa clase.

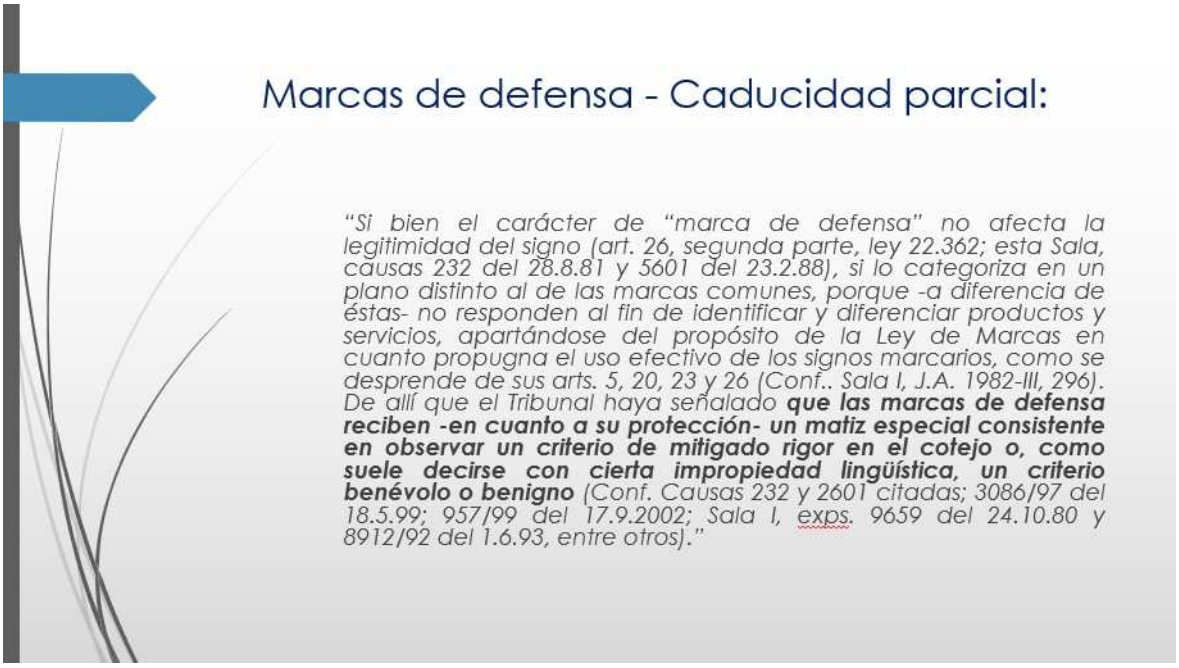

Imagen 12

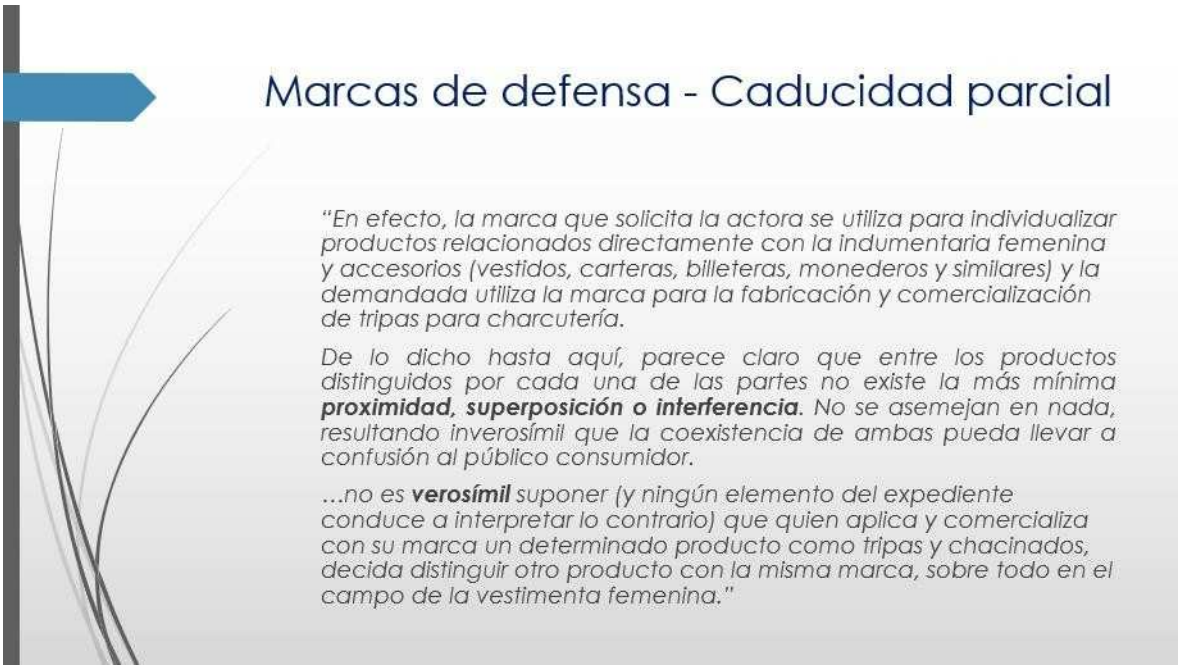

Imagen 13

Con este criterio, a lo largo de los años se permitió el registro de Fargo y Argo, Party y Paty, etc. A raíz de la introducción de la caducidad parcial en la Argentina entendemos que ya no corresponde ni a la justicia ni al INPI recurrir a la ficción de que la marca de defensa no debe ser considerada una marca para permitir el registro de una marca confundible cuando a partir de junio de 2023 el solicitante tiene una herramienta disponible. Si la marca no está en uso puede pedir la caducidad parcial. Este criterio, inclusive para el INPI con vistas y contestaciones de vista de recursos administrativos, no debería estar más vigente. Tampoco deberíamos recomendar a un cliente obtener el registro de una marca existiendo otra confundible registrada, porque esa marca puede ser eventualmente transferida y usada por un tercero de buena o mala fe dando lugar a complicaciones y un proceso de caducidad administrativa parcial, si el INPI logra hacerlo sencillo, no sería tan complicado, fortaleciendo el eventual registro del titular. En algún caso puede ser necesario tener que esperar que se abra el plazo de 5 años para presentar la caducidad y a medida que nuestros clientes y nosotros no renovemos marcas que sean pasibles de caducidad parcial la cantidad de marcas de defensa registradas va a ser menor. Vamos a tener dos marcas de defensa, las registradas para productos afines y semejantes y las de vieja escuela, realizadas en cualquier otra clase. Estas serán paulatinamente menos y tal vez no sea tan necesario recurrir a las caducidades parciales.

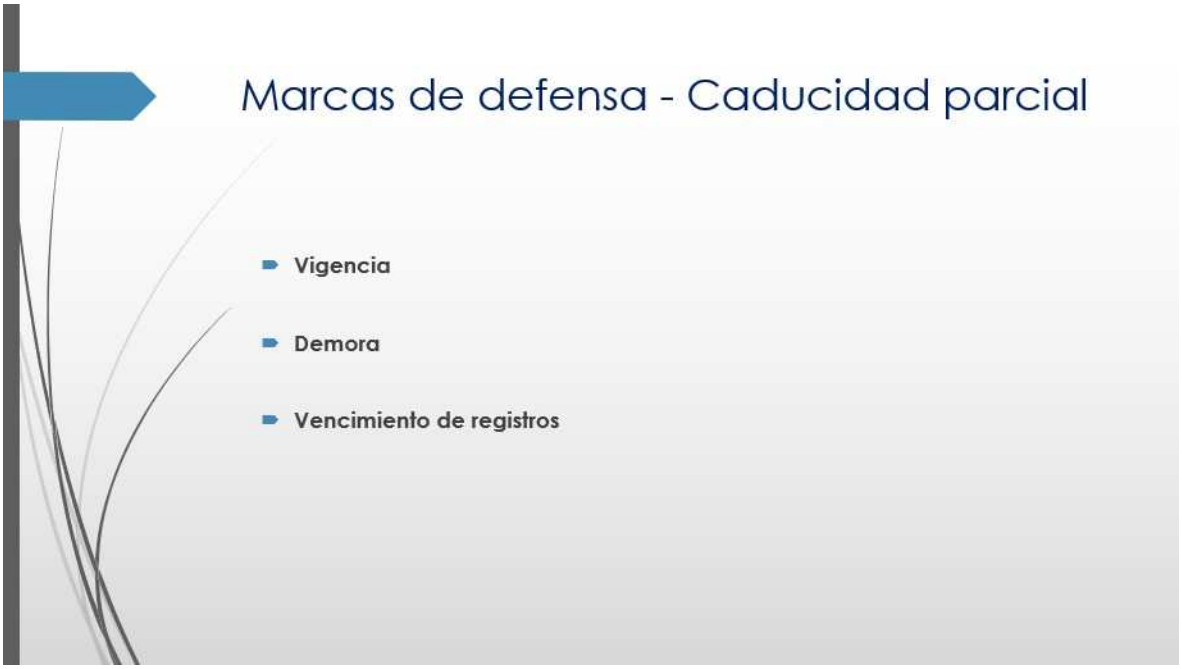

Imagen 14

Circunstancias adjetivas del uso – Confusión indirecta y caducidad parcial

Nos referiremos por último a las circunstancias adjetivas de uso y la confundibilidad indirecta y caducidad parcial como parte de los factores relevantes introducidos por la ley.

Con los cambios y la posibilidad de plantear caducidad parcial es necesario estudiar la afinidad o semejanza entre productos y servicios en aquellos casos donde no haya uso específico de los registrados. En este análisis van a jugar un papel relevante las circunstancias adjetivas y los criterios de confundibilidad indirecta desarrollados vastamente por nuestra jurisprudencia y doctrina.

Así como en materia de cotejo marcario debe atenerse a las circunstancias especiales en las que se ambienta el cotejo, también para analizar las caducidades parciales habrá que contemplar esos antecedentes al momento de estudiar esta afinidad o semejanza.

Alguna de estas circunstancias, enumeradas en la imagen 15, son las características del público consumidor (en aquellos casos especiales, por ejemplo,

donde exista un público calificado), la naturaleza de los productos o servicios, la buena o mala fe de las partes, la notoriedad de los signos, la posibilidad más o menos cierta de que a futuro la marca se utilice para otros productos o servicios relacionados considerando el ámbito natural de expansión del negocio que se trate, y la aplicación del sentido común conforme los productos o servicios sobre los que estemos hablando en el caso en particular.

Asimismo, nuestros tribunales han producido una extensa jurisprudencia en relación al análisis entre clases y sus alcances en el momento de estudiar los casos de confusión indirecta. Al cotejar los productos o servicios no basta con que se presente algún elemento común, sino que deberá determinarse si el consumidor puede ser inducido a error o engaño respecto al origen del producto o servicio. Estas pautas fueron desarrolladas por nuestros tribunales para determinar la existencia o no de confusión indirecta en el caso de conflictos entre marcas de distintas clases y a partir de junio de 2023 servirán de guía para el INPI al momento de resolver los casos de caducidad parcial.

Entre estas pautas se considerará si se trata caso de productos o servicios del mismo género, si los productos que comercializan las partes no se asemejan en nada y resulta inverosímil que la coexistencia de ambas pueda llevar a confusión al público consumidor, los productos o servicios de misma o análoga naturaleza, semejanza de actividades de las partes o mismo rubro, si son completamente distintos, determinadas diferencias entre las marcas como se resolvió en el caso de Oreiro y Las Oreiro, dónde y por qué medios se venden los productos o servicios (lo cual nos dará una idea acerca de si existe una posibilidad de que se encuentre en el mismo lugar y por lo tanto exista confusión sobre el origen), el origen común o la posibilidad de creer que lo tiene. Nuevamente, en el fallo recién comentado fue uno de los puntos que se destacó, teniendo en cuenta que los consumidores de Las Oreiro en ningún caso podrían vincular los chacinados y creer que tenían alguna vinculación con la marca de indumentaria. Asimismo, como se enumera en la imagen 15, si las coberturas de las marcas son similares, si los productos o servicios están destinados a cubrir finalidades o necesidades semejantes, productos o

servicios que son partes o accesorios, se usan conjuntamente o son complementarios.

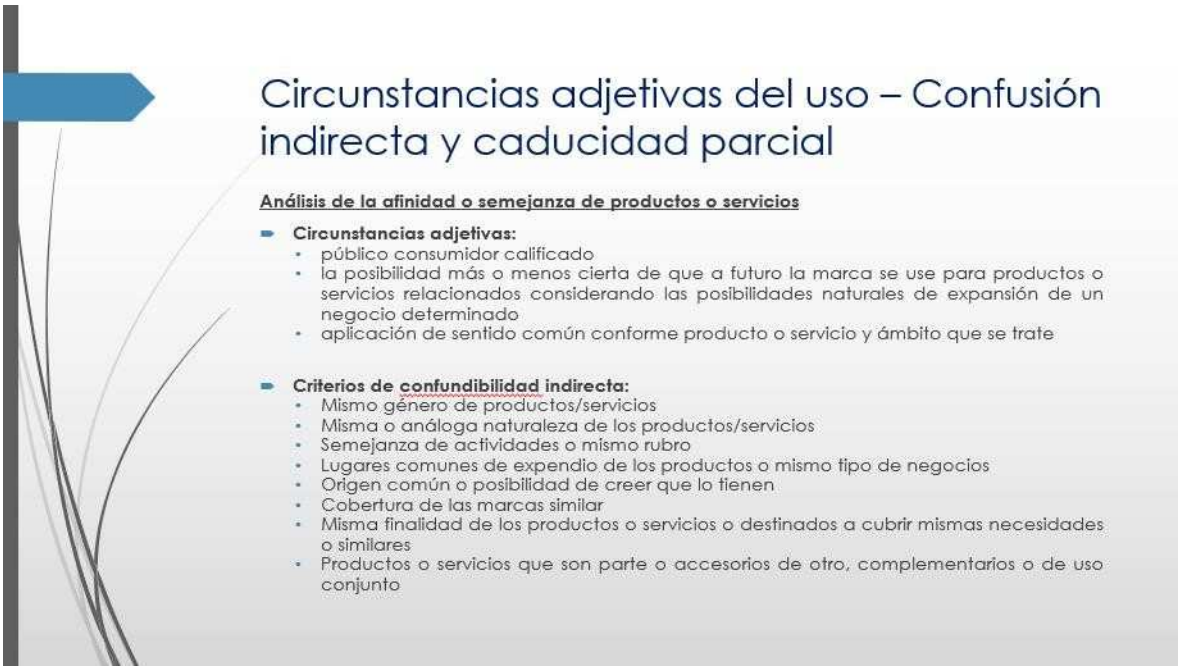

Imagen 15

Debemos tener en cuenta que estas pautas no son de aplicación automática. Deberá evaluarse en cada caso su aplicabilidad teniendo en cuenta que la diferencia primordial de lo que ocurre en el caso de confusión indirecta, donde nos encontramos con dos o más marcas de distintos titulares, en los que se debate tanto la conformación en sí misma de las marcas como su alcance es que en los casos caducidad estamos frente a una sola marca de un titular cuyo alcance o extensión será evaluado.

Conclusiones

Nos encontramos frente a un cambio de paradigma. Durante años hemos peleado con los clientes para que no renovaran una marca que no están utilizando, con la caducidad parcial tendremos una herramienta adicional para respaldar esta postura.

Si pedimos las marcas limitadas a aquellas clases en que se justifica evitaremos arriesgarnos a una, dos o tres caducidades parciales distintas cuando el cliente no va a usar la marca para todos esos productos. Si logramos convencer a los clientes de no renovar algunas marcas que no se usan y limitamos las solicitudes es probable que en el arranque el instituto la caducidad parcial haya un crecimiento inicial en la cantidad de casos que podría disminuir a medida que nuestra visión de cómo deben ser registradas y mantenidas las marcas para que esto no genere una carga desmesurada al INPI.

Entendemos que la incorporación de este procedimiento administrativo de resolución de caducidad brinda al administrado un medio ágil a los fines de obtener una resolución, lo cual es positivo y necesario para la adecuada protección de la propiedad intelectual. Y consideramos que en el mediano plazo contribuirá a despejar el registro de aquellas marcas que no son utilizadas brindando la oportunidad a otros titulares de hacerlo de una manera expeditiva, lo cual hasta el momento no era posible. Sin embargo, también es necesario que este procedimiento observe los principios fundamentales, el debido proceso y el derecho de defensa a fin de resguardar estas garantías. Asimismo, teniendo en cuenta que conforme establece la exposición de motivos de la resolución, la finalidad que persigue es que sea ágil, transparente y eficaz, deberían reverse los rechazos por incumplimientos formales permitiendo la oportunidad de subsanar omisiones para abonar a la agilidad del proceso y evitar que en la práctica se torne un trámite vetusto y que no se puede avanzar en pos de la resolución.

Es evidente que las circunstancias adjetivas de cada caso serán clave y por lo tanto ni el INPI lamentablemente, ni ninguno de nosotros puede tener fórmulas abstractas teóricas aplicables masivamente, va a haber que hacer un estudio individual, único y particular de cada caso. Se deberá encontrar un equilibrio para lograr la solución adecuada y justa entre el derecho del titular y la intención y el derecho de registrar y usar una marca de un nuevo titular; un equilibrio entre que ni que el sistema no cambie porque no caduca ninguna marca ni que se caduquen todas

automáticamente porque es fácil hacerlo. El INPI tiene un desafío importante por delante.

Por último, como adelantamos durante el desarrollo de esta exposición, creemos necesario modificar la reglamentación para que se incluyan las particularidades de la caducidad parcial para mejorar el trámite y la posibilidad de producir prueba y presentar alegatos, permitiendo al titular producir prueba relevante sobre el uso de la marca que no emane exclusivamente de él, brindándole mayor objetividad y sustento a su defensa, al tiempo que le daría al solicitante la ocasión de confrontar y manifestar lo que corresponda respecto de la misma y, eventualmente sobre la vinculación o semejanza de productos o servicios que el titular pudiera invocar. Si bien habrá casos en los que el peticionante al momento de la solicitud tenga conocimiento de para qué productos o servicios es utilizado y base su petición en conocimiento de dichos hechos, también podría suceder que el titular contestara el traslado invocando un uso desconocido hasta ese momento y en esos casos el solicitante perdería la oportunidad de expedirse. Entendemos que incorporando los medios necesarios para que se sustancie debidamente este procedimiento de caducidades no solo resguardaría los derechos de las partes, sino que también brindaría al INPI mejores y más eficientes elementos al momento de resolver la caducidad.

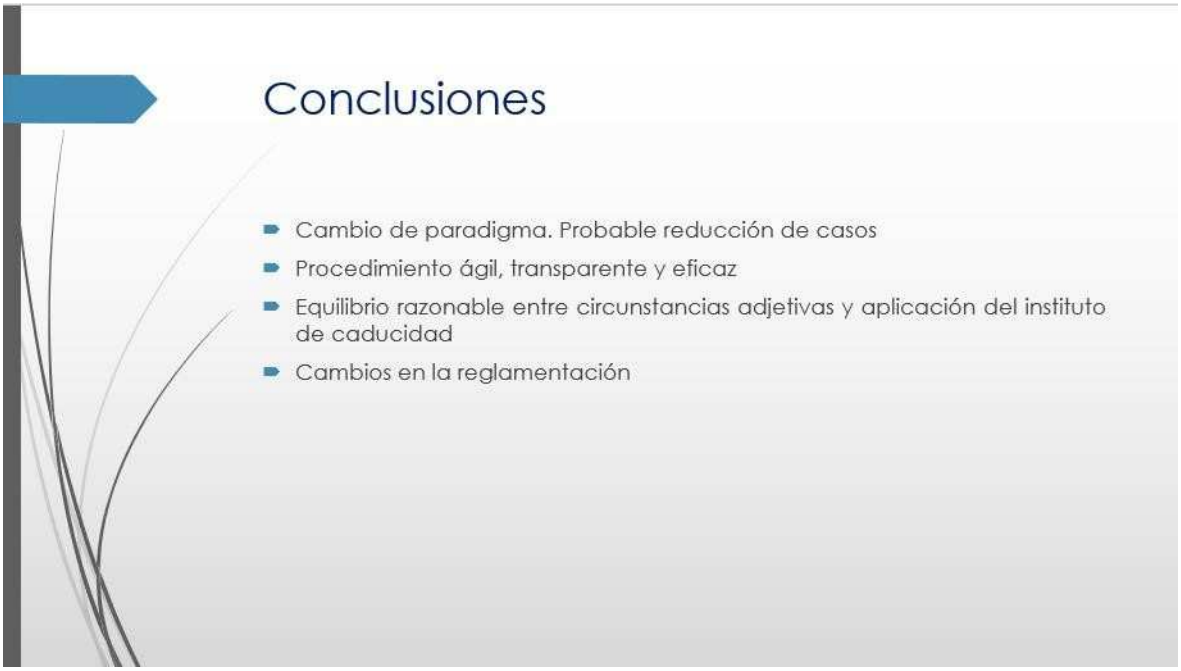

Imagen 16

Preguntas de los participantes y respuestas de los panelistas

Moderación a cargo Diego Bouché Ocampo (Ferrer Reyes, Telechea & Bouché)

Pregunta: El sistema en cuanto a la caducidad parcial mejoró, estoy de acuerdo, pero no el sistema de la caducidad. Jamás debió haberse incluido la caducidad administrativa. El INPI no está preparado. La doctora Rinaldis señaló la dificultad que vamos a tener con las pruebas en los casos complicados. Que yo sepa no se ha resuelto un solo caso de fondo de caducidad. El sistema anterior, que es el de la caducidad ante los tribunales, tenía la mediación. Uno iba a la mediación y si había pruebas de uso la acción no se hacía y si no había pruebas de uso, la marca se renunciaba. Eso era una maravilla y por eso no ha habido tantos casos que resuelvan la caducidad por falta de uso, porque no había necesidad de ir al tribunal. Esta instancia en el INPI no se puede hacer y, además, desgraciadamente por razones que todos sabemos, el INPI no tiene la cantidad de personal para resolver

este tipo de casos, por lo tanto, pasaron cuatro años y pueden pasar cuatro más, la verdad es que no sabemos, sin que se resuelva un caso simple de caducidad.

Diego Bouché Ocampo: Simplemente un pequeño derecho a réplica. Mejoró en cuanto a lo que es nuestra práctica. En todo lo demás, obviamente yo puedo estar una hora diciendo que es un desastre el sistema nuevo, pero prefiero no hacerlo en honor a quienes se esforzaron en este nuevo sistema que lamentablemente yo creo que no va a cambiar.

Pregunta: Quería abordar parte del comentario con respecto a algo que ha desvirtuado el sistema de publicidad de marcas que son estas largas descripciones que no solo pueden ser un problema a la hora de pedir una caducidad parcial, que sería un caso relativamente más excepcional, porque lo que no es excepcional es que esto se está utilizando en la mayoría de los casos porque los presentantes de las marcas en general no conocen lo suficiente de clasificación y, por lo tanto, utilizan el sistema del TMclass para asegurarse una rápida publicación. Yo creo que a la hora de desalentar esta práctica hay que considerar dos cosas. Primero, que lo más rápido antes que inclusive arancelarlo por exceso de palabras o de productos o servicios, podría ser también aclarar en el formulario que no es necesario utilizar todas las marcas del TMclass o hacer que se tengan que seleccionar de a una para que hacerlo por 18000 resulte suficientemente gravoso como para que no lo hagan de esa forma y además recalcarle al INPI que el trabajo de clasificación que se ahorran al principio del trámite lo van a ver recargado al final del trámite, cuando ocurran todas las interferencias entre marcas similares que cubren una enorme cantidad de productos que ellos tampoco van a poder leer. ¿Cómo van a saber al contestar una vista qué es lo que se confunde o no se confunde, si las dos marcas que se van a estar enfrentando tienen 30 páginas de largo cada una para poder compararse? Es imposible. Considero que este es un tema urgente.

Alejandro Breuer Moreno: También es una complicación adicional increíble al momento de tener que llegar a un acuerdo para el levantamiento de una oposición. Obviamente si se desea que se excluya un determinado rango de productos,

encontrar en esa lista que está en orden alfabético, no por calidad o por conexidad, cuáles se deberían excluir o limitar es realmente imposible.

Invenciones universitarias y de las instituciones públicas. ¿Cómo gestionan la innovación y la protección de su propiedad intelectual?

Registro de las intervenciones del panel llevado a cabo el 25 de agosto de 2022, como parte de las XXXVI Jornadas Anuales de Propiedad Industrial organizadas por AAAPI, en el Auditorio de la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires.

Introducción de la moderadora: Mariana Bullrich (Noetinger & Armando)

El panel que nos convoca tiene una impronta interdisciplinaria, conjuga temas científicos y de patentes ya que indagaremos, junto a Carolina Carrillo y Gloria Montaron Estrada, cómo desde distintas áreas de la Biología y del Derecho se gestiona la innovación y se protegen las invenciones. Es interesante escuchar las experiencias de nuestras y nuestros investigadores recorriendo este camino y también es importante conocer las ventajas y la importancia de las asociaciones público-privadas para que el trabajo científico que se hace en nuestro país llegue a la sociedad.

Presentación de Carolina Carrillo (CONICET).[1]

[1] **Carolina Carrillo** es Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Mar del Plata y Doctora en Ciencias Químicas con Orientación en Biología Molecular y Bioquímica por la Universidad de Buenos Aires. Completó su formación con múltiples posgrados en Argentina y en el exterior y participa asiduamente en congresos y publicaciones en ciencia, tecnología e innovación. Es inventora, autora de patentes nacionales e internacionales y ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio a la Innovación 2019 de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la beca Eisenhower Fellowship 2015. Actualmente es investigadora principal del CONICET y docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Dirige el laboratorio de investigación y desarrollo en biología molecular y bioquímica en Trypanosoma Cruzi, el agente que causa la enfermedad de Chagas y otros agentes infecciosos en el Instituto de Ciencia y

Comenzaré agradeciendo a AAAPI por la invitación. Soy bióloga y generalmente miro desde el ocular del microscopio para ver qué hay "ahí adentro", en este momento me siento yo como el objeto al que están mirando, como un "bicho raro". Espero poder contestar a sus preguntas porque a veces hablamos idiomas diferentes. Elegí la Biología porque tenía el deseo de "encontrar la cura de todas las enfermedades, sanear el planeta, conseguir más producción de alimentos" y un montón de cosas todas juntas. Lo que buscaba era un impacto social, por eso también elegí trabajar en Chagas. El **Chagas** es originariamente una enfermedad rural, pero actualmente también es urbana; 4% de la población Argentina tiene Chagas, cualquiera de nosotros puede tenerla; en Latinoamérica, el 65% o 70% de las personas que tienen Chagas viven en ciudades. Por eso elegí trabajar en esta enfermedad, aunque "tiene poco glamour", pensando en **lograr desarrollos que tuvieran un impacto social**. Comencé a trabajar buscando nuevos tratamientos en Biología molecular y lo que encontré es que pasaban los años y tenía "un gran impacto" en mi currículum; pero esas cosas no llegaban a la sociedad. Entonces, empecé a buscar la manera en que eso realmente se convirtiera en un bien social. Encaré así la búsqueda de nuevos tratamientos para el Chagas a través del reposicionamiento de drogas y fármacos aprobados para uso humano. Esto permite ahorrar tiempo, dinero y minimizar el riesgo de fracaso en la evaluación de nuevas drogas porque son moléculas que ya pasaron todas las pruebas de toxicología, farmacodinamia, farmacocinética, etc., facilitando la posibilidad de llegar a ser un tratamiento. Por otro lado, empezamos a trabajar en **nuevos sistemas de diagnóstico**, porque las terapias actuales son eficientes si se trata tempranamente a la persona infectada y lo que vemos es que llegamos habitualmente tarde con la detección.

En 2011 nos presentamos a un llamado del Ministerio de Ciencia y Tecnología para proyectos que aportaran soluciones concretas para Chagas. En el mismo se exigía

Tecnología Dr. César Milstein, CONICET y Fundación Cassará. Es cofundadora de la Asociación civil "De qué hablamos cuando hablamos de Chagas" y de la empresa de base tecnológica NEOKIT.

a los investigadores e investigadoras hacer un consorcio de asociación público-privada. No nos podíamos presentar solos, teníamos que hacerlo con una empresa, porque se entendía que en esa asociación había más probabilidades de que un descubrimiento o desarrollo llegara a ser un bien tangible. Fue un recorrido difícil y un aprendizaje enorme armar este consorcio, porque teníamos que combinar culturas de la industria con quienes estábamos dentro del laboratorio. Lo hicimos, salió el proyecto y en 2013 ya teníamos el prototipo de kit para Chagas en neonatos. Esto nos alentó y sentimos que podíamos seguir trabajando en ese consorcio. A su vez, como vimos que la tecnología era muy poderosa y útil, nos propusimos replicar esta experiencia para otros agentes patógenos; por eso pedimos otros subsidios ya en términos de plataforma. **A fines de 2017 obtuvimos el primer kit de diagnóstico argentino de biología molecular aprobado por ANMAT y, en 2018, fundamos la empresa NEOKIT** para producir el kit que era uno de los compromisos de los subsidios que recibimos.

También aprendimos muchas lecciones acerca de cómo hacer las cosas y cuando llegó la pandemia con toda esa experiencia adquirida pudimos hacer el kit de COVID-19, al que me referiré más adelante.

Presentación de Gloria Montaron Estrada (Bioceres).[2]

[2] **Gloria Montaron Estrada** es Licenciada en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y completó una Maestría en Propiedad Intelectual en la Universidad de Palermo. También es Agente de Propiedad Intelectual, profesora en diferentes universidades en el área de PI y asiste como ponente en diferentes eventos y congresos internacionales en esta área. Se desempeña actualmente como Directora de Legales y de Propiedad Intelectual en Bioceres Group y es miembro del directorio de Bioceres Crop Solutions Corporation. Anteriormente trabajó en el estudio jurídico Marval O'Farrell y Mairal. Ha escrito numerosos artículos en sus áreas de práctica y el equipo de legales de Bioceres que lidera ganó el premio Deal of the Year en la categoría Private Equity en 2019, otorgado por Latin Lawyer.

Primeramente, agradezco a AAAPI por la invitación. El modelo de negocios de Bioceres es de investigación y desarrollo identificando tecnologías en las universidades. No contamos con científicos que desarrollen nuevas tecnologías en la plataforma de I+D de Bioceres, sino que vamos a las universidades, donde se encuentran la tecnología y la ciencia argentina. Identificado ese valor, para captarlo Bioceres ha realizado acuerdos de colaboración con todas las universidades, tanto locales, como del extranjero y con el CONICET, acuerdos marco que establecen, por ejemplo, derechos de primera opción por los cuales si Bioceres está interesada en una en una tecnología específica la universidad o el CONICET tenían que ofrecerla primero a Bioceres y si no lo querían, podían ir a un tercero. En este modelo de negocio las 44 sociedades del grupo que hoy conforman Bioceres no tiene por objetivo desarrollar nuevas tecnologías, sino identificarlas en las universidades con las que tenemos acuerdos. Cuando Bioceres identifica una tecnología la presenta en Legales y realizamos un contrato con la institución para establecer un marco jurídico que contempla desde el primer día muchos puntos sensibles, como las regalías o la titularidad, los *improvements*, etc. Nada queda abierto a futuros conflictos si el producto realmente es disruptivo en el mercado. Este es un modelo de negocios que existe en el mundo, basado en el que implementa Estados Unidos, donde todas las empresas tienen convenios con las universidades. El Estado Argentino invierte en ciencia a través de las universidades y de las instituciones gubernamentales como el CONICET, la empresa privada identifica esta tecnología, la valida, la protege y la lanza al mercado. La inversión se recupera con regalías que se cobran a partir de la protección de la propiedad intelectual.

Bioceres se creó en el 2001 con fondos de productores agropecuarios que invirtieron en la ciencia argentina para el desarrollo de la tecnología HB4 con la que se desarrolló en 2021 el primer trigo transgénico probado en el mundo, una tecnología disruptiva. Todas las grandes compañías que se dedican al tratamiento de semillas tuvieron estas líneas de trabajo y no pudieron obtener un trigo transgénico resistente a la sequía con un rinde mayor. El productor agropecuario

compra aquello con lo que genera más ganancia. Los productos desarrollados de esta forma crecen aun sin lluvia y rinde más del 19% en trigo y más del 13% en soja.

Hoy Bioceres tiene un portafolio de más de 600 patentes como titular, como cotitular o como licenciatario exclusivo, según el acuerdo con cada una de las universidades. Ser licenciatario exclusivo mundial es igual que ser titular de la tecnología porque es quien decide qué se vende, cómo se vende y a qué precio.

Pregunta de Mariana Bullrich: Carolina, nos contaste que llegaste hasta el NEOKIT aplicado al COVID-19 en la época de la pandemia. ¿Cómo siguieron a partir de la conformación de esta empresa de base tecnológica?

Respuesta de Carolina Carrillo: Como mencionaba antes, la planteamos en términos de plataforma para replicar la experiencia y esto fue muy valioso porque con el kit de Chagas empezamos a avanzar con las capacidades productivas al mismo tiempo que seguimos buscando otros desarrollos. En ese sentido Santiago y Adrián, dos investigadores del equipo NEOKIT, estaban trabajando en el desarrollo del kit de diagnóstico para Dengue, un virus cuyo material genético es ARN. La mayoría de los genomas son de ADN y el método molecular que nosotros desarrollamos en un principio, puede identificar la presencia de una molécula de ADN y, si está presente, la puede copiar miles de millones de veces. Si está presente la puede copiar, si está ausente, no. Esta amplificación hace que podamos detectarla, como analogía: si bien no podemos ver a la distancia un grano de sal, sí podemos ver una salina, este sería el concepto. Cuando el genoma de un patógeno es de ARN, tenemos un grado mayor de dificultad ya que hay que transformarlo en ADN con una reacción bioquímica para después poder hacer la amplificación y estos investigadores habían logrado -en Dengue- el desafío de hacer funcional el kit incluyendo ese paso de convertir ARN en ADN. La reacción es muy sencilla, quien opera tiene que hacer una sola cosa y adentro del tubo sucede la magia de las dos reacciones. El Coronavirus también es un virus de ARN por lo cual, cuando llegó la pandemia, teníamos la experiencia de las investigaciones para Chagas, donde

habíamos hecho algunas cosas bien y muchas mal y eso nos había servido de aprendizaje para saber, en términos de validación, por dónde ir. Por otro lado, ya sabíamos cómo hacer este paso adicional del ARN. Y además, a Santiago a principios de 2020 cuando todavía no se había declarado la pandemia, se le ocurrió hacer el diseño de los cebadores o "anzuelitos moleculares", una parte que es fundamental para que el kit funcione de manera específica. Entonces, cuando se declaró la pandemia, ya teníamos años de experiencia y los reactivos necesarios para empezar a hacer las pruebas. Por todo esto **pudimos presentar ante el ANMAT el primer kit molecular argentino para COVID-19 en 50 días** y fue aprobado. Poco tiempo después, en septiembre de 2020, aprobamos un segundo kit más simplificado, que permite obtener el resultado directamente de hisopado o saliva sin tener que hacer procesos de extracción. Fueron 50 días en 2020, pero muchas noches de desvelo desde el 2011 aprendiendo todo lo que no había que hacer.

Pregunta de Mariana Bullrich: La ventaja del kit es que se hace una PCR pero isotérmica ¿no? No requiere algo.

Respuesta de Carlina Carrillo: Exacto, tiene la misma sensibilidad y especificidad que una PCR, pero solamente requiere de un "termobloque", es decir, un aparato calentador de cualquier tipo muy económico -y de todos los elementos de seguridad para el operario- pero **no necesita una infraestructura complicada**. Eso hizo que **se pueda aplicar en todo el país** en cualquier laboratorio que tuviera una mínima instalación a diferencia de lo que ocurre con las PCR para las que se necesita una infraestructura compleja, equipamiento costoso y recurso humano muy capacitado.

Pregunta de Mariana Bullrich: Volviendo al modelo de negocio de Bioceres, nos contabas Gloria que hacían convenios con universidades y con instituciones científicas, como por ejemplo el CONICET. ¿Cómo es el marco legal que tienen con estas instituciones?

Respuesta de Gloria Montaron Estrada: En todos los casos hay acuerdos de colaboración. No todos los contratos son iguales ya que todos tienen su parte específica. La negociación de un contrato de propiedad intelectual de estas características muchas veces se realiza en un estadio muy temprano y debemos proyectar escenarios a 20 años. Cuando hablamos de tecnologías tempranas los contratos más comunes pueden seguir el modelo americano que llamamos contrato de *research* o, el que yo prefiero, un contrato de servicios. Cuanto más temprana es la tecnología más titularidad va a poder reclamar la empresa ya que será más alta la inversión para validarla y que el producto pueda lanzarse. Por lo general lo más difícil es validar la tecnología, una vez que esto sucede ya se sabe si va a salir al mercado o no. Cuanto más avanzada está la tecnología, cuando por ejemplo viene NEOKIT y me dice que tiene solicitud de patente, kit para el PCR, etc., querrán tenerun 100% de la patente, por lo cual en la firma de contratos como este se suele pedir una licencia exclusiva mundial para que Bioceres u otra empresa del grupo en el mundo pueda vender los productos. Los negocios son para que todas las partes ganen, no se debe querer ganar algo a costa del otro. Con este criterio, si queremos tener a NEOKIT con nosotros, propondremos algo que funcione tanto para ellos como para Bioceres.

En el exterior las universidades son pioneras en este tipo de acuerdos, tienen sus *innovation center* y manejan varios tipos de contratos dependiendo del objetivo. En la Argentina con el CONICET por ejemplo seguimos con un contrato que se llama “Investigador en empresa” que es kafkiano. Después de 8 años de trabajar conjuntamente conseguimos cambiar mucho y hoy el CONICET está trabajando para tener mayor flexibilidad. Cuando empecé a negociar con universidades del exterior me sorprendieron el profesionalismo y la cantidad de contratos que tienen para negociar según el interés de la compañía. Obviamente que con los contratos de *research* ellos van a querer más titularidad, yo siempre trato de ir a un servicio en el cual se contrata a alguien para que haga una cosa y ese algo que hace -por lo cual se paga- es para la compañía ya que es más fácil y no hay tanta negociación. En el caso de tecnologías más avanzadas, donde ya hubo primeros *filings* de

patentes y quizás una segunda generación de la tecnología, comienza la negociación, quizás los *improvements* sean de un porcentaje a nombre de Bioceres y otro no, etc. El punto principal es, si no se tiene la propiedad, tener la licencia exclusiva mundial porque es la única forma de que el inversor, sea argentino o extranjero, respalde tu planta y la semilla. Si el producto está protegido por patente el dinero va a llegar.

Pregunta de Mariana Bullrich: Carolina, ¿cómo resolvieron el tema del marco legal entre la empresa y el CONICET?

Respuesta de Carolina Carrillo: El CONICET es una estructura que a veces tiene modelos poco flexibles y a esto se suma que los investigadores e investigadoras no sabemos nada sobre el tema y entonces se nos hace todavía más difícil. Reconociendo nuestro desconocimiento, **nos manejamos exactamente según el reglamento vigente del CONICET,** firmando en 2011 un consorcio público-privado y siguiendo todas las normativas. Después, con la fundación de la empresa en el 2018 y en función de todo lo que se había acordado legalmente con los fondos que nos había dado el Estado seguimos esas estructuras. Dado este recorrido, CONICET, es el dueño mayoritario de la patente.

El grupo de investigadores-desarrolladores está conformado por cinco personas. Siendo cinco, no podemos desarrollar en primera persona todos los kits para todos los patógenos del mundo, pero tenemos colegas que trabajan en distintos patógenos, por ejemplo en Tuberculosis, Sífilis, etc. a quienes brindamos un *know-how* para desarrollar la base del kit. Para eso hemos firmado convenios de desarrollo y transferencia dentro del propio CONICET entre investigadoras e investigadores y a su vez del CONICET y universidades con NEOKIT. En ese sentido tenemos, por ejemplo, un desarrollo que se llama Neo Q realizado por un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) que desarrollaron un termobloque muy sencillo que calienta y además lee el cambio de color (para ver el resultado del test se observa un cambio de color en el reactivo del

tubo) y como esto se hace automatizado, se hace mucho más rápido y el aparatito sigue siendo muy económico. Esa es nuestra forma de trabajar: siguiendo la normativa y, a su vez, de aprendiendo de otros ejemplos para optimizar y que los convenios sean no solamente legales sino también más fluidos.

Pregunta de Mariana Bullrich: ¿Cómo son los porcentajes de reparto del paquete accionario entre la empresa y el CONICET?

Respuesta de Carolina Carrillo: Existe hoy un reglamento que indica que **las acciones para el CONICET o sus agentes tienen que ser del 49% o inferior**, por lo que así se dispuso el reparto de acciones, aunque **la patente si es mayoritaria del CONICET**. En cuanto a la organización de las regalías, como el kit de COVID-19 se vendió mucho, hay un convenio por el cual el CONICET cobra un porcentaje de lo facturado y de ese porcentaje el 70% va para los inventores y el 30% se reparte entre la unidad ejecutora, o sea el Instituto donde trabajamos, y una parte queda para el CONICET. En esto también hay un problema, porque el CONICET es una entidad sin fines de lucro. En la actualidad entiendo que se está evaluando generar los instrumentos legales para que ese dinero sirva de fondeo para alentar actividades de transferencia e innovación. Se está trabajando en un reglamento nuevo que facilite los acuerdos y para que haya fondos para estas experiencias, esperamos tenerlo pronto.

Pregunta de Mariana Bullrich: ¿Cómo manejan en Bioceres el tema de las regalías? ¿Cómo hacen la captura de valor?

Respuesta de Gloria Montaron Estrada: En este modelo de negocio lo atractivo es cobrar regalías y esto se consigue teniendo propiedad intelectual. Todo lleva un circuito. NEOKIT cobra regalías porque tiene una patente, el modelo de negocio basado en acuerdos público-privados hace que el Estado argentino invierta en ciencia a través de las universidades y con el cobro de las regalías recupera esa inversión y obtiene ganancias, que es lo que hoy el CONICET está tratando de

organizar con respecto a los beneficios que se están produciendo con las tecnologías lanzadas en el mercado. Los contratos con el CONICET no son con los investigadores, sino con la institución. Hay indemnidades sobre ese tema con respecto a los RRHH. El CONICET cuando recibe la paga de la regalía reparte el 70% para los investigadores, es un porcentaje alto. Por eso las guerras de los inventores por el lugar que ocupan en las listas. Increíblemente no se sabe qué hacer con el 30% restante, a mi criterio lo lógico sería que vuelva a la ciencia. Hay una voluntad de hacer nuevos reglamentos en el CONICET y estamos pendientes del tema.

El primer trabajo que hicimos desde el estudio para Bioceres con el CONICET fue negociar las regalías del trigo HB4. En 2021 fue la primera campaña por la que Bioceres pagó regalías por esta tecnología al CONICET, con lo cual estuve desde el inicio de la negociación del contrato y luego de pagarlo. Hoy (25 de agosto de 2022, el día de la disertación) se publicó en el Boletín Oficial la primera variedad aprobada por el INASE (Instituto Nacional de Semillas) del trigo HB4. Esto llevó 12 años de trabajo de la ciencia argentina y no hay otro trigo HB4 aprobado en el mundo.

El tema de las regalías es complicado, no con el CONICET porque ya tenemos algunos estándares. Cuando hablamos de tecnología como si fuese un evento, un *trade*, siempre se indica que es un porcentaje sobre el producto final y para determinar qué porcentaje se analiza la diferencia entre a cuánto se vende el producto final transgénico con un evento versus el producto convencional y esa diferencia se traslada. La regalía se desprende de la diferencia entre el mayor valor aportado por la tecnología versus el valor del convencional. Son negociaciones y hay auditorías.

La única forma que tiene una empresa de biotecnología, dedicada a la Ciencias de la vida de recuperar la inversión en su plataforma de I+D es la protección de los derechos de propiedad intelectual, no solo las patentes que cuando se trata de tecnologías disruptivas es la principal y entonces hay que ir por eso. En áreas de la tecnología donde todo es público, una estrategia es proteger la marca, hacerla

fuerte y darle valor, que se destaque en el mercado. Rizobacter es una empresa modelo para biológicos que el grupo Bioceres compró en 2016. Nunca presentó una patente y es fuerte. Todas las empresas grandes la quisieron comprar y la marca Rizobacter es conocida en el mundo y al negociar un contrato de distribución con la marca se sabe de lo que estás hablando. Hoy el IP de Rizobacter no son las patentes que logramos, es la marca, Syngenta quiere vender sus productos con la marca Rizobacter, entonces no nos sesguemos a las patentes, hay otras formas. Trabajamos en propiedad intelectual, tenemos que ser creativos y siempre lograr algo por lo cual se pague una regalía.

Pregunta de Mariana Bullrich: Ya que hablamos sobre patentes y protección de la propiedad intelectual. Carolina, ¿cómo fue tu recorrido con este tema?

Respuesta de Carolina Carrillo: Difícil. Cuando empezamos con este desarrollo y detectamos la potencia que tenía tuvimos la certeza de que había algo patentable o protegible, pero no sabíamos qué y no teníamos idea sobre patentamientos. Me llevó horas entender la diferencia entre novedad y altura inventiva, por ejemplo, el concepto de aplicación en industria sí lo entendía. Consultamos en el CONICET, pero frente a las preguntas que nos devolvían no podía definir qué era la altura inventiva porque no tenía ninguna formación para eso y las personas que nos asesoraban no tenían la capacidad de entender la tecnología, era como hablar dos idiomas que se parecían, pero realmente no nos entendíamos: **un *paper* y una patente en algunos puntos también se parecen, pero las lógicas son totalmente distintas**. Fueron pasando varios años en donde no publicábamos por las dudas, pero tampoco terminábamos de encontrar la manera de proteger. En 2015 yo recibí la Eisenhower Fellow y me fui a Estados Unidos dos meses -son becas geniales que adaptan para el perfil de cada persona y yo pasé dos meses en "el Disney" de la innovación y la tecnología- fui al MIT, a la NASA, a Harvard, a Google X, etc. a preguntar sobre innovación, tecnología, y transferencia. Me moría de vergüenza porque yo era "la científica elegida" y cuando llegué tomé conciencia de mi grado de ignorancia con respecto a todo el circuito de los fondos que se

consiguen para distintos estadios, de quiénes son los actores, las aceleradoras, los que invierten, las mesas de negocios, todo eso lo desconocía. Ahí aprendí el concepto de ecosistema aplicado a innovación y transferencia (lo conocía en Biología) y volví convencida de que debía estudiar más al respecto y de que lo nuestro sí era patentable, había que buscar la forma de expresarlo (el cómo) y también que dentro de todo lo que nosotros teníamos había cosas que quizás ya estaban protegidas y otras no (el qué). Fuimos entonces al CONICET y planteamos que queríamos patentar. Cassará que es nuestro socio privado, estaba decidido a afrontar los costos que eso significaba y conseguimos un estudio, Palacios y Asociados, que nos dio una gran ayuda haciendo todo el esfuerzo para entender lo que decíamos y a su vez traducir lo que para nosotros era inentendible. Finalmente **logramos hacer una presentación frente al INPI a fines de 2019**. Nos llena de orgullo todo este recorrido y el tesón desde haber detectado que había algo patentable hasta la búsqueda para entenderlo y hacerlo realidad. Por otro lado, esto tuvo un alto costo en mi carrera científica, porque a mí el CONICET me evalúa por lo que publico y no podía publicar nada, hicimos malabares con mi grupo de investigación para presentar otras cosas, pero fue una disociación difícil.

Pregunta de Mariana Bullrich: Gloria, en tu experiencia ¿qué se podría cambiar de la legislación o del panorama de la carrera de los investigadores para darle un poco más de valor a la ciencia argentina y que esto fluya?

Respuesta de Gloria Montaron Estrada: Lo primero a evaluar es lo que pasó con Carolina. Ella desarrolló los kits que tuvimos en la pandemia y no está número 1 en la lista de investigadores del CONICET. El CONICET evalúa de acuerdo a cantidad de *papers* presentados, entonces tenemos que romper esta dicotomía de publicaciones versus patentes. Hoy en día, con los subsidios que el Ministerio de Ciencia y Tecnología dio en los últimos años sobre estos consorcios público-privados un investigador sabe escribir más rápido un estatuto de una sociedad anónima pero aún no sabe escribir una patente. Es como que le estés hablando otro idioma y no es tan difícil explicarlo para que lo entiendan. Tenemos que empezar

porque el CONICET empiece a promover a los investigadores no por la cantidad de publicaciones, sino por la cantidad de solicitudes de patentes. Bioceres está trabajando mucho en eso, necesitamos que los investigadores argentinos presenten patentes.

Otro aspecto para revisar es la distribución societaria del para los investigadores y no el 50%. Si bien no estamos en un ambiente corporativo, sabemos que quien tiene el 50,01% es quien maneja una sociedad, y por la disposición vigente se da el manejo a un tercero. Asimismo, como los investigadores no pueden ser directores esto lleva a que se nombre a familiares o a personas no relacionadas y el Directorio deja de ser el que gestiona y pasa a ser solo un papel que tengo que llenar para llegar a la IGJ y cumplir con requisitos. Estas cosas dificultan la posibilidad de hacer sociedades que son la unión para poder llevar cosas al mercado.

Por otro lado, tenemos la adhesión al PCT (Tratado internacional de cooperación en materia de patentes), cuyos argumentos en contra creo que están agotados porque es de 1972 y ningún país que se adhirió perdió alguna soberanía de todas las que se sostenía que íbamos a perder. El tema de los costos es algo impresionante, con UDS10.000 conseguiríamos el PCT en hasta 148 países y me sale lo mismo presentarla en la Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en cualquier país. Considero que hoy no somos miembros porque no podemos lograr que el Congreso haga políticas de Estado en vez de hacer políticas de gobierno. El PCT es una política de Estado y no es por echar la culpa a los legisladores, siempre estamos apagando incendios y no tenemos tiempo de pensar en políticas.

Este año con estudio Sánchez hicimos la primera presentación por el Protocolo de Marcas Madrid y para mí es una satisfacción porque en una semana tuve una marca conseguida en todos los países europeos y varios que no habíamos pedido acá y en un solo *filing*, cuando tenés una sola persona *in house* que está apalancando estas gestiones es mucho menos trabajo. PCT y Protocolo de Madrid son herramientas de trabajo con las que deberíamos poder contar.

Pregunta de Mariana Bullrich: ¿Cómo hace Bioceres para presentar la solicitud de PCT?

Respuesta de Gloria Montaron Estrada: Para minimizar todos los riesgos que yo veía creamos una sociedad vehículo de Bioceres en Estados Unidos, de la cual Bioceres SA es 100% dueña y toda la propiedad intelectual que se solicita de está a nombre de Bioceres LLC, radicada en los Estados Unidos que es un país miembro. Obviamente es una herramienta más sofisticada, se debe constituir la sociedad, es una persona jurídica, tiene libros, tiene gastos y un costo relacionado que cuando tenés una estructura grande y muchas empresas es un costo que no es significante, pero para el día a día puede serlo.

Se utilizan otros recursos como las representaciones, un investigador que tiene doble ciudadanía, y en todos esos casos por más que se firme el contrato que diga quién es el propietario, en caso de quiebra hay que ir a un juicio, vamos a tener que ir a los tribunales. Por este motivo Bioceres se maneja vía una empresa *holding* en el extranjero que es titular de la propiedad intelectual del grupo

Por otra parte, las directrices de biotecnología no propondría modificarlas sino directamente eliminarlas. Por ejemplo, con la planta transgénica: si la ley de patenteslo permite, ¿por qué me indican que no lo puedo hacer? Algún día voy a hacer el *leading case* y voy a llegar a la Corte o por lo menos a la Cámara.

Asimismo, habría que revisar el concepto de aislado, si me dan una patente con algo aislado, me dan una patente frágil. El tiempo promedio para obtener una patente es de 7 u 8 años y me la dan frágil sin demasiado argumento.

Por último, cuando hablamos de semillas y nos referimos a captura de valor hablamos de regalías y considero que la industria pide pasar de un esquema de uso propio gratuito que no se utiliza en el mundo a un uso propio oneroso. La Ley de semillas necesitaría un *refresh*. Tampoco sería lógico que aparezcan leyes que otorguen el uso propio oneroso, pero cobrando el 1,5 por los últimos 5 años si la patente es por 20 años porque se está limitando un derecho.

Respuesta de Carolina Carrillo: Quisiera retomar algo de lo que dijo Gloria, nosotros recientemente también presentamos PCT a través de un tercero y lo dicho me empieza a preocupar un poco.

Por otra parte, respecto del CONICET, es real que está cambiando su visión, pero es una institución de muchos años y a nosotros nos evalúan nuestros propios pares. Más allá de lo que está haciendo la Dirección de Vinculación Tecnológica que tiene una mirada renovada y que está tendiendo a eso, al momento de evaluarnos nos evaluamos con el *statu quo*. De esta forma, a veces **ese problema de evaluación no viene jerárquicamente desde arriba, sino del hábito de quienes evaluamos**. Existen varios estudios que demuestran que evaluadores y evaluadoras con las mejores intenciones siempre valoran como bueno el modelo que se parece al propio, entonces por eso quienes hacemos estas cosas "raras" adentro del CONICET también somos mirados distinto.

Actualmente la Dirección de Vinculación Tecnológica está tratando un nuevo reglamento y tenemos muchas expectativas de que se avance en pautas que favorezcan la transferencia y el desarrollo.

Pregunta de Mariana Bullrich: Ya que tocamos el tema de manejo de la confidencialidad y la titularidad de las patentes, Carolina, ¿ustedes tienen ahí un pequeño problema?

Respuesta de Carolina Carrillo: La confidencialidad es otra cuestión sobre la que somos ignorantes absolutos y aprendimos a los golpes. Los científicos y científicas tenemos el hábito de compartir nuestro conocimiento abiertamente porque es parte del intercambio, es nuestra cultura. Entender cuando estás desarrollando algo que puede ser protegible conlleva un aprendizaje. Los primeros años, si bien no publicamos nada sensible, sí compartimos conversaciones con muchas personas de modo informal y algunas lo hicieron con buena fe y otras por ahí se "inspiraron" con algunas de nuestras ideas y **fuimos aprendiendo que debíamos desarrollar e implementar convenios de confidencialidad** para conversar con alguien. Esto

es algo que con personas de la industria era totalmente natural, no les llamaba la atención, pero que entre colegas era rarísimo. Empezamos a tener noción de que esas conversaciones informales entre pares a veces pueden ser un riesgo.

Pregunta de Mariana Bullrich: ¿Cómo manejan esto en Bioceres, donde no tienen investigadores adentro, sino que son todos externos?

Respuesta de Gloria Montaron Estrada: Creo que Bioceres ha presentado más cantidad de solicitudes de patente dentro del periodo de gracia, que es la excepción, porque los investigadores presentan *papers*. Por lo general en cada contrato que tenemos que firmar con una universidad o con el CONICET ellos indican que quieren poder publicar sin tener el consentimiento previo nuestro y obviamente que en esas condiciones no lo firmamos. El tema de los *papers* es complejo, afortunadamente existe el periodo de gracia porque en caso contrario varias de las patentes que tenemos hoy no hubiéramos podido presentarlas.

Pregunta de Mariana Bullrich: Gloria, contanos por favor sobre el proyecto del SF 500 que es un ejemplo de lo que está pasando, de lo que estamos hablando.

Respuesta de Gloria Montaron Estrada: En Bioceres cuando se materializó todo el desarrollo del HB4 quisimos replicarlo, afirmar que este modelo de negocio sirve y que es el camino para que la ciencia argentina llegue al mundo. Para ello creamos un fondo financiero que se llama SF500, “SF” porque el convenio se hizo entre Bioceres y la provincia de Santa Fe (Bioceres es de Rosario) y “500” porque su objetivo es apalancar 500 empresas *startups* de Ciencias de la vida. Este fondo es un fideicomiso que tiene un monto anual de 30 millones de dólares por año planteado a 10 años con una inversión resultante de USD300.000.000 de la cual Bioceres se comprometió a aportar el 50% y la provincia de Santa Fe el 10%. El 40% restante lo aportan terceros inversores que puedan financiar la ciencia argentina. El ticket mínimo es de USD 250.000 y hay un Comité Ejecutivo que elige las empresas en las cuales se va a invertir, entre las que invitamos a NEOKIT. Esto

funciona hace un año, ya hay cinco empresas *startups* que recibieron sus USD250.000 y lo que realmente emociona es quiénes son los otros terceros inversores que están apostando por la ciencia argentina: son los mismos que aportaron fondos en el año 2001 cuando se creó Bioceres y mientras el país se incendiaba. Hablamos de productores agropecuarios, que no solo compran ladrillos o maquinarias, sino que apuestan por la ciencia argentina en 2021, 2022, que nos seguimos incendiando. Para finalizar, compartimos con ustedes un video con información sobre el proyecto SF500.[i]

Pregunta del público: ¿Por qué Bioceres sí y el resto no? Es una empresa Argentina que tiene 600 patentes concedidas en todo el mundo. ¿Qué hicieron? ¿Fue una visión? ¿Fue una decisión? ¿Por qué? Y también ¿Por qué apostar al área de la tecnología, biotecnología vegetal y no en el área metalúrgica o en el área farmacéutica?

Respuesta de Gloria Montaron Estrada: Creo que el agro siempre fue una industria disruptiva y Argentina es potencia en el agro. Una de las tantas sociedades que forma parte de Bioceres desarrolló una maquinaria que hace todo un proceso del grano en una forma tan eficiente que se utiliza menos gasoil y por lo tanto es sustentable. Mandamos este desarrollo a Europa y no lo podían creer. Si ves a la persona que lo hizo no le das dos pesos, pero es alguien que está todo el día en el campo. Para mí hay algo en la tierra, es una combinación de una industria en la que somos fuertes y que queremos tener siempre más rindes.

Bioceres es también una empresa disruptiva. La mayoría de los inversores de la tecnología HB4 son de fondos americanos porque la empresa que comercializa HB4 está listada en Nasdaq, es una empresa pública donde se puede saber quiénes son los socios y los primeros minoritarios son fondos extranjeros que ponen la ficha en HB4.

Intervención del público: Creo que nos sentimos todos orgullosos de ver que esto se puede hacer en Argentina, que salió del campo, pero yo les voy a contar una anécdota más para que se sientan todos orgullosos. Como bien decía Gloria, Bioceres arranca en el 2001, en plena crisis, no hace falta que me explaye en eso, pero también había una gran crisis en el tema de patentes y propiedad intelectual. No sé si recuerdan en 2001, 2002, 2003 se debatía qué era patentable, se decía que esto no se puede patentar, que era un descubrimiento. Las patentes en biotecnologías tenían un lobby anti patentes y de hecho bueno como lo dijiste son las trabas que encontramos con las directrices, lo que siguen pasando con la Ley de semillas que no se puede reformar, había todo un movimiento y yo tuve la suerte en esa época de conocer la Asociación de Agentes y ahí empecé a conocer a Jorge Otamendi, a Martín Bensadon y agradezco haber podido formar parte de un ambiente que reafirmaba la importancia de la patente y la propiedad intelectual, las cosas se vieron de otra forma de cómo se ven, por ejemplo, en el sector científico. En Estados Unidos hay una ley por la cual se considera muy importante que, si un Instituto de salud al que se destinan miles de millones de dólares de inversión, como pueden ir acá al CONICET, al INTA, etc., esa inversión que hace el ciudadano a través de sus impuestos en el sector público también después debe volver a la sociedad a través de innovaciones, de nuevos productos, herramientas, medicamentos, etc. En la Argentina siempre faltó esa visión desde el sector público para poder encontrar privados donde canalizar estas investigaciones y que no terminen solamente con un *paper* en una biblioteca o en una revista científica. El Premio Nobel César Milstein dijo en un congreso en la UBA: “no digan descubrimientos, digan invenciones”. Creo que el caso de Bioceres es disruptivo desde ese lugar, por demostrar que se podía trabajar en forma pública o privada, que las patentes importan, que las patentes atraen inversiones, que la propiedad intelectual es fundamental para las empresas y no como se veía mucho en esa época y se sigue viendo lamentablemente que solamente representa un beneficio para las multinacionales. Felicito a las disertantes y a AAAPI por la inclusión de este tema en las jornadas.

Intervención del público: También felicito a la Asociación por traer el tema, a las oradoras y a la moderadora por conducirlo. Coincido plenamente en la felicitación para Bioceres y para Carolina por lo que han hecho en propiedad intelectual, pero me quedo con la sensación de que pareciera que Bioceres es la única que lo ha hecho en estos 20 años. Sé que fue un motor y muy importante, pero lo que quiero decir es que hoy la actitud de las empresas que hacen tecnología es muy diferente de la que tenían en 2001. Hay varias empresas, no tantas como nos gustaría, pero las hay, que están patentando en el exterior maquinaria agrícola o dispositivos de esterilización, por ejemplo. Hay un conocimiento y una valoración diferentes hoy en 2022 aunque es cierto que muchos no conocen los instrumentos.

También debo decir que el CONICET está generando una cantidad de solicitudes de patentes importante, con limitaciones, con problemas contractuales seguramente, pero hay un ambiente de innovación y de protección muy diferente del que había hace 20 años y esperemos que siga así.

Otro un gran aporte son las aceleradoras como esta que se nos presenta de Bioceres más otras que van a ser importantes para que en los próximos 10 años podamos ver muchas más patentes.

Pregunta del público: Carolina, comentaste que en el proceso de patentamiento primero hicieron una aproximación al CONICET que no dio resultado positivo y que luego lograron patentar con el impulso del socio privado y los colegas de Palacios y Asociados. Quería saber cómo había interactuado el CONICET en ese proceso que finalmente resultó exitoso, para bien o para mal.

Respuesta de Carolina Carrillo: No considero que el CONICET haya estado mal en ese primer proceso que no fue exitoso, sino que no nos entendimos. En ese momento era, creo, Secretaría y no como es hoy Dirección de Vinculación Tecnológica, había distintas personas, los investigadores tampoco comprendíamos el proceso. No tenemos preparación en estos temas, a veces somos algo ingenuos,

no sabemos qué puerta tocar. Ahora que hice este recorrido y aprendí y entendí a dónde tengo que ir, qué tengo que decir, a quién tengo que "apurar", pero es posible que a varios de mis colegas que están empezando ese tránsito les puede pasar lo mismo. Cuando volví de Estados Unidos con la idea de ecosistema en la cabeza y con la certeza de que esto era patentable y debíamos encontrar cómo, el CONICET nos apoyó. Lo que dijo fue que en ese momento no tenía los recursos para afrontarlo y Cassará evaluó que valía la pena hacer la inversión y la hizo. En ese momento se terminaron de definir los porcentajes de propiedad intelectual en función de lo que había invertido y arriesgado cada parte quedando el 88% para el CONICET, el 10% para Cassará SRL y el 2% para Unifarma SA (un socio del CAPP original). El CONICET hoy está conforme con el recorrido. En estos años viene cambiando la perspectiva del CONICET: que se haya creado la Dirección de Vinculación Tecnológica señala un cambio de concepción y la búsqueda de un nuevo reglamento también. Los cambios institucionales llevan su tiempo, pero creo que es promisorio.

Pregunta del público: Provengo del ámbito académico y tengo amigos, contactos, conocidos que todavía están en ese ámbito y con el auge de las *startups* y la innovación, vi en este último tiempo que muchos que trabajan en el CONICET o en universidades y tienen sus proyectos particulares, cuando empiezan a relacionarse con un socio terminan renunciando al CONICET porque desde el punto de vista del inversor privado tener un empleado en relación de dependencia con el CONICET es como mala palabra. ¿Cómo ves todo este proceso y cuál es tu opinión?

Respuesta de Carolina Carrillo: Así como quienes hacemos ciencia desde la academia tenemos varios prejuicios respecto del sector empresarial, relacionados por ejemplo con que nos quieren robar las ideas, me parecía interesante lo que señalaba Gloria, que un buen negocio es un negocio en el que ganan todas las partes. Creo que el sector empresarial también tiene sus prejuicios. No digo que sean todos infundados, pero muchas veces es cuestión de buscar un lenguaje común para poder encontrar una posición en la que todas las partes estemos

cómodas y donde no sea necesaria una renuncia. De cualquier modo, conozco muchos colegas que han decidido renunciar al CONICET y creo que más allá de la decisión personal que han tomado convencidos y que resulta un beneficio para esa persona, desde el punto de vista de las instituciones estatales como el CONICET, el INTA, el INTI o las universidades, puede resultar una pérdida y considero que tiene que ver justamente con las regulaciones que a veces están un poco demoradas con respecto a la realidad. Realmente tengo muchas expectativas en esta nueva mirada, porque justamente este movimiento de incorporar investigadores e investigadoras que entiendan que pueden innovar y transferir es también una fuerza que mueve a las instituciones. Quizás en unos años podemos ver si estas expectativas se cumplieron.

Pregunta del público: ¿Quién administra y controla dentro de Bioceres el seguimiento de los contratos?

Respuesta de Gloria Montaron Estrada: Afortunadamente la tecnología nos ayuda mucho. Hay algo que empecé a construir y que ahora me enorgullezco de tener porque el grupo se compone por 44 empresas. No se firma nada si no pasa por Legales, y tenemos una plataforma, un proceso bastante tecnológico para controlarque así sea. Todas las compañías tienen su departamento legal *in house* formado por una o dos personas según el tamaño de la empresa para dar ese seguimientoy muy pocas personas dentro del grupo de Bioceres tienen firma para documentos. Esta plataforma online se actualiza todos los días con todo lo que se está firmandoen todas las empresas.

Bioceres solicitó inversiones muchas veces. Crecimos, hicimos dos intentos de IPO y un tercero con el que salimos, fuimos la empresa más auditada, he tenido más de 15 procesos de *due diligence*. Con cada proceso te vas sofisticando más y pudimos crear esta base de legales donde tenemos todo: contratos, IP y propiedad intelectual también. No sé si es perfecto, pero vamos bien.

[i] Se transcribe a continuación el texto que acompaña al video introducido por Gloria Montaron Estrada de Bioceres para presentar SF500.

La biotecnología es una revolución global.
Creo que la biotecnología en general es muy emocionante, quiero decir, creo que es muy posible que vayamos a ver un progreso tan grande en biotecnología en los próximos 70 años como lo hemos visto en informática en los últimos 70 años. Vitalik Buterin, co fundador de Ethereum.
¿Porque hablamos, de bio revolución? Hay muchas razones, pero veamos tres innovaciones recientes. La tecnología CRISPR, que es capaz de editar los genomas de bacterias y células humanas. El microbiólogo rosarino Luciano Marrafini es, de hecho, uno de los grandes referentes a nivel global.
La secuenciación genómica es otro avance sin precedentes que puede tener un impacto enorme sobre la prevención de enfermedades. Y luego, claro, la velocidad y precisión con la que se crearon las vacunas contra el coronavirus. Estamos ante un sector capaz de hacer un aporte enorme a problemas mundiales urgentes asociados al cambio climático o el acceso al alimento y la energía. Argentina es parte de esa revolución y está frente a una oportunidad enorme. ¿Por qué? Porque tiene una comunidad científica de primer nivel con múltiples ganadores del Premio Nobel por estudios en Ciencias de la vida y un talento joven con potencial para transformar sus estudios en tecnología aplicada.
Hay cientos de científicos y emprendedores en todo el país con ideas que necesitan apoyo y financiamiento para transformarse en startups. Para eso es clave trabajar en equipo, crear un ecosistema que integre todas las partes. De eso se trata SF500, un proyecto que en su inicio une a Bioceres, Santa Fe y la comunidad de innovación para financiar proyectos de científicos y emprendedores argentinos basados en Ciencias de la vida. Queremos desarrollar 500 proyectos innovadores en 10 años. Una revolución está en marcha, una revolución que empieza en los laboratorios y tiene la capacidad de transformar nuestras vidas, que toma problemas urgentes y aporta soluciones desde Argentina para el mundo.

NFTs, Contratos inteligentes y Propiedad Intelectual

Registro de las intervenciones del panel llevado a cabo el 25 de agosto de 2022, como parte de las XXXVI Jornadas Anuales de Propiedad Industrial organizadas por AAAPI, en el Auditorio de la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires.

Introducción del moderador Diego Fernández (Marval, O'Farrell & Mairal)

En este panel se desarrollará un tema novedoso y tecnológico que está tomando cada vez más relevancia: NFTs. No es distinto a otras tecnologías que irrumpieron y que nos obligaron a salir de nuestra zona de confort y volver a estudiar y analizar qué conceptos del derecho aplicaban a estas novedades, pero las innovaciones que van apareciendo y que impactan en temas de propiedad intelectual son cada vez más técnicas. Cada vez serán más necesarias conversaciones como la que tendremos hoy porque probablemente solos en nuestro estudio como abogados hay temas que no vamos a poder resolver sin ayuda o asesoramiento, muy parecido a lo que pasa a veces con las patentes.

Intervención de Leo Elduayen (Koibanx)[1]

En esta disertación nos aceraremos a conceptos como *blockchain*, contratos inteligentes, tokenización de activos y NFTs y analizaremos cómo eso se cruzan con la práctica jurídica.

Más allá de las definiciones académicas o técnicas, podríamos simplificar el concepto de *blockchain* describiéndola como una base de datos porque en definitiva guarda balances, registros que tienen información y sus modificaciones. Otra analogía para quienes manejan conceptos financieros podría ser pensarla como un

[1] **Leo Elduayen** es cofundador y CEO de Koibanx. Se ha formado profesionalmente como abogado, pero se define como coder y emprendedor cripto pioneer. Es vicepresidente de Bitcoin Argentina y anteriormente trabajó para Mercado Libre y Philip Morris.

core bancario. De todas formas, la primera distinción con estos conceptos que conocemos es pertenecen a alguien. Los estudios jurídicos, las compañías, un banco tienen en su *core* bancario la base de datos de clientes. Se indican operaciones entre los clientes, el software confirma y ejecuta (envía dinero desde una cuenta, lo descuenta, lo suma en otra) y actualiza los balances para que todos pueden seguir consumiendo esa información. Eso que le pertenece a una compañía, a una persona en general, tiene la figura que tanto escuchamos en el mundo cripto, que es el tercero intermediario o el tercero de confianza. Todos confiamos en que el banco, como está regulado, hace un uso debido de esa información y de esa base de datos.

La gran transformación que trae la tecnología *blockchain* es que podemos llevar balances, inicialmente de cripto monedas, de manera distribuida. No hay un servidor en una bóveda donde está toda la información, sino que hay más de 10.000 servidores distribuidos en todo el mundo, por ejemplo, para la *blockchain* de Bitcoin que tienen toda la información replicada. Entonces, si quisiéramos obrar de mala fe por ejemplo no descontando de un servidor el dinero que se indica transferir, los otros 9.999 servidores están observando y lo rechazarán. Esto que estamos sobresimplificando es lo que hace que en el mundo cripto permite decir que lo que está en la *blockchain* es inmutable, porque para coordinar una manipulación de información que vive en la *blockchain* debemos atacar al mismo tiempo a más del 51% de esos 10.000 servidores en un lapso de 10 minutos y hacer que todos coincidan cuando no se sabe de quiénes son ni dónde están y no se conocen entre ellos ya que no tienen por qué ser compañías identificables. Asimismo, son tan potentes y específicos que, aunque pudiéramos dedicar todos los data centers de Google mundial a intentar hackear la *blockchain*, igual no lo conseguiríamos. Ese es el nivel de potencia que tiene hoy la *blockchain* y por eso hablamos de que cuando algo se registró allí es inmutable.

Imagen 1

Por estos motivos la descentralización es segura, porque para hackearlo necesitamos todo un esfuerzo de cómputo que se traduce en inversión económica y no rinde hacer semejante inversión para cambiar el dato de una cuenta.

Otra característica importante es que el sistema transparente porque al ser código abierto todos podemos ver lo que está sucediendo. Quienes tienen la capacidad de leer el código de la *blockchain* podrían incluso ver que hay alguien intentando hacer algo indebido y se lo rechaza. Todos podemos auditar los balances que están allí.

La primera pregunta que suelen hacernos nuestros clientes es si la información sensible está en la *blockchain.* La respuesta es no, lo que registramos allí son balances o activos de algo, no a quién le pertenecen. No hay datos sensibles, no hay DNI, no hay género, no hay orientación sexual, no hay nada de todo eso. Esa información al día de la fecha sigue viviendo en bases de datos propietarias de las compañías o personas que operan algo en la *blockchain*. Por ejemplo, con respecto al derecho al olvido: si queremos que una compañía cripto borre mis datos los mismos se borran de la base de datos centralizada de la propietaria y en la

blockchain va a quedar una cuenta huérfana. Ya no está más atada a los datos. Al ser abierto, todos podemos ver y corroborar los balances que allí viven.

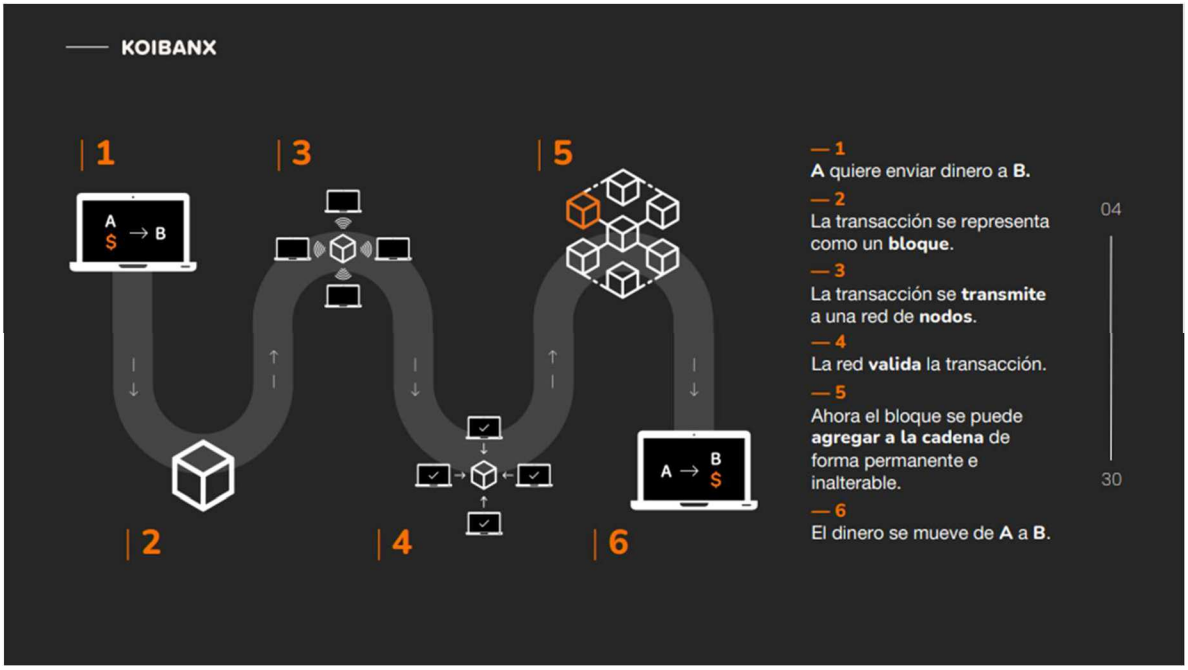

Imagen 2

Cuando evoluciona la *blockchain* nace el concepto de *smart contract*, un contrato inteligente con el que podríamos empezar a condicionar las transacciones. Podríamos por ejemplo indicar, como si fuera un *workflow* que sólo se proceda al envío de un Bitcoin, sí y solo sí se cumplen las condiciones A, B y C. Esas condiciones también viven en la *blockchain*, están escritas en el código y puedo verlas. Esto avanzó a un nivel en el cual no solo podemos condicionar una transacción a través de un *smart contract* de una criptomoneda, sino también crear otro tipo de activos que se transfieran por la misma autopista.

Recapitulando, *blockchain* es una base de datos descentralizada, la analogía con un *core* bancario es fácil para entenderla. Allí hay balances, transacciones que se auditan y se validan de manera distribuida. Esa autopista para las criptomonedas funcionó muy bien por más de 10 años de historia, nunca falló. Evolucionó al punto que ahora podemos crear activos nuevos que viajen por la misma autopista y nos

interesa porque es rápida, económica, transparente, inmutable y porque se pueden crear *workflows* sobre esos activos.

Para entender cómo crear activos debemos explicar qué es un "oráculo". Cuando yo creo un activo a través de un *smart contract* necesito a alguien que me dé información de que activo estoy creando. Por ejemplo, si yo quisiera crear un *token*, un activo digital en la *blockchain* que representa el oro de la reserva del Banco Central, no estoy facultado para hacerlo, sería una estafa. Ahora, si alguien que es titular de un bien o de un derecho tangible o intangible y lo puede demostrar indica que el *smart contract* chequee el respaldo de ese pedido tecnológicamente y a través de una conexión por API confirme cuánto dinero hay en activos digitales y pueda utilizar la autopista de la *blockchain* para ser transferido y ese respaldo lo emite un Banco Central u otro banco, tiene sentido usarlo. El concepto de oráculo entonces es muy importante ya que provee datos del mundo real para interactuar en la *blockchain* y debe reunir una cantidad de condiciones.

Imagen 3

Explicaremos brevemente qué es un *token*. El proceso de "tokenizar" un activo sucede a través de un *smart contract*, no hay un *token* sin un *smart contract.*

Partimos del proceso a través del cual un activo del mundo real, tangible o intangible pasa a ser representado en la *blockchain*. Son las cripto versiones de lo que conocemos, el cripto peso, la cripto soja, el cripto real estate, la cripto escritura de una casa, etc. Para ingresar algo en la *blockchain* debemos crear un *token* y esto se realiza escuchando al oráculo que me indica qué es lo que tengo que crear. Si consultamos un oráculo incorrecto crearemos algo que a nadie le debería interesar. Si consultamos a un oráculo honesto crearemos algo que tenga sentido.

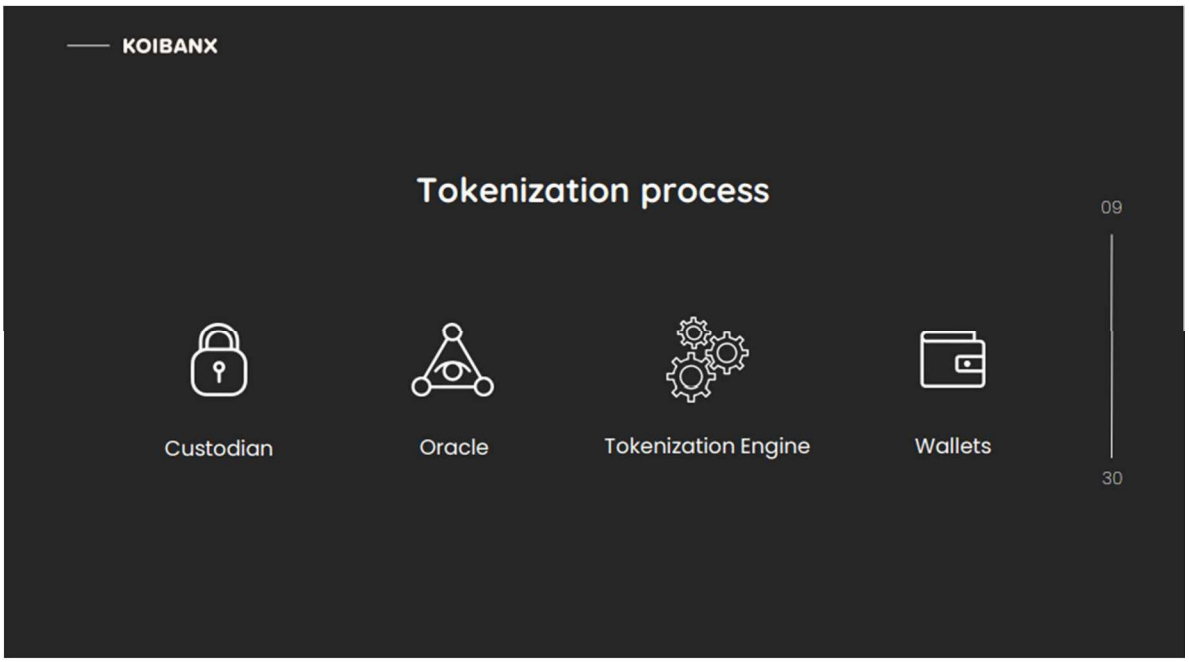

Imagen 4

En Latinoamérica en general los reguladores exigen tener la custodia real del activo, al regulador no le gusta que se cree un activo de la nada, que se invente un nuevo *asset class*, tenemos que estar facultados para custodiarlo y tener una conexión segura. No podemos saltearnos la normativa de oferta pública CNV por el hecho de tener una cripto versión de un activo, por ejemplo, un cripto soja. Siempre debemos ofertar la cripto versión de ese activo al mismo público que se hubiera ofertado normalmente. Esto es un poco más financiero, pero es importante saber qué cosas se debería considerar para crear un *token*.

Todo se puede tokenizar. Yo puedo tokenizar un abrazo mío, sortearlo y si quien lo gana redime yo debería estar obligado por los términos y condiciones de ese *token*, a darle un abrazo. Es un ejemplo muy simple, pero puede extenderse a obligaciones negociables, *commodities*, bienes físicos o propiedad intelectual y ahí nos vamos metiendo en el concepto de NFTs.

Imagen 5

NFT significa Non-Fungible Token, *Token* no fungible. Un *token* no fungible está creado tecnológicamente de forma tal que no puede haber dos iguales, esa combinación de unos y ceros es única e irrepetible, probado por matemáticos y criptógrafos en todo el mundo. Esta innovación tecnológica dio lugar a que una cantidad de industrias, modelos de negocio y entretenimiento exploraran cómo usarlo y las primeras pruebas fueron con arte digital. Para hacerlo se parte de una fotografía, una ilustración, etc. y se la representa en un NFT creando un *token* configurado como único. Al momento de representar ese *token*, setearemos como oráculo, por ejemplo, un archivo JPG. Diremos entonces que este *token* representa lo que dice este oráculo y que el oráculo es este archivo, esta imagen. Luego habrá que demostrar lo que veremos en profundidad en la próxima intervención, que

realmente fui yo quien hizo el dibujo, que no le estoy robando una imagen a alguien más, pero en principio, si asumimos buena fe, el oráculo fui yo, lo dibujé, lo tokenicé y estoy vendiendo algo único. Se representa entonces tecnológicamente ese dibujo y los derechos que vengan con ese dibujo. Es importante que quede claro que es una representación de la cosa, no es la cosa. Una representación que queda en esta base de datos que es la *blockchain,* que es inmutable por ahora porque no tiene sentido romperla (por lo que cuesta contra el beneficio que obtendríamos), con lo cual garantiza la tranquilidad de que lo tokenizado está ahí, no se mueve y es único.

Los NFTs que poseemos se almacenan en una *wallet*. Al igual que cualquier criptomoneda no están en el teléfono, no están en la web, están en la *blockchain*, en esos 10.000 servidores distribuidos. En nuestro dispositivo lo que tenemos son las claves de acceso para decirle a ese *core* bancario qué hacer o no con ese NFT, con esa criptomoneda, con ese *token*. Desde allí se autorizan las transacciones como si fuera un proceso de firma digital. Con la firma asignada a esa *wallet* que tiene un *address* que es como un CBU en la *blockchain*, podemos indicar el movimiento de activos. Pero el NFT no está en el dispositivo, está en la *blockchain*. La *wallet* es necesaria para operar los activos, los NFT se compran persona a persona, hay plataformas, marketplaces que lo venden

Imagen 6

Imagen 7

En el ámbito de la propiedad intelectual se abren muchos caminos no solo con los NFTs sino con la *blockchain* en general. Imaginemos que pudiéramos representar cualquier forma de propiedad intelectual, una marca, una patente, derechos de autor, regalías de lo que estos activos de propiedad intelectual generen. Esto podría dar lugar desde a pequeños pleitos, por ejemplo, se crea un NFT de un jugador de fútbol con el isologo de una marca reconocida, lo vendo y monetizo y la marca nos reclamará uso de su imagen. O bien alguien que se disponga a vender NFTs oficiales de cualquier persona famosa, ¿cómo sabemos que realmente esa persona tiene el derecho a explotar la imagen y estoy comprando lo que creo que estoy comprando? ¿O si se vende, regala o sortea el NFT de un penal que atajó un arquero en un partido, pero después se comercializa otro del mismo penal, no igual al anterior, filmado desde otro ángulo? En ese caso la ley los amparará, pero es el mismo penal filmado desde el otro lado y los dueños del derecho de la imagen son ellos. ¿Es una estafa?

Imaginemos tener una marca registrada tokenizada cuyos derechos económicos estuvieran en un *token* y decidimos ceder 20% del *token* a una persona y 40% a otra quedándonos con la diferencia. ¿Podría hacerse una sesión de marca directamente en la *blockchain* sin más intervención? ¿Qué pasa con las regalías que da la explotación de una marca? De esta forma el tema empieza a abrir ámbitos muy interesantes.

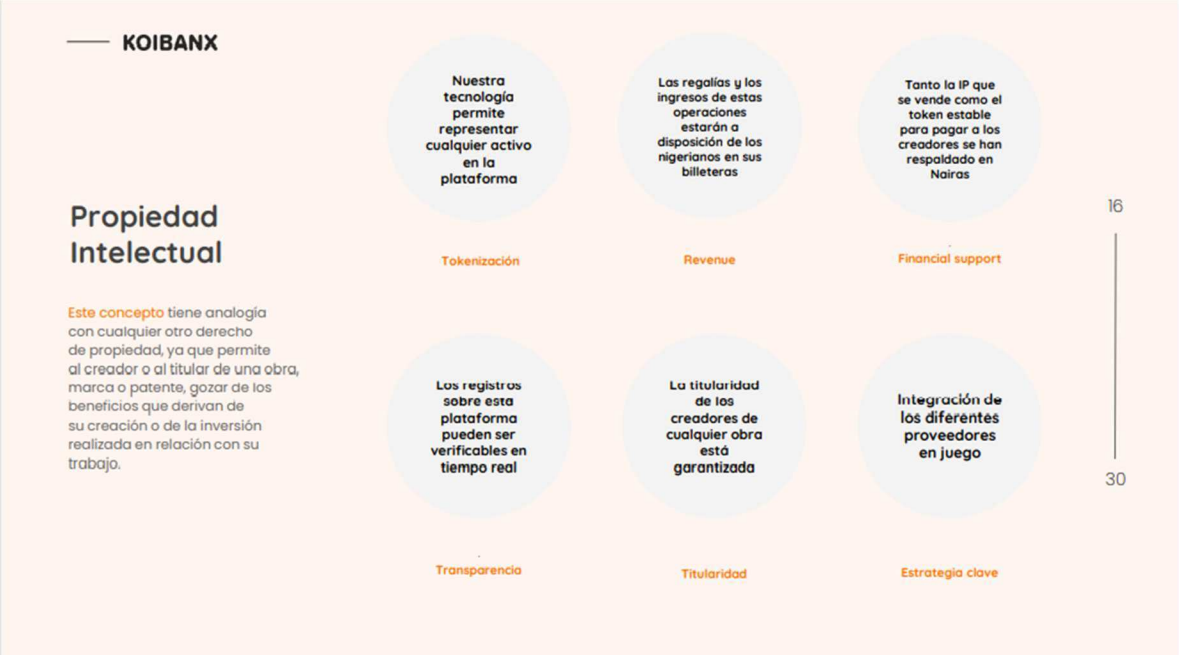

Imagen 8

Koibanx acaba de firmar con el Gobierno de Nigeria la creación de la billetera oficial del Gobierno para manejar la plataforma de propiedad intelectual del país desde octubre 2022. Los ciudadanos nigerianos van a poder subir desde la web o desde un aplicativo su solicitud de marca, de patente o lo que es mucho más interesante, derechos de autor. Nosotros lo tokenizamos y lo vamos a publicar en donde corresponda vender eso: si es una canción, en una plataforma de *streaming,* si es una imagen, en un marketplace de NFTs. Si se está vendiendo un video o un curso en plataformas que comercialicen este tipo de contenidos y las regalías que se generen las van a cobrar directamente los ciudadanos nigerianos en su billetera abriéndole el mercado mundial a la propiedad intelectual de Nigeria, ese es el objetivo. El certificado de propiedad lo vamos a registrar en la *blockchain*, allí se puede hacer dos cosas: generar un *token*, que tiene sentido cuando es algo que se transacciona, o generar lo que se llama un *hash* o, mucho más coloquialmente, un “estampado”. Es decir, se genera una transacción en la *blockchain* de valor monetario cero o ínfimo y para simplificarles la explicación “le adjunto” un archivo. Eso que estoy adjuntando podría ser la letra de una canción, un certificado de

propiedad o una solicitud. De esta forma podemos demostrar en una base de datos que no le pertenece a nadie, que es inmutable, que es auditable por cualquiera porque es código abierto y que tiene fecha cierta, que tenemos las claves que manejaron esa transacción que registramos, por ejemplo, una canción. Hecho esto, si alguien tiempo después la copiara se puede certificar que estuvo registrada previamente. Con los certificados vamos a hacer eso, porque no es algo que se suela transaccionar, no así los derechos económicos.

Hay un valor intrínseco en el hecho de tener escasez tecnológica de algo que a la gente le puede interesar coleccionar en el mismo sentido que lo tiene el arte. Luego podemos discutir si el arte y el arte digital son siquiera comparables, pero es la es la misma lógica. Asimismo, existe ya una cantidad de NFTs que tienen lo que llamamos utilidad asociada, que son modelos súper interesantes. Por ejemplo, las entradas para el Mundial de Mujeres en Qatar en 2024 van a ser NFTs y se podrán ceder o revender. Hay una compañía que está haciendo NFTs de pasajes, el pasaje es único, no hay otro pasaje a nombre de esa persona con ese itinerario, ese día en ese avión, pero su propietario lo puede vender. Sin entrar en profundidad en el tema complejo del metaverso, hay NFTs que son obras de arte que se cuelgan en museos virtuales y cuando una persona paga la entrada a ese museo el ingreso se repartiría proporcionalmente entre quienes tienen obras allí expuestas virtualmente, eso es un NFT también. Esos NFTs que permiten el acceso a experiencias y dan una renta, esa utilidad posiblemente sean la real transformación, más allá del puro coleccionable que también es válido, más allá de que esté en un momento de auge.

Intervención de Ignacio Bérèterbide (Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno)[2]

Expondremos a continuación tres temas legales. Los derechos en torno a los NFTs, sobre todo en relación con temas de derechos de autor, propiedad intelectual, y

[2] **Ignacio Bérèterbide** es abogado por la Universidad Católica Argentina y Agente de la propiedad industrial y socio a cargo del Departamento de IP del estudio Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno.

marcas y algunos comentarios sobre reclamos cuando se presentan disputas entre titulares marcarios o titulares de derechos de autor y creadores de NFTs o compradores de NFTs.

Imagen 9

Como analizaremos temas de propiedad intelectual comenzaremos desde cero asumiendo que la obra que va a terminar en una NFT es una obra de arte física que puede estar en un papel, puede ser una pintura, una fotografía antigua, una escultura. Puede ser una composición, una obra musical de soporte analógico y tiene un creador que desde el momento de su ejecución tiene derechos de autor, de propiedad intelectual sobre la obra. Esa obra en soporte material no sirve por sí misma para generar un NFT así como está, porque el insumo básico del NFT es un soporte digital. Para ello pediremos a un proveedor de servicios que la digitalice para que comience el proceso de convertirse en una NFT.

Un nativo del mundo criptográfico realizaría la digitalización y todo el proceso para crear su NFT de forma autónoma, sin depender de ningún proveedor. Esto lo mencionamos para indicar que existen muchos contenidos de propiedad intelectual

que le pertenecen a empresas que contratan servicios de terceros que transforman algo en 3D, en hologramas o en otro formato que le permita convertirse en un NFT. A continuación, entra otro jugador que será quien programa un *smart contract*, crea un *token* y, cuando le indique a ese *token* qué se va a representar se incluirá como oráculo el archivo que me haya entregado por el proveedor que realizó la transformación en el formato solicitado. Siempre es un archivo digital, si es una imagen es un JPG, un mp4, un mp3 si es música. Se establecerá que el *token* representa algo y no otra cosa.

El envío del archivo dependerá de qué tipo se trate. Por lo general lo que se contrata es una "bóveda digital", que son espacios de almacenamiento en donde sólo acceden al archivo los involucrados y se le indicará al oráculo en el *smart contract* que lo que va a representar se encuentra allí. Es un procedimiento sencillo y hoy las plataformas de venta de NFTs lo tienen embebido.

Una vez tokenizada la obra siguen los pasos para comercializarla. Existen plataformas de marketplace como las de venta de bienes físicos, como Mercado Libre o Amazon, dedicadas a vender NFTs, algunas de las más conocidas son Open Sea, Makers Place, etc. Para subir el archivo se debe tener una cuenta en el marketplace. El creador puede generar una cuenta propia para hacerlo o delegar esto en alguien que le preste este servicio o bien funcione como revendedor, otorgándole debida autorización para manejar el perfil digital del artista.

Publicada ya la obra digitalizada, transformada en un NFT y con un precio, aparece un comprador. Es válido aclarar que se puede generar un único NFT de la misma obra, 1.000 iguales como una edición limitada, un NFT dividido en 100.000 partes como pixeles y vender una parte (de hecho, hay NFT que son pixeles grises) y que quien compre eso será dueño del 100% de ese NFT que representa una parte de la obra. No profundizaremos en el tema, pero podría ser también que la obra sea cotitularizada.

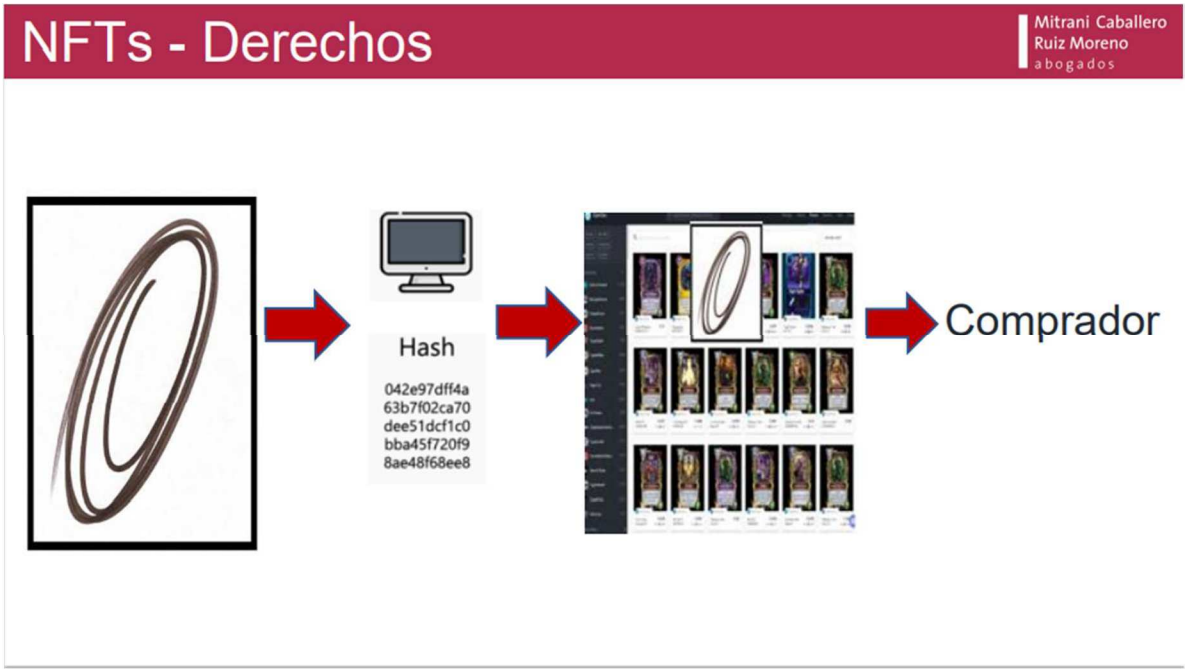

Imagen 10

Otro aspecto que deberíamos considerar es si me compran un NFT y lo pagan en criptomoneda porque se presenta una duda legal. ¿Me lo compran o me lo están permutando al pagarlo con criptoactivos? Deberíamos revisar el Código Civil y ver si tiene una consecuencia, pero en principio calificaremos como comprador a quien pone fe en mi obra y se compra mi NFT. ¿Está comprando la obra? ¿Me está comprando la versión digital de mi obra? ¿O está comprando otra cosa cuando compra un NFT y ninguna de las anteriores? Podríamos decir, desde el punto de vista legal y siempre arriesgándonos a una simplificación por correr el riesgo de ser pioneros y no colonos en un tema incipiente, que los derechos que adquiere el comprador de un NFT son los que el creador y vendedor del NFT indiquen en el *smart contract* con que asocia a dicho NFT. El comprador podría a su vez volver a vender el NFT y esos términos y condiciones deberían limitar del mismo modo al nuevo comprador. La venta del NFT entonces no implica per se la venta de la obra física, que está al inicio de la cadena de derechos salvo que en los términos y condiciones del *smart contract* hubiéramos hecho algo que hasta el momento se ha hecho en muy pocas oportunidades que es indicar que el comprador del NFT va a

ser también el dueño del papel, de la pintura, de todo. El creador se desprende de todo y los términos y condiciones, el contrato con el comprador arrastra todos los derechos.

Intervención de Leo Eldulayen: En este último caso lo que se suele hacer es, en ese contrato de compraventa o de permuta, dándole lugar a las dos interpretaciones, estipular que la titularidad de la obra física, el certificado de titularidad o la prueba titularidad, vive en el número de *token* asignado del *smart contract* en la *blockchain* de la plataforma que corresponda. En ese caso, quien tenga el *token* según el propio contrato o incluso al registrarlo como derecho de autor se indicará que el mismo está representado en dicho *token*, aceptando entonces que allí se encuentra la titularidad. Si esto se "escribe" en un s*mart contract* o en un contrato regular ahí sí el *token* te da derecho a la obra física. (Fin de la intervención).

Simplificando mucho, cuando se compra un NFT se compra una suerte de código que representa una identificación única de un activo subyacente, algo así como un certificado autografiado. No se vende una obra o un libro sino, siguiendo este ejemplo, el autor vende un libro autografiado, aquí y ahora. Una cosa son los derechos de autor de Borges, otra cosa es un libro de Borges que podemos tener en nuestra biblioteca y una distinta un libro de Borges autografiado por Borges. El NFT se parece a esto último. El NFT simplificando, sería como una firma de Borges sobre uno sus libros. Por supuesto, los derechos de autor de Borges valen millones de dólares, un libro de las obras completas de Borges cuesta en Mercado Libre $1.700 y un solo libro autografiado en 1979 por el propio Borges se vende a $80.000. Al igual que las cosas que autografiadas o de edición limitada de la vida real, los NFTs relacionados con cuestiones de propiedad intelectual generan mucho interés en los coleccionistas de ciertas obras y materiales subyacentes.

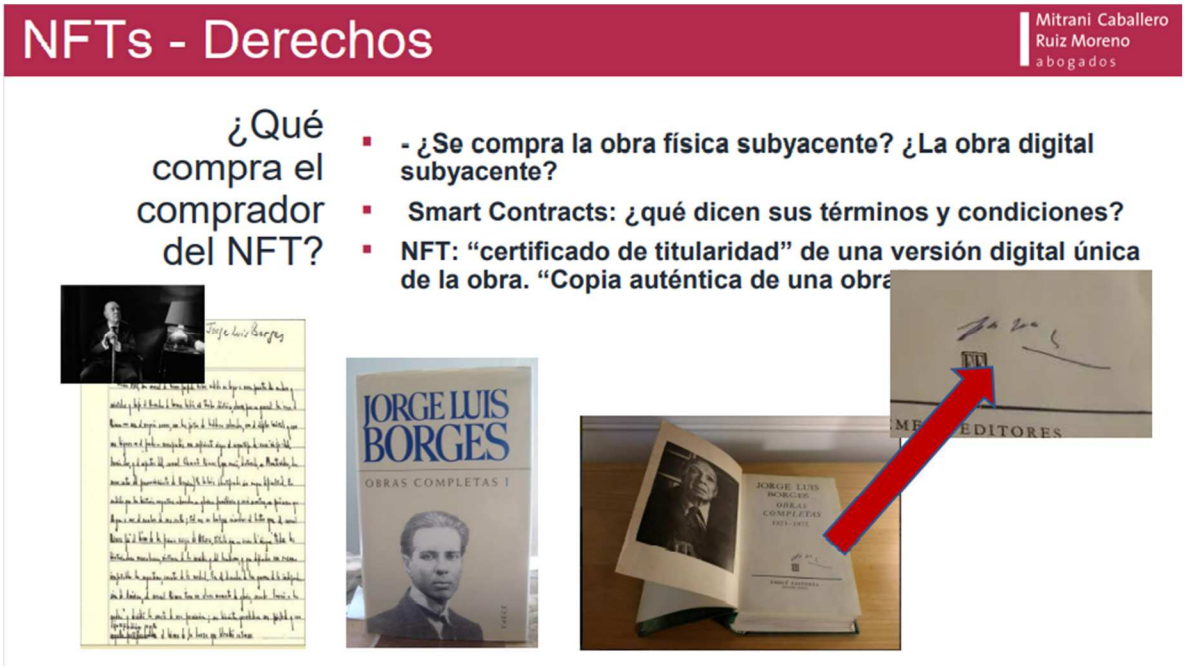

Imagen 11

Otra cosa que se dice del NFT es que sirve como prueba de autenticidad de la obra digital subyacente, pero ¿quién garantiza al comprador que la obra digital, el activo digital a partir del cual se tokenizó el NFT, es legítimo? ¿qué garantiza, si hay una vinculación entre esa obra y la analógica que no se infringen derechos? Es decir, el canal de comunicación entre el NFT, el soporte digital y la obra madre, porque cuando el NFT se basa en una obra subyacente (la obra jurídicamente relevante que subyace puede no ser el activo digital, sino que puede estar aguas arriba y ser un activo físico, y puede no estar en las manos de quien corresponda, con lo cual hay una cuestión de procedencia) ¿Qué deberían hacer tanto el autor como quien preparó un NFT para garantizar que no hay ninguna interrupción en la cadena de derechos? Una de las posibilidades sería validar la procedencia a través de un aviso a la comunidad.

Intervención de Leo Eldulayen: Por lo general las figuras de renombre, los famosos que venden la posibilidad de poseer una versión de su imagen específica, por ejemplo "Sos el único que va a tener la foto de Messi con la pelota así, mirando al norte, 30º. Esa es tuya". Para garantizar la titularidad de una de esas imágenes y

certificar que va a ser única y que no se va a sacar otra igual el proceso es bastante analógico: debemos asegurarnos de que estamos comprando el NFT a quién es el titular de los derechos, lo cual en el mundo digital podría por ejemplo relacionarse con las cuentas verificadas en distintas plataformas. (Fin de la intervención).

Lo paradójico es que en este mundo hiper sofisticado y nuevo de *blockchain* y NFTs hay una cuestión aguas arriba que podría necesitar ser cubierta con cuestiones analógicas y hablamos incluso hasta de actas notariales formalizadas por escribanos. Si se ceden los derechos de propiedad intelectual sobre una obra y esto se hiciera a través de un contrato analógico ese contrato podría escanearse y ser parte de la historia del NFT para que cuando surja un eventual nuevo comprador pueda ver el recorrido de esa propiedad intelectual. Esta posibilidad es bastante impresionante ya que implicaría que, en un tránsito de derechos que termina en un NFT, hay un componente que puede ser analógico.

Si cuando compro un NFT no estoy comprando la obra sino solamente el NFT ¿cómo es la vinculación entre ese comprador y los derechos de propiedad intelectual? Con respecto a esto hay dos aspectos a considerar. Por una parte, el comprador es dueño del NFT, hay un derecho de propiedad. En un fallo reciente un juez en Singapur indicó que un NFT es un bien sobre el cual se tienen derechos de propiedad, es un bien valioso, hay que protegerlo y hay que cuidarlo. El otro aspecto importante es que hay una licencia asociada a ese NFT para utilizar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el mismo. Entonces, el dueño de un NFT generalmente no es dueño de la obra de propiedad intelectual subyacente, sino un mero licenciatario.

Ilustraremos con los ejemplos que podemos observar en la imagen 12 los parámetros de las licencias asociadas a la compra de NFTs. El primero es el caso de los NBA Top, que son imágenes oficiales coleccionables licenciadas de distintas jugadas encestadas de partidos de básquet, muy bien hechas, desde distintos ángulos. Los términos y condiciones de venta de esos NFTs indican que se concede una licencia para utilizar, copiar y mostrar el activo digital únicamente para uso

personal y no comercial. Es un coleccionable, para uso personal, no se puede comercializar ni hacer nada con la propiedad intelectual asociada al mismo.

En el segundo ejemplo, cuando compramos un NFT de los CryptoKitties, que podemos ver en posición central de la imagen 12, los términos y condiciones que traen contienen una licencia que le permite al comprador utilizar, copiar y mostrar el activo digital para comercializar mercancía, por ejemplo, remeras, siempre que ese uso comercial no genere ganancias de más de USD100.000 al año. En este caso entonces no se es dueño de la propiedad intelectual de los dibujos, de los gatitos, pero se les puede dar un uso comercial a esas imágenes autorizado por los términos y condiciones del *smart contract* que viene asociado, con un tope.

Por último, al comprar un NFT de los Monos aburridos (a la derecha en la imagen) los términos y condiciones expresan que el comprador se ha convertido en titular del NFT y de la obra, pero a continuación indica que su uso está restringido al carácter de licenciatario y lista las restricciones de esa licencia. Inicialmente parece una sesión de derechos, pero el resto es característico de una licencia.

Imagen 12

Los términos y condiciones de muchos NFTs son ambiguos. El licenciamiento en ocasiones es muy restrictivo y a veces son contradictorios, por lo cual el comprador de un NFT debería tener debida diligencia a la hora de comprar y revisar los términos y condiciones para entender qué se está comprando, no solo cuando el valor de compra sea elevado ya que también un NFT de bajo valor puede tener en sus términos y condiciones penalidades en caso de comercialización en el mundo real. Un NFT barato puede tener como consecuencia un negocio caro.

Cuanto un cliente propietario de derechos de obras intelectuales nos plantea que quiere hacer un NFT muchas veces llegamos a la conclusión de que no conoce en profundidad el tema, pero considera que es el momento desde el punto de vista del marketing para hacerlo. Al revisar los usos que le quiere dar y las seguridades que busca en el asesoramiento encontraremos que pueden terminar conviviendo los dos mundos, el contrato que conocemos codificado como un *smart contract* y tal vez un contrato escrito que indique que, frente a algún tipo de disputa entre los dos documentos prima el escrito. Estamos viendo varios casos en los cuales el activo es muy valioso y lo que se quiere hacer es bastante riesgoso y en esos casos pueden convivir los dos contratos.

Los términos y condiciones de compra de NFTs se encuentran en el *smart contract* y su lectura es compleja porque es software, es un protocolo informático, tiene otro lenguaje distinto al lenguaje natural y para leerlo hay que entender de código. Otra cuestión importante para considerar y por la cual consideramos que siempre se va a necesitar al letrado o el asesoramiento porque en un *smart contract* podemos regular qué hace el *token*. Se puede prohibir o autorizar su transferencia, su fraccionamiento o su destrucción, que pueda copiarse o no copiarse, etc. Ahora bien, si en los términos y condiciones se especifica que se puede transferir libremente y después el código no permite hacerlo, tenemos un conflicto. Si no coincide lo que el programador del *smart contract* escriba con lo que el abogado indicó, si no se entienden entre ellos, tenemos un problema.

Los *smart contracts* justamente lo que buscan es que no dependan de la voluntad de nadie, no hay un tercero de confianza. Lo que dice el código se hace o no se

hace sin posibilidad de equivocaciones. En las plataformas se traduce lo que dice el *smart contract* en un link a una descripción de lo que se comprando. En los términos y condiciones se traduce lo codificado por el programador al lenguaje natural. Hemos visto inconvenientes, por ejemplo, a causa de errores de traducción de una palabra del castellano al inglés y en los que eso ha tenido una consecuencia jurídica, porque lo que se quería decir de una forma el traductor lo dijo de otra. En el caso de los NFTs es necesario un puente de comunicación eficiente entre programadores y abogados.

Intervención Leo Eldulayen: La tarea del programador en este tipo de desarrollos pasó a ser una obligación de medios ya que quien desarrolla un software debe hacerlo funcionar como el abogado lo indica, pero no es responsable y por eso en caso de conflictos tendrá mayor respaldo el contrato convencional. (Fin de la intervención).

Intervención de Diego Fernández: Podríamos pensar que en el futuro se avance hacia protocolos parecidos a lo que existe con Open Source, sistemas de licenciamiento donde todos sabemos qué es lo que se licencia bajo determinado código ya escrito que acordaremos que vamos a tomar de un lugar y lo vamos a referenciar, corresponderá a una cesión de derechos para todo el territorio, por ejemplo. Un modelo en donde los códigos estén empaquetados y se puedan insertar y evitar conflictos. Tendríamos de esta forma, yo lo imagino a futuro, todo eso para poder insertarlo y evitarnos problemas. (Fin de la intervención).

Otra característica de los contratos inteligentes es que son autoejecutables. Incluyen cláusulas que, ante la aparición de una condición que previó el contrato, se ejecutan automáticamente. Esto en inglés se denomina “previsiones *if, then*” y establecen que, si pasa A, el contrato hace X, si pasa B, el contrato hace Z. Se disparan ejecuciones automáticas del contrato. Esto es muy bueno, pero si hay un error en la programación del contrato, como las transacciones son irreversibles, se puede perder mucho dinero y eso se vuelve irrecuperable.

Existen tres modalidades de contrato, el simple que es solo el software, el doble, que es el espejo entre el *smart contract* y un contrato convencional (en esta modalidad, en teoría, los dos estipulan lo mismo) y finalmente lo que se llama *smart legal contract*, que es un contrato convencional de licencia de marca en el que se establece para ciertas cláusulas procesos autoejecutables automáticos.

Según el Código Civil y Comercial de la Nación podemos interpretar que estos son contratos válidos ya que, en su artículo N°284 sobre la forma de los contratos, expresa que si no hay una forma determinada para un contrato, el mismo se puede realizar de cualquier forma y por lo tanto es posible hacerlo a través de un contrato inteligente. A su vez, sobre la firma del contrato como elemento esencial de expresión escrita, es válida la firma digital. De hecho, algunos doctrinarios que han opinado sobre contratos inteligentes indican que "las anotaciones en una *blockchain* cumplen con el concepto de documento digital con firma electrónica, de conformidad con la Ley de firma digital". Asimismo, según el artículo N°1019 del Código Civil, los contratos pueden ser probados por todos los medios que sean aptos para llegar a una razonable convicción sobre que existen.

En la práctica existen múltiples usos de contratos inteligentes, como los de suministro, los de alquiler de autos, los financieros y también de propiedad intelectual, aunque en este último caso por el momento están menos desarrollados. Por el momento estarían más asociados a cuestiones de auditoría, cuestiones de pagos, pero al momento de esta exposición consideramos todavía es riesgoso hacer un contrato complejo de licenciamiento de patentes o de marcas en su totalidad como contrato inteligente. Si un cliente nos solicita, por ejemplo, hacer un contrato inteligente de licenciamiento de patentes, más secretos industriales con ley aplicable, jurisdicción, *indemnity*, mejoras, etc., lo podemos hacer, pero deberíamos tener algún cuidado, porque en un contrato de licencia de una marca tenemos estratégicamente incumplimientos controlados para manejar como licenciatario. Sería el caso de que nos licencien una marca exclusiva para la Argentina, tenemos que pagar por eso y aparecen infractores y el titular de la marca no hace nada para limpiar el mercado, perjudicando la exclusividad. Si hubiera un *smart contract*

dispararía automáticamente pagos de las regalías sin considerar lo que está pasando en la realidad de esa licencia. En cambio, si manejamos el contrato, podríamos optar por no pagar hasta que el titular de las marcas que me licenció limpie en la Argentina de todos los infractores. Un *smart contract* por la fatalidad que tiene su ejecución impediría ciertos movimientos con la licencia, porque hay cuestiones de auditoría, de mejoras, de jurisdicción, etc. En resumen, este tipo de contratos se vienen usando cada vez más, pero habría que tener algún cuidado con los contratos más complejos del licenciamiento.

Imagen 13

Con respecto a la titularidad de los derechos, es claro que el titular de la obra, el creador, tiene derechos de autor, pero ¿qué sucede con el proveedor de la digitalización y con quien realizó la tokenización y la preparación del NFT? Sería el caso, por ejemplo, de quien se ocupó de sacar la foto, puede ser una empresa que presta servicios de digitalización y realiza algún retoque, o transforma la imagen en 3D o hace un *mapping*, hologramas, etc. Lo que recomendamos en estos casos es dejar claro en un contrato que se trata de una prestación de servicio, pero especificando cuáles y de quién son los derechos. En el caso del NFT, al tratarse

de un desarrollo de software que por lo general se realiza a pedido, si bien se trata de código abierto, se recomienda realizar un contrato especificando funciones.

Las mismas precauciones que debemos contemplar en el mundo real cuando nuestros clientes contratan para realizar una obra audiovisual al director, al actor y al musicalizador, debemos tenerlas en el mundo virtual. Precauciones analógicas que tomamos todos los días en soporte papel para las relaciones de nuestros clientes con sus proveedores, con sus propios clientes. No debemos asumir que, el mundo virtual no está atado a ninguna regla, a ningún país, a ningún papel.

Imagen 14

Intervención de Leo Eldulayen: En 2016 existió un caso de un problema con un *smart contract* que se llamó “The DAO” (DAO son las siglas del inglés Decentralized Authonomous Organization). Se trataba de una sociedad de hecho digital que se autorregulaba según las reglas establecidas por el contrato y gestionadas a través de una blockchain, eran fondos de inversión. Los inversores recibían un *token* a cambio de sus criptomonedas que representaba sus derechos de voto. Un curador de proyectos de inversión presentaba las oportunidades y los socios decidían con

su voto. El *smart contract* especificaba según el monto de inversión qué porcentaje de votos positivos se necesitaba y uno de los inversores detectó un error en el *smart contract* por el cuál, si ejecutaba determinadas acciones, se llevaba la plata de todos sus coinversiones. Se llevó 160 millones de dólares y se asesoró legalmente y al ser tildado de *hacker* se justificó indicando que había suscripto un contrato de adhesión en el que indicaba que todo se regía por el código y obrado según lo que allí se especificaba. (Fin de la intervención).

Los contratos inteligentes son contratos de adhesión y establecen relaciones de consumo por lo cual activan otras normas. Luego del caso The DAO se volvió al asesoramiento de abogados, el código vive por sí solo, pero se requieren cuidados.

En cuanto a las marcas, frente a los NFTs y el metaverso, los titulares marcarios pueden sentirse amenazados y desprotegidos, pero deberían considerar que hay allí oportunidades de venta, de publicidad, de promoción, de cuestiones institucionales. Se abre una nueva amenaza porque es un nuevo ámbito para los infractores, pero no deberían sentirse desprotegidos. Hace 20 años atravesamos el desafío de Internet y las punto com y ya en ese momento comprobamos que funcionaron muchas instituciones, principios jurídicos de la propiedad industrial e intelectual como la mala fe, la confundibilidad, la marca notoria, la dilución, el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, la deslealtad comercial y deberían funcionar ahora. Por supuesto que habrá matices que pondrán los jueces, algunas resoluciones, la propia doctrina, pero todo lo que funcionó debería poder activarse frente a este nuevo desafío.

Hay una tendencia de los titulares de marcas a ampliar sus registros a clases relacionados con lo virtual, la 9, la 35, la 41 eventualmente, la 42 para productos o servicios virtuales. A priori podemos pensar que, para perseguir un eventual uso de la marca en el metaverso, en caso de que aparezca allí un producto con la misma marca de la que somos titulares en el mundo analógico, no se necesitaría haber tenido la marca registrada en la clase 9 para perseguir ese uso. Se aplican más o menos los mismos criterios que tenemos actualmente para perseguir un uso. Si nuestros clientes quisieran igualmente registrar su marca de alimentos de la clase

30 en la 9 para productos virtuales hay algunas cosas que deberíamos tener en cuenta. En primera instancia en qué países. Si el cliente tiene las marcas en 20 o 25 o 30, 40 países, ¿dónde está el metaverso? ¿dónde están las plataformas que venden NFTs? ¿desde dónde las puedo perseguir si tuviera que reclamar? Hasta que eso no quede claro, si el cliente decidiera dar el paso, podríamos dar un primer paso que es registrarla en la 9 o en la 35, en la 41 para productos o servicios virtuales, en el país donde está la marca, en Estados Unidos y en la Unión Europea, que son los grandes ámbitos en los que esto se podría llegar a discutir. Esto bloquearía el ingreso allí con alguien más con su marca y aumentaría las chances de que la oficina de marcas a cargo de ese trámite cite como antecedente nuestra marca en la misma clase. Siguiendo el ejemplo de una marca registrada en la clase 30 para distinguir galletitas, frente a una presentación en la clase 9 de una marca para representación de productos alimenticios virtuales aumentarían nuestras chances de que esa presencia registral en la clase sea citada por el INPI como antecedente de esa marca.

Con respecto a este tema hay dos casos interesantes en los Estados Unidos. El primero es el de la marca ModaVerse que fue presentada en las clases 35 y 41 para exhibiciones y ferias comerciales virtuales relacionadas con la moda. La Oficina de Marcas norteamericana frenó dicha solicitud citando como antecedente la marca ModaVerse registrada desde 2018 para material impreso, fotográfico, revistas, libros y folletos de moda en la clase 16, frenando el registro de una marca que consideró confundible y destinada a distinguir servicios relacionados con el mundo virtual.

El otro caso es MetaGala, marca que fue solicitada en la clase 41 para eventos sociales y de moda virtuales y la oficina de marcas la frenó porque se confundía con la marca Met Gala, perteneciente al Museo Metropolitano de Nueva York que cubre la organización de eventos y entretenimientos sociales en la clase 41. Al rechazar la solicitud indicó que, si bien el MET había organizado su gala anual siempre en forma física, sus derechos y registros se extienden a usos en el mundo virtual.

Otra cuestión a que tener en cuenta al ampliar el registro a la clase 9 serían los problemas de caducidad. Se podría sugerir al cliente que tenga su presencia en el metaverso sacando un NFT con su marca y dándole vida virtual. Por supuesto también extender a esas clases las vigilancias actuales de las marcas, si es que no las tuviéramos y empezar a vigilar las plataformas. Cuando vuelvan a sus estudios, hagan la prueba de buscar las marcas de algunos clientes en plataformas como Open Sea y van a ver todo lo que ya está apareciendo, marcas de nuestros clientes, como en NFTs a la venta en ciertas plataformas.

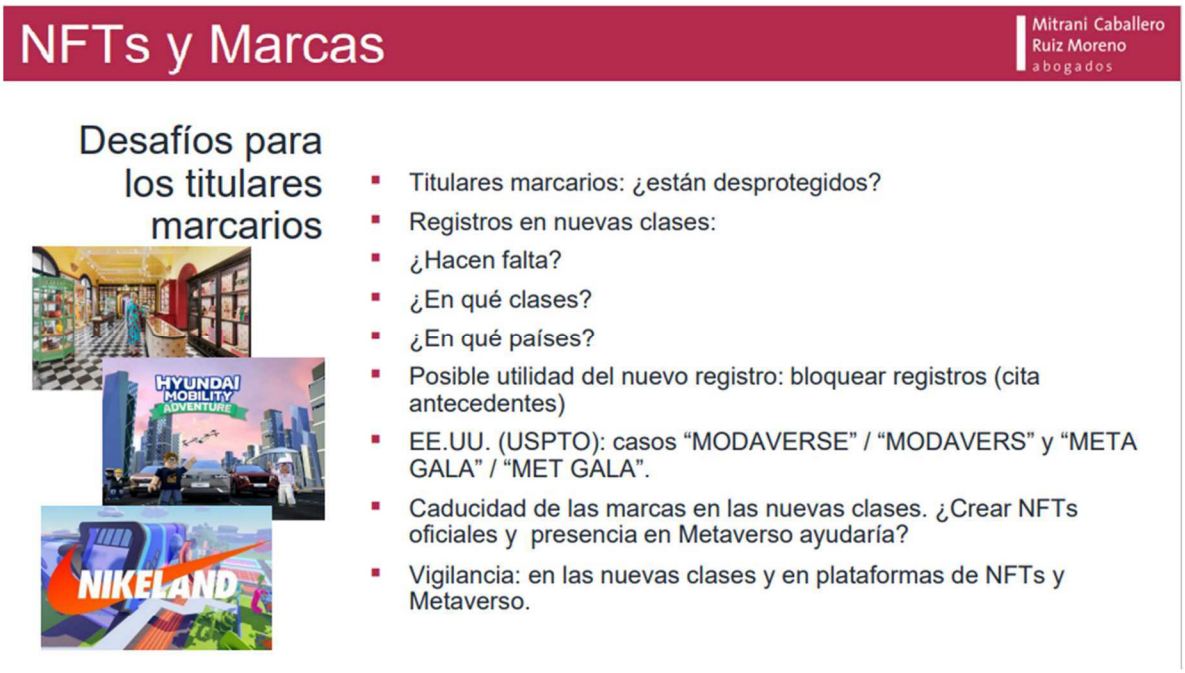

Imagen 15

En cuanto a los reclamos existe la vía para hacerlos en las mismas plataformas, tema que se verá específicamente en otro panel en estas jornadas. Un tema para considerar es, si se realiza un reclamo de propiedad intelectual en una plataforma porque un NFT infringe derechos de autor y la plataforma falla a nuestro favor, ¿cómo efectiviza eso si los NFTs son prácticamente indestructibles? ¿Puedo iniciar acciones judiciales en la Argentina contra un NFT que viola mis derechos de propiedad intelectual o marcas? ¿El Metaverso, dónde se encuentra? Simplificando mucho podemos interpretar que, si yo puedo con mi avatar desde Argentina comprar

en metaverso en la Argentina o en una plataforma accesible desde el país, se podrían aplicar de forma equivalente antecedentes de jurisprudencia aplicados en el comercio electrónico en el pasado.

Al momento de demandar puede también presentarse como un problema la identificación del creador, del dueño o del vendedor del NFT, la identidad de la persona que creó. En la *blockchain* se puede rastrear, siguiendo la analogía de la de la exposición anterior, el CBU que firmó la creación del *smart contract*, que creó ese NFT, pero por ejemplo Koibanx tiene una cantidad de NFTs de los cuales no es titular, sino que fue contratada para crearlos y no se informa el nombre y apellido del propietario a demandar.

Recientemente una corte inglesa en un caso de un fraude y robo de criptomonedas facultó a los abogados para notificar mediante el envío de NFTs que se crearon ad hoc a las direcciones cripto de los demandados de identidad desconocida. Habrá que seguir este antecedente para ver cómo se resuelve.

En la imagen 16 ilustramos un caso reciente de Singapur en el cual el dueño de un NFT tomó un préstamo cuyo respaldo era el propio NFT. Al atrasarse el pago, el prestamista puso el NFT a la venta en la plataforma Open Sea, reclamando este acuerdo. El titular recurrió a un juez que reconoció su propiedad y notificó a la plataforma sobre el problema ordenándole identificar el producto como “reportado por actividad sospechosa”. No sabemos aún si este tipo de medidas frenarán la compra.

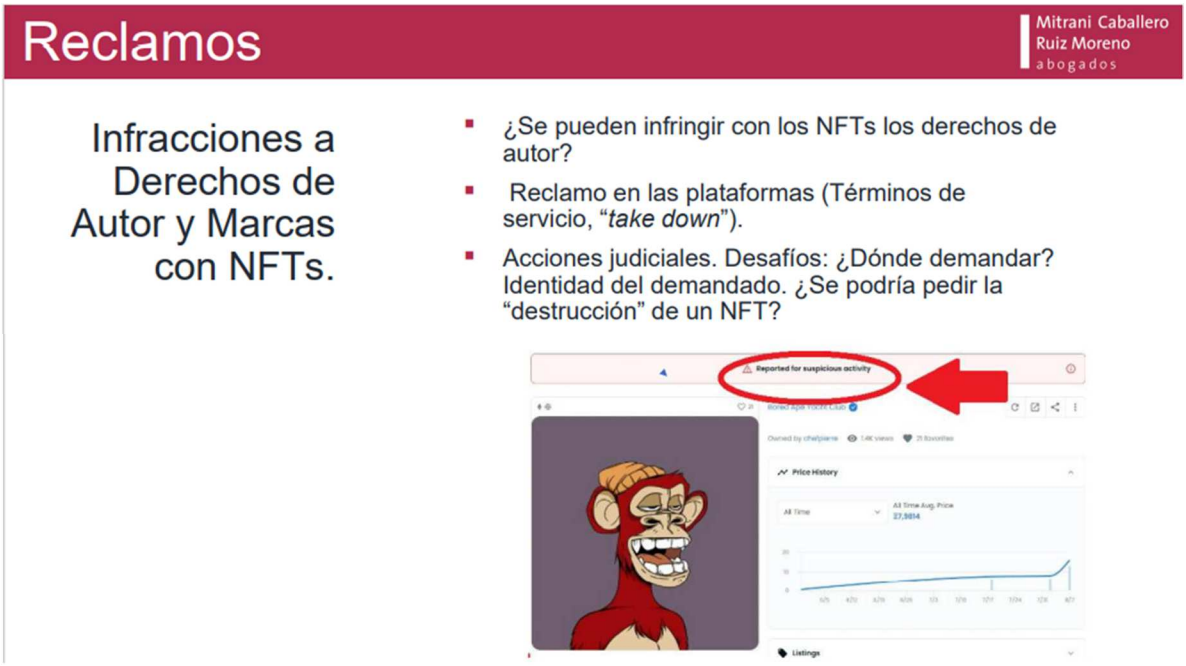

Imagen 16

Por último, en la imagen 16 observamos tres ejemplos interesantes para seguir. Por una parte, el caso Hermès en Estados Unidos donde un cripto artista llamado Mason Rothschild creó una colección llamada MetaBirkin y utilizó la imagen de las famosas carteras Birkin para hacer obras creativas en NFT y las puso a la venta. Hermès, propietaria de la marca, presentó la denuncia ante un tribunal de Nueva York por infracción, por dilución y por aprovechamiento del esfuerzo ajeno. El cripto artista pidió una moción de desestimación *in limine* al juez alegando que no estaba usando la marca en la vida real, sino que había creado una obra con imágenes de productos. Asimismo, indicó ampararse en la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión artística, al igual que por ejemplo Andy Warhol había hecho arte con las sopas Campbell. La definición de este caso, todavía en curso durante la presente exposición, será interesante por la tensión existente entre marca de la vida real, marca la vida virtual con NFT y creación artística relacionada con NFTs.

En el segundo ejemplo, Nike demanda al revendedor de zapatillas Stock X también en un tribunal de Nueva York por poner a la venta NFTs con modelos de las zapatillas de Nike. Se presentaron todas las peticiones de infracción marcaria y lo

interesante es que Nike solicitó al juez que ordene la destrucción de los NFTs. Este pedido en casos de productos falsificados en el mundo real se resuelve con un pedido de destrucción y por ejemplo se queman los productos. En el caso de los NFTs, salvo que hayan sido programados para ser destruidos o permeables (condición que muy pocos reúnen) no se pueden destruir, la huella que quedó grabada en la *blockchain,* no se puede destruir. Lo interesante será entonces, en caso de que el juez falle a favor de Nike, cómo desactiva ese NFT, si por ejemplo lo manda a una billetera donde van a ir a parar en lo sucesivo distintos NFTs de marcas de lujo, como una especie de galpón de NFTs que los jueces indiquen.

Por último, el caso de Miramax contra Tarantino por la película Pulp Fiction. Tarantino sacó el año pasado 11 NFTs con imágenes digitales de fragmentos del guion de la película Pulp Fiction. Eran guiones sin editar, siete escenas inéditas, escaneadas de manera digital del manuscrito original incluso con errores ortográficos. Es decir, una parte de un guion de esa película como NFT. Miramax presentó un reclamo basándose en el contrato firmado en 1993 por el cual Tarantino cedía todos los derechos relacionados con la película. La respuesta del escritor y director fue que esos no eran los guiones de la película tal como fue proyectada sino guiones fallidos que no prosperaron. Asimismo, observó que Miramax se había quedado con “Todos los derechos relativos con esa propiedad intelectual sobre la película a ser reproducidos en formatos creados o a crearse en el futuro” y que el NFT es un formato creado en el futuro, pero que en la redacción del contrato habían quedado reservados para Tarantino los derechos sobre los guiones para publicarlos de manera impresa. Miramax insiste en que el formato digital de los NFTs es decisivo para que el fallo se resuelva a su favor y en este momento el juicio está en curso en California. Su resolución será un antecedente importante para señalar cómo debemos cuidar los detalles al momento de redactar contratos.

Incluso en el caso de acuerdos de coexistencia de marcas firmados hace 10 o 20 años, habría que realizar una revisión para evaluar si lo establecido en ese momento podría funcionar para receptar este nuevo fenómeno de los NFT.

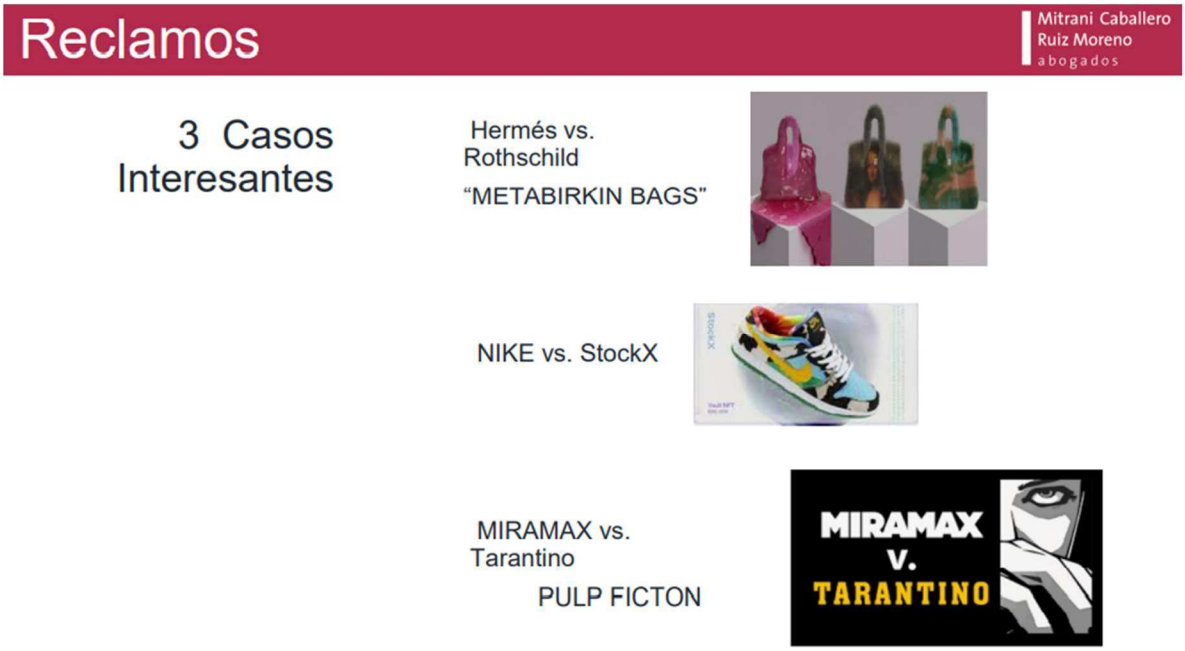

Imagen 17

A modo de conclusión sobre este tema podemos afirmar que tenemos que acostumbrarnos a interactuar con los expertos, con quienes saben del tema, porque si tenemos que programar y entender este nuevo mundo, vamos a necesitar esa traducción y esa interacción.

Las herramientas con las que contamos hoy en el Derecho son suficientes para afrontar sino todos, varios de los desafíos que traen los NFTs, podemos resolver mucho aplicando, por supuesto, algo de creatividad.

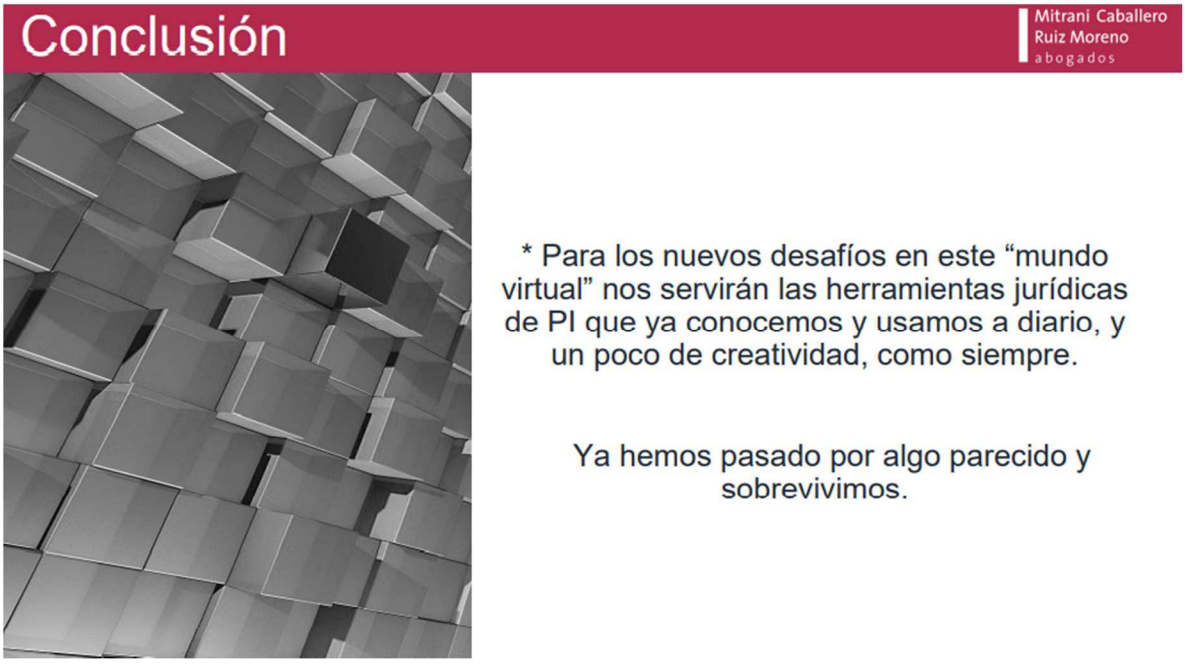

Imagen 18

Preguntas de los participantes y respuestas de los panelistas

Pregunta: En el ejemplo del inicio de la disertación se planteó el caso de la venta de un archivo digital único ¿cómo nos aseguramos de que sea realmente el único archivo digital? Es decir, que se haga un nuevo NFT de una obra sustancialmente idéntica, aunque difiera en su codificación y autenticación.

Respuesta de Ignacio Bérèterbide: Cuando alguien hace un NFT tiene que avisarle al comprador, si es único, si es 1 de 10, si va a sacar una nueva edición más adelante, porque eso condiciona básicamente el valor. Si se anuncia una edición limitada de cuatro automóviles tendrán un valor, si se anuncia que de una obra se lanzará una nueva edición tendrá repercusión en el valor y en las obligaciones contraídas al informar la cantidad original de NFTs a vender. Ahora bien, si al producto se le realiza una leve variación ya estaríamos hablando de una obra parecida, derivada y habrá que revisar los términos de los compromisos asumidos como vendedor al momento de la compra.

Respuesta de Leo Elduayen: Lo único que agregaría es que la unicidad técnica existirá siempre, incluso si se anuncia que se venderán 10 NFTs iguales, técnicamente hablando y hasta cuando se ven en los mercados tienen precios distintos. Actualmente los abogados deberán estar atentos a un nivel muy fino de detalle con respecto a la especificidad de los derechos de una misma imagen y en casos de disputa a ese nivel de detalle lo establecido en papel anulará lo otro.

Pregunta: ¿En qué idioma se firmará el contrato de compra del NFT? Ya que los compradores no manejan el idioma de programación ¿cómo será la traducción? ¿cuál es el contrato que vale, el que firmo en español o el que se firma como *smart contract*?

Respuesta de Ignacio Bérèterbide: El comprador o la compradora lee los términos y condiciones que están redactados en lenguaje humano, por eso el desafío es que cuando se pone a la venta un NFT debe coincidir exactamente lo que uno escribe en el aviso al comprador, que es esa parte legible, con el *smart contract*. Generalmente los términos y condiciones están en inglés por las plataformas en las que se venden, pero pueden estar otro idioma. Yo aquí tiendo a pensar que, ante la duda, lo que va a prevalecer obviamente son los términos y condiciones en el lenguaje humano.

Pregunta: Si un acreedor quiere saber si el deudor tiene alguna marca, alguna patente ¿podemos oficiar al INPI? Si yo quiero saber si tiene alguno de estos activos, ¿a quién le escribo para que revise el *blockchain*?

Respuesta de Leo Elduayen: Cualquier cripto activo, NFTs incluidos, se puede tener a título personal, siendo tu propio banco cripto, en cuyo caso es imposible saberlo salvo que yo te lo cuente. O se puede trabajar con plataformas centralizadas que tal vez conozcan como Bitso, Lemon, Binance, Ripio, Bitex, etc. Todas esas plataformas e incluso Open Sea, que es un marketplace, pueden ser oficiadas. Se consulta si hay algún usuario registrado con determinado nombre o mail. Si los tiene

self custody, como se llama, que es un usuario super cripto, ahí salvo que él te lo exponga, no tenés forma.

Respuesta de Diego Fernández: Ya ha habido embargos de cripto activos en la Argentina, de billeteras en la Justicia Comercial.

Pregunta: Hablando de los términos y condiciones redactados con un alcance y en relación con las obligaciones de medio, si encargo un NFT a un desarrollador y él hiciera algo diferente que a mí me deja en falta ¿puedo hacerlo responder por el daño considerando el incumplimiento?

Respuesta de Ignacio Bérèterbide: tendremos que revisar cómo se escribió el contrato, lo que dije yo y cómo él lo aceptó.

Respuesta de Leo Elduayen: En la actualidad si vos le indicás a cualquier desarrollador *blockchain* las características que queremos que cumpla el producto, sus funciones y limitaciones y que en caso de no hacerlo será responsable, posiblemente jóvenes veinteañeros, que son los que hoy están realizando este trabajo, que nunca vieron un contrato y que no les interesa y que están facturando muy bien, posiblemente impongan sus condiciones para hacerlo y quedará a tu criterio si firmar o no. Y tampoco hay 25 alternativas de proveedores, tenés 3.

Pregunta: Cada cuatro años, poco antes de cada Mundial, salen a la venta los famosos álbumes de figuritas. La pregunta es ¿estamos en presencia de un NFT? O si no está dentro de eso, ¿Es un mero derecho de autor? ¿Dónde queda la FIFA?

Leo Elduayen: La FIFA en 2022 firmó un acuerdo por 10 años con un protocolo *blockchain* que se llama Algorand, un acuerdo esponsoreo macro, y van a sacar las imágenes del álbum del mundial de este año como archivos NFTs coleccionables en un álbum digital. A su vez, las entradas del mundial femenino de 2023 van a ser NFTs. También cuando se juega al videojuego de la FIFA (en PlayStation, en Nintendo, etc.) se puede elegir el modo que se llama “Soy leyenda” en donde vos sos el Director Técnico y armas tu propio equipo. Para comprar los jugadores en este modo, lo que antes se hacía dentro del juego de modo virtual, ahora se hará

por NFTs. Existirán por ejemplo solamente 100 NFTs de Messi en el marketplace de figuritas para el álbum digital, quien compre el NFT de Messi para su álbum podrá usarlo como parte de su equipo en el videojuego por un año. A ese nivel profundizó la FIFA el tema NFTs, entradas, experiencias, álbumes coleccionables.

Conflictos de propiedad industrial en las plataformas y Marketplace. ¿Quién resuelve estos conflictos en el mundo virtual?

Registro de las intervenciones del panel llevado a cabo el 25 de agosto de 2022, como parte de las XXXVI Jornadas Anuales de Propiedad Industrial organizadas por AAAPI, en el Auditorio de la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires.

Introducción de la moderadora: Azul Álvarez (IPARS)

El tema a desarrollar reviste especial interés ya que en los últimos años se dio una aceleración de los procesos de digitalización y también cambios en la forma de comercialización y en los hábitos de consumo. Actualmente todos adquirimos muchos más productos y servicios de forma electrónica que antes de la pandemia. En una nota publicada recientemente en el diario Infobae se indica que en la actualidad casi el 60% de los emprendedores de Argentina no tienen tienda física y eligen el comercio electrónico como único canal de ventas. Asimismo, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico informó que en el primer semestre del año 2020 el e-commerce creció un 106% en relación al mismo periodo de 2019.

En este contexto los abogados y los agentes de la propiedad industrial recibimos muchas consultas de nuestros clientes sobre cómo proteger sus activos intangibles en plataformas online y medios virtuales y también sobre infracciones en estos canales de comercialización. Es muy importante conocer quién resuelve los conflictos en este mundo virtual y también que hay mecanismos de resolución de conflictos en las plataformas online que son muy eficientes y a veces menos costosos que acudir a la justicia, sobre todo cuando tenemos un infractor en otro país o incluso en otra provincia, pero que también es necesario conocer cómo funcionan, qué dicen los términos y condiciones de las plataformas, qué autorizamos cuando nos inscribimos en estos sistemas de monitoreo o de denuncia de infracciones para poder analizar las ventajas y desventajas de elegir estos mecanismos u otras vías tradicionales.

En su intervención, Marcos Santiváñez Vieyra repasará cómo fue la evolución legislativa y jurisprudencial que llevó a las plataformas a adoptar los mecanismos actuales de resolución de conflictos y de denuncias de infracciones, las diferencias entre los mecanismos existentes y cómo funcionan, cómo se hacen los reclamos, cuáles son los requisitos y cómo preparar a nuestros clientes para perseguir infracciones en el mundo virtual. Y, a continuación, Guadalupe Y. García Crespo explicará el *Brand Protection Program* (BPP) de Mercado Libre e introducirá algunas cuestiones prácticas a tener en cuenta frente a una infracción en Mercado Libre.

Intervención de Marcos Santiváñez Vieyra (Clarke Modet & Co)[1]

Para hablar del tema de hoy que es la resolución de conflictos en plataformas online, vamos a hablar antes de esta tendencia que se generó hace varios años; esto de pasar la resolución de conflictos del mundo físico al mundo virtual.

Con la irrupción de Internet, y mucho después con la aparición de las redes sociales y de las plataformas de comercio online, se dio que las transacciones pasaban a ese mundo, y con las transacciones pasaron los problemas asociados a esas transacciones. Cada vez era más común ver que los conflictos se daban en el mundo virtual y no tanto en el mundo físico; en su introducción, Azul dio unos datos que hablan por sí solos: la cantidad de empresas o comercios que quizá no tienen un negocio físico y venden completamente en los mercados online, ya sea en plataformas de Marketplace o en redes sociales.

[1] **Marcos Santiváñez Vieyra** es abogado por la Universidad Católica Argentina y agente de la propiedad industrial y cursó el Programa Internacional de Estudios Hispánicos Latinoamericanos y Europeos del Centro de Estudios Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset en Toledo, España. Actualmente es Director de Marcas y Servicios Jurídicos de la filial Argentina del despacho Clarke Modet y entre 2008 y 2020 lideró el área de Propiedad Intelectual, Privacidad y Nuevas tecnologías en el estudio de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. Previamente trabajó en los estudios Llerena & Asociados, Breuer, Zang, Bergel &Viñes y también en el Ministerio de Economía de la Nación.

Cuando preparábamos el panel hablábamos sobre algunas preguntas que nos hacen los clientes, y hay una pregunta que a veces hacen y es: “Si vendo en Instagram, ¿tengo que registrar mi marca en Instagram?” Como si Instagram tuviese un registro de marcas. O “¿en qué clase del nomenclador va el metaverso?”.

Estas cosas demuestran que hay claramente una migración que fue paulatina y comenzó hace muchos años, pero que se aceleró muchísimo con el tema de la pandemia. Esta pandemia que nos encerró y nos obligó a manejar el 100% de las transacciones u operaciones de compra y venta de manera online. Ricky tiene una frase que dice: “La pandemia adelantó el futuro”, como que abruptamente crecieron las transacciones, y cuando crecen las transacciones crecen también los problemas asociados a ellas, incluyendo las infracciones a derechos de propiedad intelectual.

Influyeron también originariamente otros factores como por ejemplo las características de las transacciones. Esto de que había partes que por lo general estaban situadas en jurisdicciones distintas, con distintas legislaciones… Internet lo que hizo fue acercar el comercio: pasó a ser mucho más sencillo comerciar de un país a otro; transacciones pequeñas de poco monto en las que si había un incumplimiento o una infracción no se justificaba por el monto de esa operación acudir a un abogado o a un Tribunal. Y también, por supuesto, con la aceleración de las acciones comerciales y de las transacciones en el mundo online, surgió la exigencia de los clientes. Hoy en día es cada vez más difícil “venderle” a un cliente una medida cautelar, y decirle “yo te cobro tanto por la medida cautelar, pero mirá que vas a tener que esperar tanto para que se resuelva; después hay que notificarla; después ejecutarla; quizás tenés que iniciar la acción de fondo…” y en muchos casos esto no se justifica por el tamaño de la transacción.

Por estos motivos, hace muchos años, a principios de los 2000, empiezan a aparecer sistemas alternativos de resolución de conflictos en Internet, que buscaban esto: resolver un conflicto entre dos partes. Podemos mencionar servicios como Virtual Magistrate; existía también una plataforma de resolución de conflictos de la Asociación Americana de Arbitraje o el sistema de arbitraje online de la OMPI, con muy buenos resultados para la resolución de disputas en temas de dominios de

Internet y que seguramente muchos conocen. Esto simplificó el proceso, sacando de la órbita de los tribunales muchos casos diarios y de alguna forma "privatizando" la resolución del conflicto.

¿Qué se ganaba a cambio? una resolución mucho más expeditiva y ágil, a partir de un proceso online en donde las pruebas se presentaban por mail, al principio; y luego a través de plataformas.

Y luego, con la aparición de las redes sociales y las plataformas fuertes de Marketplace, esos sistemas fueron migrando, o fueron adaptándose, no tanto como sistemas para resolver disputas entre dos usuarios (como por ejemplo dos consumidores o consumidor y empresa), sino para que las propias plataformas resolvieran los conflictos que a ellas las sometían a responsabilidad o las exponían a tener una consecuencia en caso de que el asunto no fuera resuelto.

Hoy nos vamos a enfocar en esto; en los sistemas de resolución de las plataformas de Marketplace o de las redes sociales, pero para hacer eso vamos a hacer un breve paneo histórico para entender cómo llegamos hasta acá.

Hay muchos antecedentes que quizá no tienen que ver exactamente con temas de infracción de marcas, o que están más enfocados en asuntos autorales, como la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) de Estados Unidos; pero sobre ellos se fueron moldeando las legislaciones actuales sobre resolución de conflictos en estas plataformas, y sobre resolución de conflictos en Internet en general; y son las que fueron adoptando tanto los jueces al resolver, como las plataformas al idear sus propios sistemas de resolución de controversias.

Empezaremos analizando el fallo Jujuy.com porque es muy ilustrativo para ver cómo fue cambiando el enfoque de los tribunales, no solamente en la Argentina sino en el mundo, y cómo se pasó de una responsabilidad objetiva a los sistemas actuales que son de responsabilidad subjetiva.

El fallo Jujuy es un fallo de esa provincia, del año 2004, que estableció la responsabilidad objetiva del titular de una plataforma por contenidos dañosos de terceros. Es decir, la plataforma no había puesto el contenido, sino que fue otra

persona, pero aun así se le endilgó responsabilidad al titular de la plataforma. Jujuy.com era un sitio de noticias pequeño (año 2004, la gente todavía no estaba tanto en Internet) y, como era común en esa época, los sitios tenían un "libro de visitas", una sección en donde uno ingresaba y podía dejar comentarios. En las imágenes 1 y 2, obtenidas en Wayback Machine (archive.org), podemos ver cómo era esta sección y el tipo de mensajes que dejaba la gente. En la advertencia resaltada en amarillo en la imagen 2 el sitio solicita moderación en los comentarios, indicando que en caso de haber alguno subido de tono o injurioso será removido.

Lo que desencadenó este caso fue que alguien dejó un comentario injuriante hacia un matrimonio bastante conocido de la ciudad de San Salvador de Jujuy, acusando a la mujer de adúltera. Eran comentarios subidos de tono en donde se daba detalles del supuesto adulterio, con quién, cómo y dónde habría tenido lugar.

Imagen 1

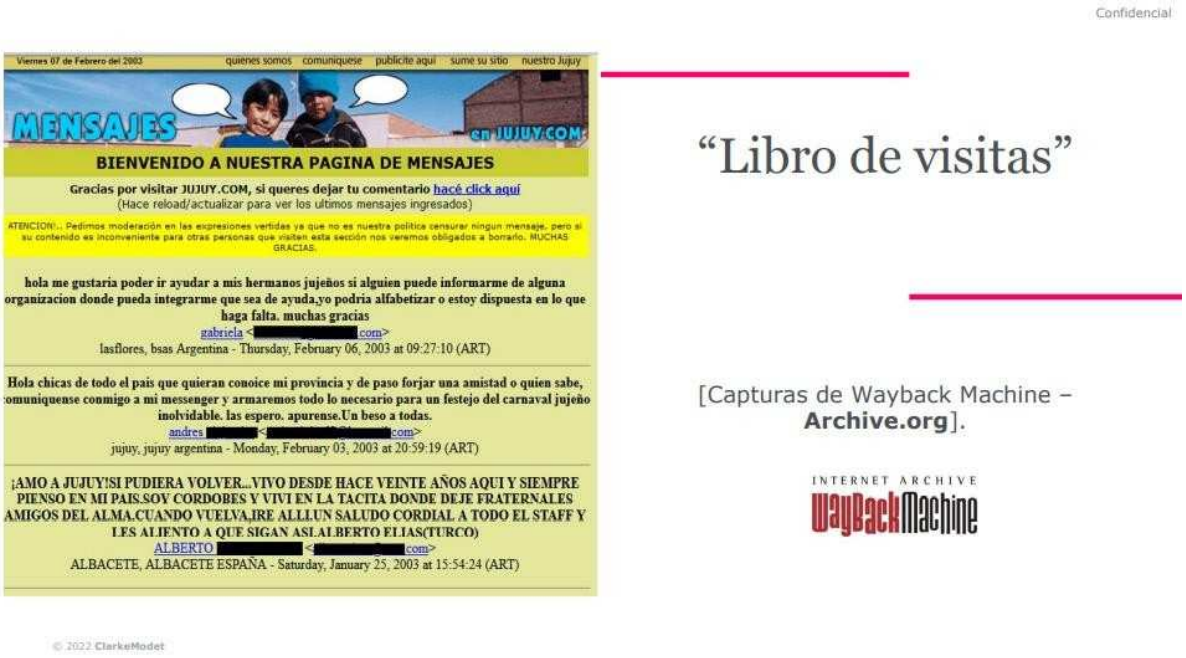

Imagen 2

Cuando el matrimonio tomó conocimiento de estos dichos, envió una carta documento al sitio requiriendo el bloqueo o la eliminación de esos contenidos. El sitio recibe la carta documento y procede a eliminarlos. Ahora bien, luego el matrimonio presenta una demanda por daños y perjuicios contra el titular del sitio, el administrador y el dueño del medio, del diario, reclamando daños y perjuicios. Se dio por acreditado el hecho, se dio por acreditado que la plataforma borró los mensajes luego de recibir la carta documento, pero el juez los hizo responsables de todas maneras, tomando este aviso amarillo resaltado en la imagen 2 como una promesa, como diciendo "vos dijiste que si alguien ponía un comentario injurioso o agravante lo ibas a dar de baja, y en este caso no lo diste de baja sino hasta que recibiste una carta documento". Esto que hoy nos llama mucho la atención por cómo está resuelto el tema de la responsabilidad de los sitios, en ese momento lo determinó el juez haciendo una analogía con el tema del régimen aplicable a las "cosas riesgosas", tal como se puede leer en la imagen 3.

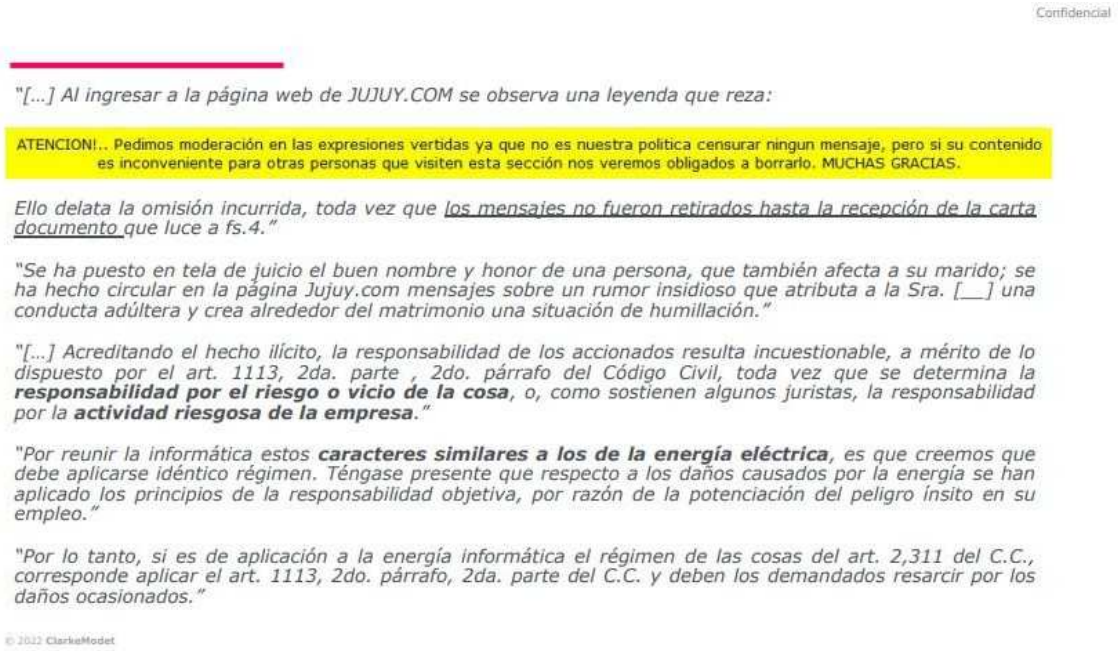

Imagen 3

Lo que se hablaba en ese momento era que una página web -y hay varios fallos de la época sobre esto, incluyendo uno muy famoso de la Corte Suprema en el que alguien hackeó la página de esa corte- era una "cosa" porque está formada por impulsos eléctricos. Porque una reforma bastante sustancial del Código Civil anterior a esa época equiparaba la energía eléctrica a las cosas porque eran susceptible de apropiación; y en consecuencia trasladan el régimen aplicable a las "cosas", a las páginas web. Y lo que interpreta el juez es: "esto es una cosa y es una cosa riesgosa, con lo cual se debe aplicar un factor de atribución de responsabilidad de tipo objetivo y como ellos crearon ese riesgo y lo introdujeron en la sociedad, son responsables por los daños que causaron esos mensajes mientras estuvieron vigentes".

De esta forma se condenó solidariamente al responsable del sitio, al titular registral y al dueño del medio. La condena fue de $20.000, que en esa época eran USD7000 aproximadamente, para cada uno de los cónyuges. El fallo fue apelado y el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy lo confirmó al año siguiente.

Nos vamos unos años para atrás y veremos el tema de Digital Millennium Copyright Act (DMCA), que es sustancial; muy importante para determinar todo el tema de la responsabilidad de los operadores o de los intermediarios en Internet. Se trata de una ley del año 1998, sancionada durante la presidencia de Bill Clinton. Esta ley lo que hace es incorporar o implementar en el Derecho norteamericano dos tratados de la OMPI: el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor y el Tratado sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas. La DMCA se compone por cinco títulos que incluyen varios temas: algunos vinculados con fonogramas, otros temas de fondo de derecho autoral acerca de trato nacional y hasta temas relacionados con la protección de los diseños, por ejemplo, de los buques. El título segundo, que es el que a nosotros nos interesa, es técnicamente el que se aplica. Se denomina Online Copyright Infringement Liability Limitation Act (OCILLA). Es esto lo qué aplicamos cuando hablamos de la DMCA. Este título lo que hace es crear limitaciones a la responsabilidad de los Online Service Providers (OSP) por los contenidos subidos o comunicados por terceros a través de sus sistemas.

Imagen 4

Se incluyen dentro de los OPS a aquéllos (i) que se dedican a hacer comunicaciones transitorias, envío y recepción de información; (ii) a quienes *cachean* o almacenan información para que esté disponible más rápido cuando uno quiera acceder a un sitio; (iii) a quienes se dedican a utilizar herramientas de localización de información, como un motor de búsqueda de Internet (Google no existía en esa época); y, lo que a nosotros nos interesa, (iv) a aquellos que almacenan información en sistemas o redes bajo dirección de terceros usuarios.

Lo que establece la OCILLA es una limitación de responsabilidad para estos proveedores de servicios. Como se observa en la imagen 4, se considera proveedor de servicios a la "entidad que ofrece la transmisión, enrutamiento, o que provea conexiones para comunicaciones digitales online, entre puntos especificados por un usuario, sin modificar el contenido del material que se envía o recibe". Es una definición bastante amplia y lo que establece o implementa es un sistema de "safe harbor", es decir, un conjunto de reglas que marcan la conducta que tiene que seguir quien está interesado en recibir esa protección, y si sigue esas reglas o conductas, va a gozar de la limitación de responsabilidad o va a ser irresponsable por las infracciones que se cometan en su propia plataforma.

Existen requisitos generales que deben cumplir los OSP para para ser beneficiarios de la limitación de responsabilidad. El primero es encuadrarse en la definición de OSP; luego, adoptar e implementar de forma razonable una política para cancelar cuentas de usuarios que repetidamente sean infractores, así como no interferir con las medidas de seguridad estandarizadas que los titulares de PI implementan en sus obras, que son medidas que le indican al titular de derechos que se está ejecutando un archivo o que tiene un tag, una etiqueta que dice que ese archivo está protegido por derechos de autor.

Es importante tener en cuenta que la ley exime, o no le exige a los OSP dos cosas fundamentales. La primera es el monitoreo: no se le exige a los service providers realizar actividades de monitoreo y mucho menos de "trackeo" de información. Esto hay que visualizarlo, no tanto para quien tiene una plataforma en donde se publican avisos, sino para quienes alojan archivos. Es más sencillo detectar a simple vista

en un aviso si hay un contenido dañoso, pero si se aloja un archivo, no tanto. Entonces la ley quiso dejar a salvo la privacidad de los usuarios y prohibirles a las plataformas realizar actividades de investigación dentro de esos archivos. Y tampoco les permite dar datos de los infractores; a diferencia de lo que sucede hoy en día en la Argentina en las plataformas, en donde es usual que cuando se da de baja un aviso se brinden los datos de quién fue el infractor, e incluso hay fallos que obligan a eso; en Estados Unidos no. Si un titular de derechos afectados quiere saber quién fue el infractor del contenido, o quién subió el contenido, tiene que pedir una medida cautelar a una Corte Federal para que le ordenen a la plataforma brindar esos datos. Hay algunas condiciones adicionales que deben reunirse para los proveedores que califican en el tercer supuesto, que son quienes almacenan información de terceros. Estas son: en primer lugar, no tener conocimiento efectivo acerca de que se está llevando a cabo una infracción dentro de su plataforma. Esto es importante porque recién a partir del conocimiento efectivo va a empezar a regir la posible responsabilidad de la plataforma. En segundo lugar, si controla las actividades del sitio, no recibir beneficios financieros directamente atribuidos a la actividad que hace el infractor o los infractores. Esto quizá es medio difícil de comprender, pero para ilustrarlo bien se puede usar el caso Napster, que seguramente muchos recuerden: Napster era una plataforma de intercambio de archivos de audio en formato MP3. Técnicamente no hay nada malo en compartir un archivo de audio, puede ser una nota de voz, una clase grabada, etc., pero en la práctica lo que se hacía era compartir y distribuir archivos conteniendo obras musicales que estaban protegidas por derechos autorales. Tanto era así que la plataforma no tenía sentido y no era viable económicamente si se le quitaba todos esos archivos musicales; entonces éste sería un caso en donde no se cumpliría este requisito.

El tercer requisito es que luego de recibir una notificación en los términos de la ley y tomar conocimiento sobre la comisión de una infracción en sus sitios, el OSP tiene que retirar el material o bloquear el acceso de manera expeditiva. No establece un plazo, solo dice de manera “expeditiva”; hay fallos de los Estados Unidos que

determinan “expeditivo” es en 24 horas, hay otros en los que, dependiendo del volumen de la plataforma y la estructura, son más permisivos en cuanto al plazo. Por último, si se recibe una contra notificación, el OSP debe requerir al supuesto titular que hace el reclamo evidencia acerca de que ha iniciado una demanda en contra del infractor y si no recibe esa evidencia tiene que volver a repostear el contenido. Adicionalmente, tiene que designar un “agente DMCA” ante la Copyright Office que es el encargado de recibir y gestionar los reclamos que se hacen.

Pero todo esto no quiere decir que, si una plataforma no sigue el procedimiento de *notice and takedown* de la DMCA, porque no lo tiene implementado, porque no designó un agente o porque traspapeló un pedido, sea responsable de manera directa: todavía el supuesto afectado va a tener que probar que se cometió una infracción y la plataforma va a poder defenderse y acudir a cualquier prueba que pudiera sustentar su posición. Pero sí implica que si se siguen los pasos de manera prolija va a quedar liberada de responsabilidad por esa infracción.

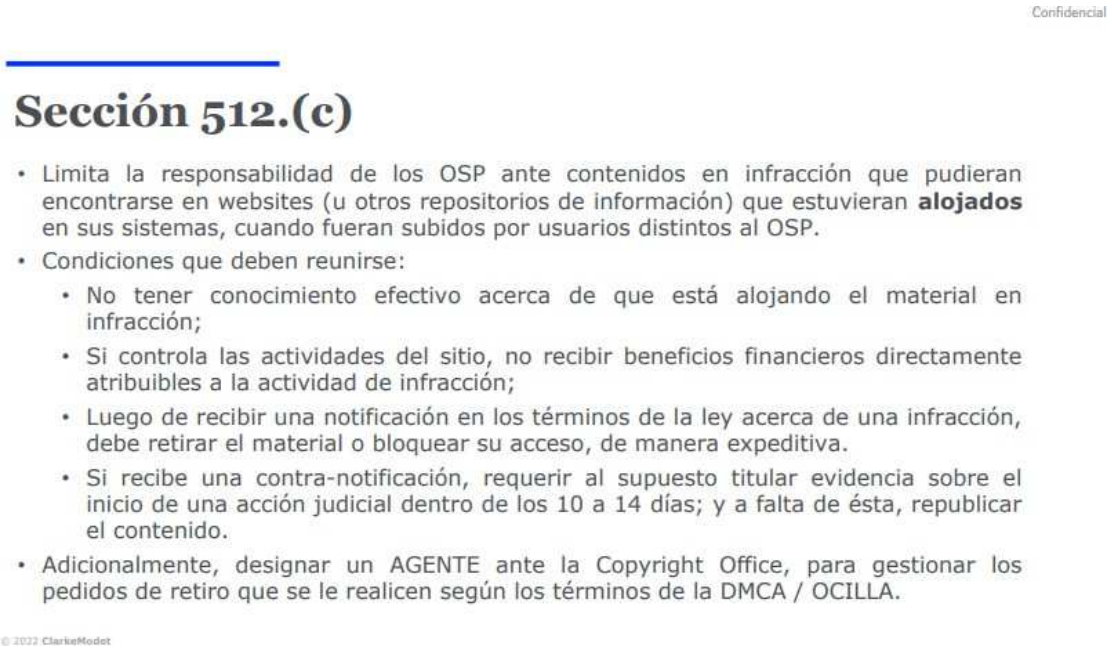

Imagen 5

En la imagen 6 podemos ver el contenido mínimo que debe contener una notificación bajo los términos de OCILLA de la DMCA. La notificación puede ser por escrito, por carta física manuscrita por correo, puede ser con firma ológrafa, por mail o a través de los mecanismos de denuncia que tienen las plataformas. Siempre es recomendable, si la plataforma tiene un mecanismo de denuncia, ir por esa vía ya que por lo general es más expeditiva la resolución del reclamo.

Debe incluir firma ológrafa o electrónica de la persona que está reclamando, sea el titular de los derechos o un representante; identificación de las obras protegidas que son fundamento del reclamo e identificación del contenido que, según se alega, está infringiendo esa obra con determinación del lugar. Si se trata por ejemplo de una obra musical que está sincronizada en una audiovisual y solamente aparece en una parte hay que indicar bien en qué momento empieza y en qué momento termina la utilización indebida. También debe incluirse información de identificación de quién hace el reclamo para las notificaciones y comunicaciones; una declaración jurada del reclamante, en donde manifiesta que el reclamo es de buena fe y que el uso que está cuestionando es un uso ilegal y que no está amparado por alguna excepción prevista en la ley o que no está autorizado por el titular del Derecho. Asimismo, debe presentarse otra declaración jurada indicando que la información proporcionada es exacta y, en caso de ser un representante, que está autorizado por el titular para hacer el reclamo.

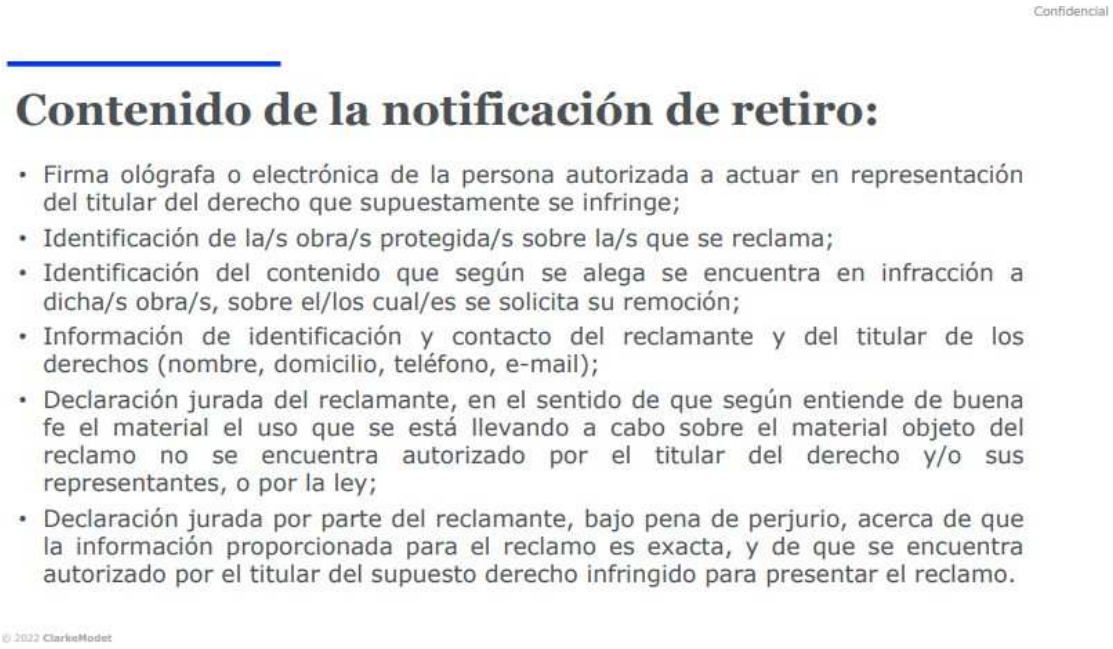

Imagen 6

En la imagen 7 podemos observar el modelo de formulario del motor de búsqueda Google. El mismo incluye casilleros para completar e identificar y en su parte final las declaraciones juradas, en donde se manifiesta que está obrando de buena fe, tener autorización para realizar la gestión y que el uso denunciado es ilegítimo. En la imagen 8 observamos el formulario de la red social Facebook que es muy similar al anterior.

¿Cómo funciona el proceso? El reclamante titular de los derechos o autorizado presenta la noticia de infracción, el procedimiento se llama *notice and takedown* porque la plataforma cuando recibe la notificación tiene que proceder inmediatamente al bloqueo o a la eliminación del contenido. Primero bloquea y luego de bloquear comunica al usuario acusado de infringir advirtiéndole sobre la existencia de la denuncia.

Confidencial

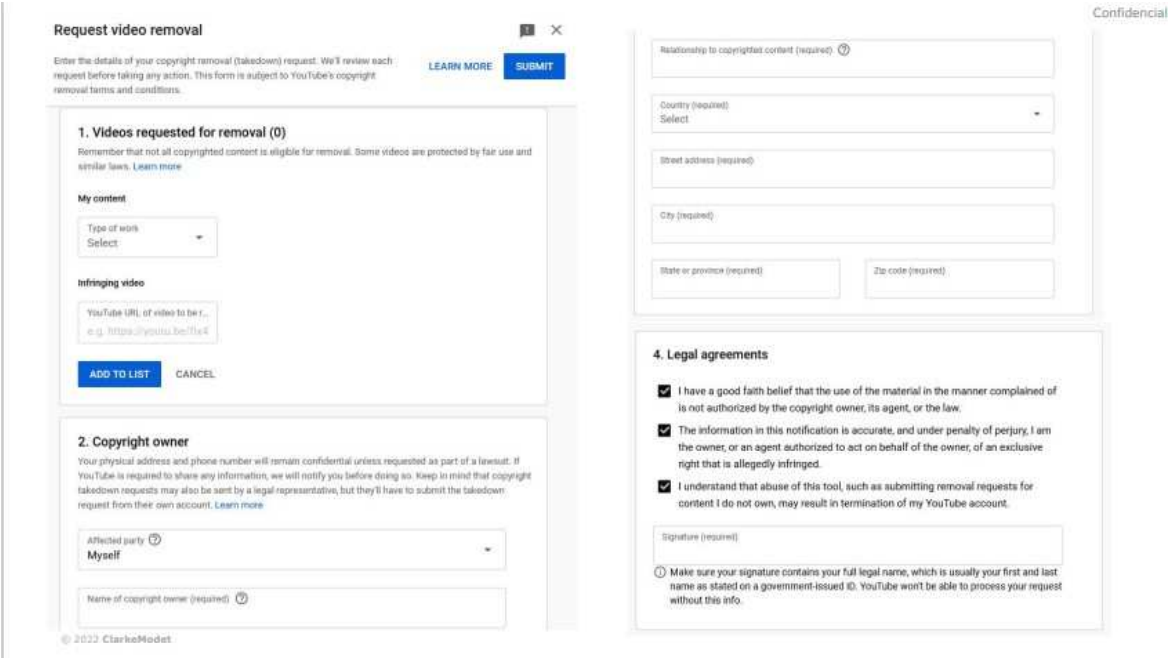

Imagen 7

Confidencial

Imagen 8

El usuario cuyo contenido fue bloqueado tendrá 10 días para cuestionar o para protestar por el bloqueo presentando sus motivos, como por ejemplo que está autorizado porque tiene un permiso por parte del titular o algo muy común, que el uso no es en infracción a la ley, como sería el caso de un uso legítimo o "fair use" que está habilitado en Estados Unidos. Si el usuario hace esta contra notificación protestando la decisión del bloqueo, que se llama *counter notice*, la plataforma deberá entonces comunicar al reclamante la existencia de esta contra notificación y el reclamante va a tener 10 días para acreditar a la plataforma que ha iniciado una demanda contra el usuario infractor. Pasado ese plazo, en caso de silencio o que el reclamante no presente evidencia de haber iniciado una demanda ante un tribunal federal, la plataforma vuelve a publicar el contenido que había bajado. Y en cambio, si se presenta la demanda, se mantiene la decisión de bloqueo.

Las plataformas adoptan estas medidas para proteger a sus usuarios de usos abusivos del sistema de *notice and takedown*. No están obligadas a implementar el sistema de contra notificación, pero éste está previsto en la ley y si lo hacen, aun cuando vuelvan a publicar el contenido, por ejemplo, porque el titular reclamante no quiso iniciar una acción judicial, estarán exentas de responsabilidad: está previsto en la ley.

A continuación, nos referiremos a los casos de *misrepresentation*, que son los abusos en el sistema de *notice and takedown* de la DMCA.

Ha habido situaciones en donde las empresas titulares de derechos tienden a abusar de las presunciones que les da la ley. La plataforma baja el contenido con la sola notificación porque presume que quien lo hace es titular de un derecho válido y actúa de buena fe. Ahora bien, hay muchas empresas o muchos titulares de derechos que han abusado de este sistema y lo que dice la ley es que cuando uno abusa o hace un *false statement* o una *misrepresentation* es responsable de los daños y perjuicios que ese bloqueo indebido, que no debería haber tenido lugar, pudiera haber ocasionado al usuario afectado o a terceros. Y hay dos casos que son bastante interesantes e ilustrativos, que son "Online Policy Group contra Diebold" y "Lens contra Universal Music". Y son dos casos que las plataformas hoy

en día, por lo general mencionan como advertencia en los formularios para hacer un reclamo por la DMCA. Actualmente la mayoría de las plataformas, sobre todo las redes sociales norteamericanas, incluyen un aviso que indica que en caso de estar haciendo una declaración falsa se puede llegar a ser considerado responsable por los daños y perjuicios en virtud de los fallos Lens y Online Policy Group.

Imagen 9

En 2004 la empresa Diebold fabricaba máquinas de voto electrónico. A principios de los años 2000 hubo algunas fallas en estas máquinas y se cuestionó fuertemente su utilidad y confiabilidad. Esto generó reuniones internas, intercambios con los desarrolladores de software y con las personas que estaban encargadas de velar por el buen cumplimiento de los sistemas; fue un caso que generó bastante revuelo en la localidad donde había tenido lugar el hecho. Dos estudiantes universitarios investigaron el caso y de alguna manera consiguieron un archivo con estos intercambios internos de la empresa, de los cuales surgía que efectivamente las máquinas no eran tan buenas como promocionaban y lo que hicieron fue publicar el archivo que contenía todos los intercambios, información sobre el software, decisiones internas, memorándums, etc., en una página que era de titularidad de la

Universidad a la que asistían. Un diario local, Indymedia, tomo esa información y levantó la noticia y la publicó. La empresa Diebold tomó conocimiento del hecho y presentó pedidos de *notice and takedown* bajo la DMCA a todos los involucrados: a la Universidad, al diario y también a los proveedores de servicios de acceso: Online Policy Group era quien proveía acceso a Internet al diario y una empresa llamada Hurricane que proveía a su vez acceso a Online Policy Group, algo así como un mayorista de servicios de acceso a Internet. Esto generó dos cosas: por un lado, la Universidad pidió a los estudiantes que retiraran el contenido; y por otro, la empresa Hurricane le comunicó a Online Policy Group que si no retiraba el acceso o no lograba que el diario local retirara la nota le iba a cancelar el servicio. Frente a esto, los estudiantes y Online Policy Group demandaron por uso abusivo del sistema de la DMCA a la empresa Diebold. En el caso de los estudiantes por considerar que su uso era legítimo y en el caso de Onlinee Policy Group, porque esta cuestión había interferido en la relación contractual con su proveedor de servicios de Internet.

El fallo se resolvió a favor de los actores. La defensa de Diebold alegó que los archivos difundidos contenían fragmentos de código del software, información propietaria que estaba amparada bajo la Ley de derechos de autor y que, por ende, era procedente el reclamo. Los actores, por su parte, indicaron que lo que buscaba la empresa en realidad era callar la noticia para que no saliera a la luz o que no siguiera estando disponible el tema. El juez resolvió que el objetivo era callar la información bajando la noticia y que la empresa Diebold abusó del mecanismo de la DMCA falseando la información. De la lectura de la documentación que se había subido no surgía ninguna obra protegida bajo el derecho de autor y, por lo tanto, el contenido no era elegible para el mecanismo del *notice and takedown* y si es que hubiese algún extracto o alguna parte que pudiera ser considerada elegible para el sistema, el uso que habían hecho los estudiantes era un uso transformativo que es una de las excepciones al derecho exclusivo autoral que contiene la ley norteamericana. De esta forma, el juez falló a favor de los actores y condenó a Diebold a pagar una indemnización.

El siguiente caso de 2008 es de Lens contra Universal Music. Lens era una usuaria de la plataforma YouTube que en sus inicios funcionaba más como una red social en donde la gente subía videos caseros y mostraba a familiares o a otras personas de su círculo escenas de su vida cotidiana; no era tanto de canales con seguidores como es ahora. Lens subió un video en donde aparecía ella cantando y bailando con sus hijas en la cocina de su casa y había sincronizado con una obra musical del cantante Prince. Universal solicitó el bloqueo del contenido a YouTube, envía el "notice" y la plataforma cumplió con el requerimiento. Lens presentó su queja y YouTube volvió a publicar el contenido. Universal no demandó, pero Lens sí decidió hacerlo con dos argumentos: en primer lugar, porque habían interferido en su relación contractual con la plataforma YouTube y alegaba un daño moral que desde aquel episodio tenía miedo de publicar videos porque soñaba con que le iban a venir a pedir el *takedown* y eso le originaba un daño moral indemnizable. Y, en segundo término, pedía un resarcimiento patrimonial por el tiempo que había tenido que dedicar a estudiar la DMCA, el sistema de derechos de autor y para poder llegar a la conclusión de que su uso era legítimo bajo la doctrina del *fair use*. Universal retiró el reclamo por el bloqueo, permitió que siga publicado el video, pero negó que se le hubiera generado un daño. En el caso se logra probar que lo que había hecho era seguir las instrucciones del cantante Prince, ya que habían aparecido manifestaciones públicas en donde el artista se manifestaba en desacuerdo públicamente con que sus seguidores utilizaran obras suyas en creaciones, en lo que se llama *user generated content*. De esta forma, parecía que Universal había procedido de alguna manera presionada por Prince, sin haber "analizado" si el caso se encontraba bajo alguna de las excepciones al uso exclusivo del derecho autoral. El juez terminó condenando a Universal y en el fallo hizo mucho hincapié en el tema del *fair use*. Indicó que una de las condiciones básicas para la existencia del derecho exclusivo a favor del creador del contenido es que se tolere el uso legítimo que hagan otros usuarios. Universal alegó que implicaría un gran costo dedicar tiempo a revisar cada una de las situaciones en donde detectaran infracción de derechos y que de esa forma se desvirtuaría el sistema de la DMCA, generándose temor a presentar reclamos, pero el juez consideró que en este caso era evidente el uso de

buena fe por parte de la usuaria y terminó condenando a Universal no por daño moral, pero sí por daño patrimonial.

Nos referiremos a continuación al caso L'Oreal contra Ebay, un fallo importante que será mencionado más adelante en los fallos de Nike y el de la Corte de Belén Rodríguez. Este es un caso que resuelve el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que trata varios temas: reventa de artículos, agotamiento de derechos, qué grupo de consumidores debe considerarse destinatario de una oferta cuando la misma se realiza a través de Internet, qué pasa en los casos de comercialización de productos de muestra, retiro de embalajes y envoltorios, etc.

La doctrina esencial e importante es que cuando hay un uso en infracción en una plataforma de comercio electrónico, como es en este caso Ebay, quién está haciendo el uso no es la plataforma sino el usuario y con esta fundamentación, la plataforma no debería responder por el uso en infracción. Considera que es de aplicación la directiva N°2031 de la Unión Europea, que establece que no pueden ser considerados responsables en estos supuestos en la medida en que si la plataforma tiene un rol pasivo (no se metió con el tema de la publicación), una vez notificada de la infracción obre en consecuencia y retire la publicación. La excepción es cuando la plataforma tiene un rol activo, ofreciendo por ejemplo algún servicio al vendedor para potenciar la publicación como podría una tienda online o ayuda con piezas publicitarias. En ese caso no se puede alegar desconocimiento. El desconocimiento lo puede alegar solamente si obró como intermediario y le dio un lugar para postear el contenido. Si se involucró, deja de tener un rol pasivo y pasa a tener un papel activo, en cuyo caso sí respondería y no podría ampararse en el sistema de "safe harbor" de la Directiva.

Imagen 10

En 2014 tenemos el Caso Belén Rodríguez, que es el primer caso que resuelve la Corte Suprema en nuestro país. Podemos observar algunos textuales del fallo en la imagen 10. El mismo toma específicamente la doctrina que surge de la DMCA y también de la directiva Nº 2031 y establece un sistema de responsabilidad subjetiva, no objetiva, como habían sostenido otros fallos, entre ellos el fallo Krum. En este caso se trataba de un motor de búsqueda, pero por analogía se aplica también para plataformas; y el fallo establece que ellos no tienen una obligación de monitorear qué se publica en su sitio o a qué enlaza. No es responsable por los contenidos de terceros en la medida en que no haya intervenido en la generación o en la publicación, es decir, que otro lo colgó o lo hizo disponible. Y solamente deberá responder cuando tenga un conocimiento efectivo del contenido dañoso y en la medida en que no hubiera obrado diligentemente, cancelando el mismo. La Corte dictó entonces un *obiter dictum* hasta tanto hubiera una regulación legal específica que estableciera cuándo se debe dar de baja el contenido. En casos de contenido manifiestamente ilegal, como por ejemplo pornografía infantil o casos de graves violaciones a la intimidad, incitación a la violencia, temas de racismo, etc. la

plataforma o el intermediario debe actuar inmediatamente y bloquear o eliminar el contenido apenas tiene conocimiento efectivo. En otros casos en los cuales la ilegalidad del contenido es más dudosa o se requiere de algún análisis, los jueces establecen que la plataforma no puede suplir su trabajo, es decir, no se pueden poner el rol de jueces y debe esperar a una notificación, no del titular de los derechos, sino de un juez para para bloquear el contenido.

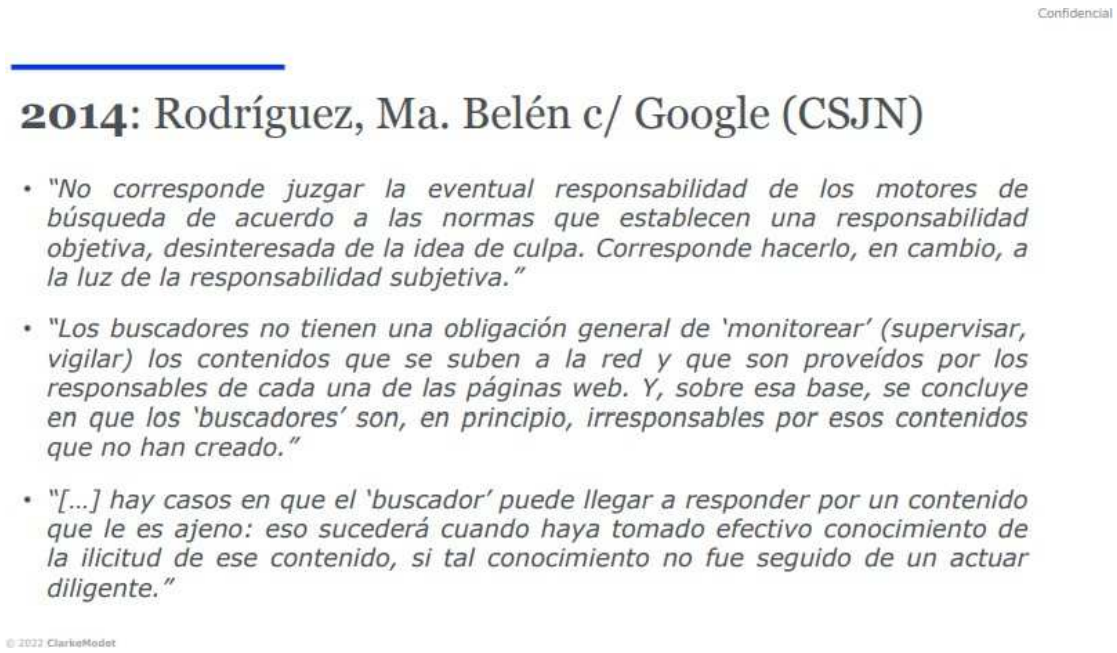

Imagen 11

Por último, nos referiremos a los fallos Nike que se resolvieron en el año 2015, salieron con pocos días de diferencia de la Cámara Civil y Federal y de alguna forma establecen una guía de buenas prácticas que utilizan las plataformas de Marketplace en la Argentina para delimitar hasta dónde tiene que llegar su nivel de involucramiento en casos de infracción. La doctrina que surge de estos dos fallos es que un titular de marca no tiene derecho a pedirle a una plataforma de Marketplace que bloquee totalmente una marca. Nike no puede, por mayor cantidad de infracciones que encuentre en la plataforma, solicitar que bloquee absolutamente el comercio de sus productos porque puede haber un sinnúmero de situaciones en

donde ese comercio sea legítimo: agotamiento de derechos, productos usados que se venden a través de la plataforma, etc. No obstante, sí establece la responsabilidad de la plataforma por productos en infracción en dos supuestos: el primero el que indicaba el fallo L'Oreal contra Ebay, cuando la plataforma tiene un rol activo en la publicación para potenciar la venta, para darle más visibilidad. Y el segundo, cuando tiene conocimiento efectivo de la infracción porque el titular del derecho lo haya indicado en una carta documento dentro de un sistema interno de la empresa. En estos casos se dio a las plataformas Más Oportunidades y De Remate un plazo de 24 horas desde esa notificación para dar de baja las publicaciones. También estableció que las plataformas debían implementar sistemas mínimos de monitoreo por palabras clave como "trucho", "símil", "réplica" o términos similares, pero dejando en claro que el monitoreo de las publicaciones corresponde al titular marcario interesado, que es quien tiene que notificar a la plataforma. Por último, obligó a estas plataformas a llevar registro de los datos de sus usuarios para que, en caso de que el titular marcario quiera accionar contra ellos de manera directa, estén en condiciones de brindarle esos datos.

Imagen 12

Intervención de Guadalupe Y. García Crespo (Mercado Libre)[2]

En esta sección analizaremos cómo se lleva a la práctica lo enunciado anteriormente y haremos un repaso de cómo estos temas se fueron desarrollando en Latinoamérica. Mercado Libre inició sus operaciones en agosto de 1999 y en el año 2000 lanzó la primera versión de su programa de denuncias. Los desafíos fueron muchos ya que la primera normativa que reguló en nuestra región la remoción de contenidos fue la modificación de la ley chilena de derechos de autor en 2010, más de 10 años después de que Mercado Libre empezara a operar. Le siguieron modificaciones normativas en Costa Rica en 2011, en Paraguay en 2013 y el marco civil de Internet en Brasil en 2014, regulando una orden de una autoridad competente para remover contenido. No fue hasta 2020 que se obtuvo una modificación en la Ley de derecho de autor en México que reguló por primera vez un procedimiento extrajudicial para remoción de contenidos. La primera versión de autorregulación que lanzó Mercado Libre era un sistema de denuncias extrajudicial inspirado en la DMCA.

El principal interés de Mercado Libre es que nuestros usuarios tengan la mejor experiencia de compra y de venta, por lo cual haremos hincapié en el *Brand Protection Program*, pero es importante entender cómo se inserta esto en un entramado de distintas políticas que intentan brindar una buena experiencia al

[2] **Guadalupe Y. García Crespo** es abogada por la Universidad de Buenos Aires y agente de la propiedad industrial y cursó la Maestría de Propiedad intelectual en la Universidad Austral, para la cual se encuentra elaborando su tesis. Ingresó a Mercado Libre en 2018 y actualmente se desempeña como Brand Protection Manager. Anteriormente fue asociada en el estudio Marval O'Farrell & Mairal en Buenos Aires. Guadalupe completó varios entrenamientos, como el programa de Derecho de Internet y Tecnologías de las Comunicaciones de la Universidad de San Andrés y el Programa para Profesionales Practicantes de la Oficina Japonesa de Patentes, para el cual fue becada.

usuario. Aparte de los referidos a cuestiones de propiedad intelectual, hay otros programas y herramientas de denuncia dentro de la plataforma enfocados a resolver problemas como puede ser la defensa del consumidor. Existen tres grandes políticas que se entrecruzan en Mercado Libre. La primera es la de que nosotros denominamos "Artículos prohibidos" que incluye 50 categorías. Esta política tiene diferencias en los 18 países de la región en los que opera la compañía, basadas en las prohibiciones de la ley local, pero también en lo que Mercado Libre en sus políticas internas no quiere que se venda a través de la plataforma.

En segunda instancia encontramos el tema de este panel, las "Infracciones de propiedad intelectual". Luego profundizaremos en el *Brand Protection Program*, una de las grandes diferencias con la DMCA. Todos los tipos de derechos pueden ser protegidos a través del programa, no solamente derechos de autor. Detallaremos más adelante cuáles son esos derechos y cómo se pueden presentar denuncias.

Por último, encontramos lo que llamamos internamente "Técnicas prohibidas" incluidas dentro de las políticas de publicación, que brindan parámetros para defender al usuario de fraudes. Como se puede ver en la imagen 13, se incluyen temas como la divulgación de información de contacto directo, la fijación de precios, la disposición de información engañosa en los productos, etc.

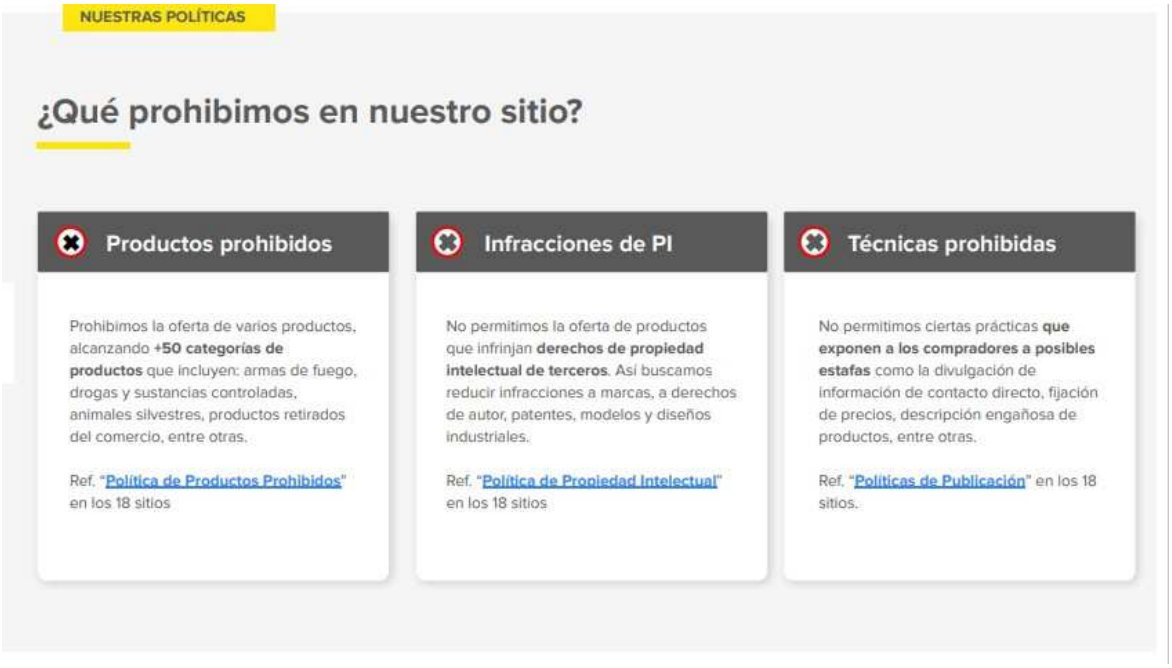

Imagen 13

Cualquier usuario registrado en la plataforma puede realizar una denuncia cuando se detectan infracciones dichas políticas a través de un botón que existe en cada publicación. Los motivos de denuncia cubren principalmente infracciones a los derechos del consumidor y hay también un motivo que el comprador puede seleccionar para denunciar que ha recibido un producto falsificado.

Existe también el programa de compra protegida que está muy vinculado a cuestiones de defensa del consumidor. Dicho programa procura reparar el problema que tuvo el comprador con el vendedor, quien recibe el reclamo del comprador que puede ser “pagué y no recibí el producto”, “recibí un producto distinto al que yo quería” o “el producto vino dañado” y se inicia un proceso en el cual Mercado Libre oficia como mediador entre vendedor y comprador intentando resolver el problema. Si no se llega a un acuerdo hay una devolución y un reembolso de lo abonado y luego Mercado Libre actúa sobre el vendedor si considera que no hubo una respuesta satisfactoria para el comprador.

El tercer mecanismo, como vemos en la imagen 14 es el *Brand Protection Program* (BPP) al que nos referiremos en detalle más adelante.

El cuarto involucra a un gran equipo de prevención de fraude con el que cuenta Mercado Libre. Unas 2000 personas trabajan en la región en contacto directo con las autoridades y con las fuerzas de seguridad manteniendo una relación de colaboración muy fluida. La compañía tiene más de 23 años, hemos creado un relacionamiento con esas autoridades por el cual no solamente se comparte información sino también en el que Mercado Libre se apoya para iniciar acciones contra usuarios que han cometido algún tipo de fraude.

Asimismo, tenemos acuerdos de colaboración tanto con organismos del sector público como del sector privado. Algunos involucran cuestiones de artículos prohibidos y entonces tenemos acuerdos con ANMAT, con INVIMA, con COFEPRIS, entidades que regulan en distintos países la materia de salud y hay algunos otros que sí se relacionan específicamente con propiedad intelectual, como el acuerdo que tenemos con INDECOPI en Perú, o el muy recientemente firmado con el IMPI en México o con sociedades de gestión colectiva como CAPIF en la Argentina o CANIEM en México.

Imagen 14

Adentrándonos en las infracciones de propiedad intelectual, al igual que se explicó en la disertación anterior para ejemplos de redes sociales y motores de búsqueda, cuando ejercemos la defensa de nuestros derechos en Mercado Libre debemos completar formularios que giran en torno a tres informaciones fundamentales: acreditar la titularidad del derecho, acreditar la existencia de un derecho que sea vigente y válido e identificar el contenido en infracción. Tanto plataformas de comercio electrónico, redes sociales como motores de búsqueda, requieren esa información para procesar y remover un contenido. Algunos formularios ponen un límite del número de URLs que se puede denunciar por vez, otros no ponen ese límite y por lo general las plataformas de comercio electrónico, como es el caso de Mercado Libre, tienen es un sistema de membresías. Dentro de este sistema, un titular de derechos o su apoderado abren una cuenta como si fuera para comprar o vender, pero que sirve solamente para denunciar. La facilidad que se brinda al titular de derechos o al apoderado es que esa acreditación de la titularidad y del derecho que se quiere invocar para denunciar se hace una sola vez al abrir la cuenta y no cada vez que se denuncia o se envía un formulario y la identificación del contenido

en infracción ya no se hace con URLs sino que a través de una herramienta en la cual se identifica solamente marcando la publicación en infracción. Una de las diferencias que mencionábamos en cuanto a la DMCA es justamente que desde el principio estuvieron todos los derechos contemplados, salvo derechos conexos que antes se consideraban de una manera general y a partir del año pasado se incluyó una sección específica para denunciarlos. Todos los otros derechos existieron desde el principio y la posibilidad de denunciarlos en la plataforma, desde el año 2000.

Imagen 15

Una vez que un titular de derechos tiene una cuenta abierta en el *Brand Protection Program* puede ampliarla a más tipos de derechos y puede ampliar la cobertura en distintos países en donde tenga derechos concedidos o protegidos. Desde esta cuenta el titular ingresa a la plataforma y puede empezar a monitorear y a denunciar. Frente a la denuncia la publicación se pausa inmediatamente, la oferta no puede producir ninguna venta. El vendedor puede ver el contenido, pero no puede editar su publicación, queda congelada y lo que puede hacer una vez que recibe por parte la notificación de haber sido denunciado (el *counter notice*) es contestar la denuncia.

Si no contesta la denuncia, y esta es la diferencia con la DMCA, Mercado Libre elimina definitivamente la publicación. Si la contesta no la reactivamos y entra en juego la autorregulación. La publicación permanece pausada, Mercado Libre notifica a través de un sistema al titular de derechos que denunció cuál es ese contenido de la respuesta que nos presentó el vendedor y es el titular de derechos quien evalúa esa contradenuncia para confirmar o rectificar su denuncia inicial. Si la confirma, la publicación se elimina definitivamente y se abre después otro camino que es el de evaluar si el vendedor es reincidente, si tenemos que aplicar alguna sanción adicional y si el titular de derechos nos requiere información adicional del vendedor para seguir después acciones offline contra él. Si el titular de derechos, por el contrario, rectifica su denuncia porque en algo lo convence el *counter notice* del vendedor, lo informa y Mercado Libre reactiva la publicación.

Imagen 16

En la imagen 17 se puede observar el listado de motivos para denunciar. Han sido seleccionados tratando de cubrir la amplia gama de tipos de derechos de propiedad intelectual e industrial que pueden existir. En las infracciones marcarias distinguimos una denuncia cuyo objetivo es alertarnos sobre la venta de un producto falsificado de lo que son otras infracciones de un uso ilegítimo de marca. También se ha

incluido recientemente como motivo de denuncia el de producto no destinado a la venta y esto se relaciona directamente con lo que conocemos por el principio de agotamiento del derecho. Nuestro programa es regional y en Brasil hay una diferencia en cuanto a cómo se adopta ese principio de agotamiento del derecho en relación a cómo se toma en otros países hispanos. Asimismo, algunas normativas en México adoptan directamente y explican lo que es el agotamiento del derecho y otras no, por lo cual, procurando diseñar un programa que se aplique lo más uniformemente a nivel regional, incluimos este motivo de denuncias que si bien funciona un poco distinto en Brasil, porque puede ser un producto que no haya sido lanzado por el titular de derechos o con su autorización en ese país y funciona distinto en el resto de los países, también en el resto de los países hispanos tiene una función que es justamente denunciar aquel producto que no ha sido destinado a la venta: porque fue entregado en comodato, porque es un producto tester, porque es una muestra gratis, etc. Este tipo de infracciones distinguiéndolas del resto de las que pueden ser un uso ilegítimo de marca, pueden denunciarse.

Con respecto al Derecho de autor se aplica una lógica distinta, no se indica cuál es la infracción sino sobre qué producto se está cometiendo la infracción, porque los derechos de autor tienen una vasta posibilidad de obras que pueden ser infringidas, y luego queremos aprender de esas denuncias por lo cual necesitamos identificar qué es lo que se infringió.

En cuanto a infracciones de derechos conexos, da la posibilidad de denunciar tanto para intérpretes, productores y organismos de radiodifusión, no solamente el acceso ilegal a contenidos, sino también dispositivos que puedan estar ofreciéndose para facilitar ese acceso ilegal.

Con respecto al uso de imagen personal sin autorización es el caso de un retratado que no consintió la autorización de su retrato. Y tenemos también los casos de modelos, diseños industriales, patentes y modelos de utilidad.

Imagen 17

Una vez iniciada la denuncia y elegido el motivo se puede monitorear por la herramienta que brinda la plataforma o, si se tiene contratado un proveedor de monitoreo a través de las APIs, también. Mercado Libre notifica al vendedor la denuncia por todos los medios posibles: recibe un email y si ingresa a la plataforma en su cuenta encuentra un *pop up* en donde se informa que ha sido denunciado y que la publicación ha sido pausada.

En esta interacción con el vendedor hay una función pedagógica de parte de la plataforma, nos interesa que el vendedor opere sin infringir derechos de terceros y que entienda por qué lo denunciaron. El titular de derechos no debe elaborar un texto complejo para describir la infracción, solamente selecciona entre los motivos anteriormente expuestos y esa es la información que le llega al vendedor.

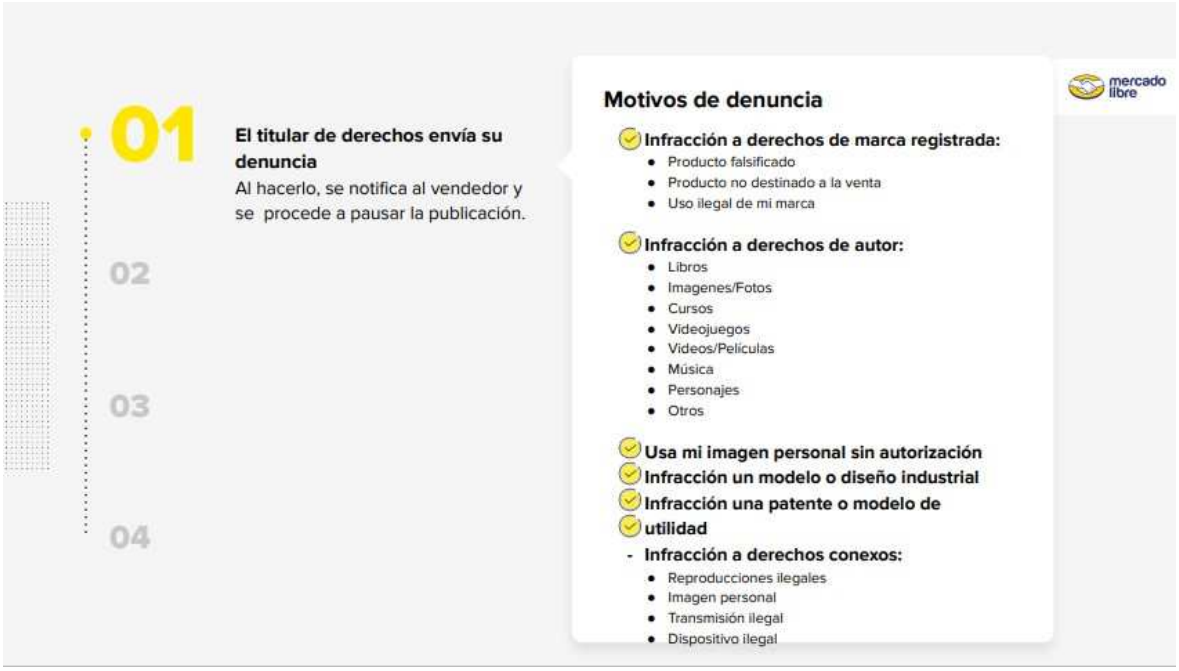

Imagen 18

Imagen 19

Para llegar a esto desde Mercado Libre debimos aprender cuáles son las infracciones recurrentes o más comunes y tratar de brindarle orientación al vendedor, informando qué es una marca, qué es el derecho de autor, qué significa vender un producto genérico en cuyo caso se debe indicar claramente la compatibilidad sin hacer un uso ilegítimo de la marca de un tercero, etc. Con este aprendizaje buscamos evitar que el vendedor se convierta en un infractor reincidente y que pueda seguir operando sin vulnerar derechos. Si el vendedor presenta una respuesta se la enviamos al titular de derechos, quien por último tendrá en su poder el hacernos saber si la publicación debe ser removida de manera definitiva o reactivada.

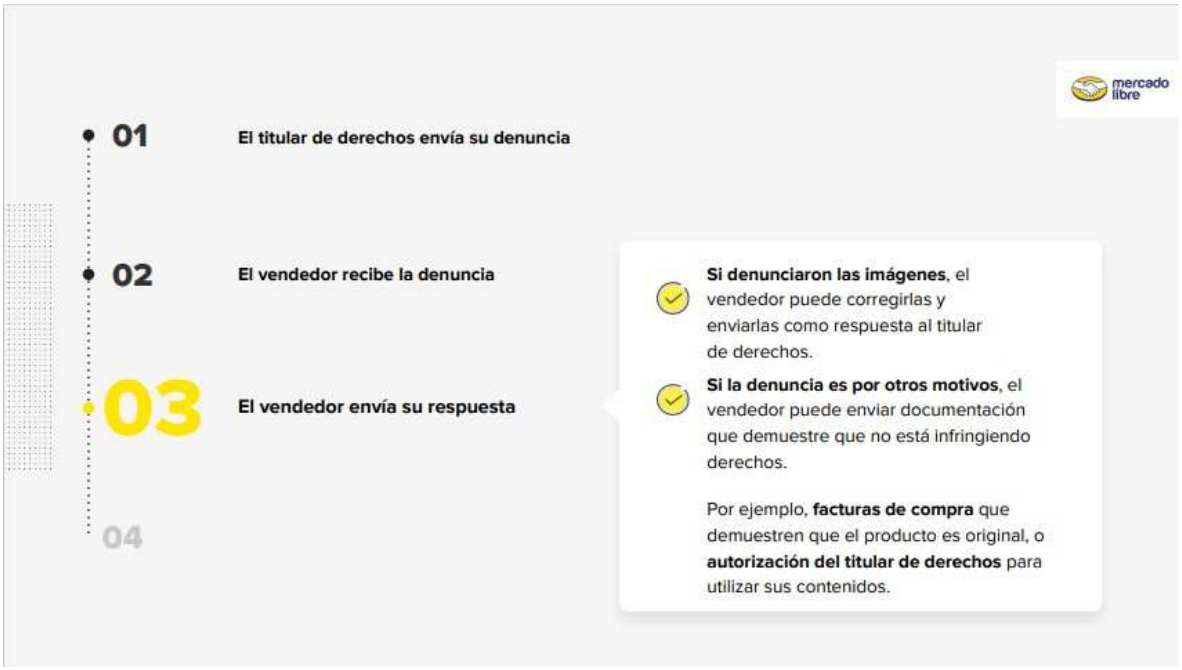

Imagen 20

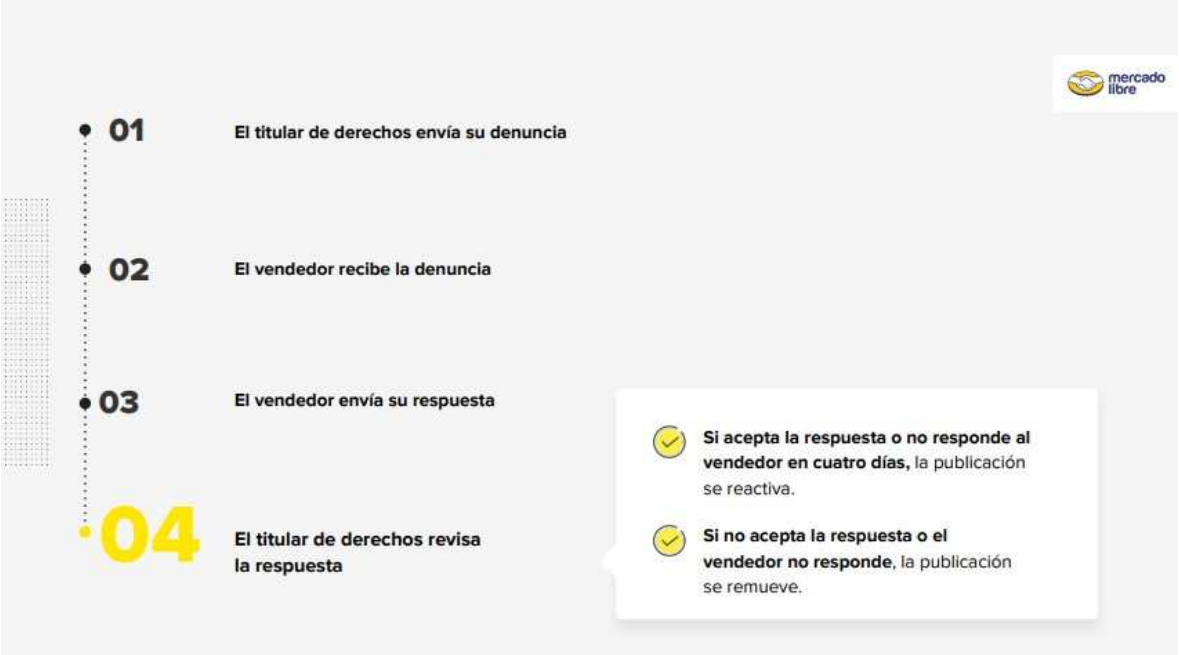

Imagen 21

En la imagen 22 podemos observar los beneficios de esta herramienta como ser que es gratuita y que está pensada no solamente para grandes titulares de marca, sino también para pequeños inventores y para pequeñas y medianas empresas que no pueden contratar una compañía global de monitoreo. La herramienta cubre absolutamente todas las funciones que podrían ejecutarse a través de un proveedor.

Otro beneficio es, como ya mencionamos, que no se reactiva la publicación luego de la respuesta del vendedor. Por otra parte, desde 2018 ya no es requisito que cada vendedor o cada titular tenga una cuenta en los 18 países donde funciona el Marketplace, con una cuenta regional quien es titular de derechos en más de un país puede hacer todo el proceso. La herramienta cuenta también con una sección que permite revisar todas las respuestas de los vendedores (entre un 42% y un 47% de las denuncias son contestadas) y administrar estos *counter notices* aceptando o rechazando.

Existe también el reporte masivo para ciertas infracciones. Las publicaciones seleccionadas durante el monitoreo se agrupan en un panel y luego el reporte se

hace con un solo botón para todas las publicaciones seleccionadas como infractoras. La herramienta cuenta también con un formulario específico al que se accede para pedir información de los vendedores y, desde 2018, está disponible en Español, Portugués e Inglés.

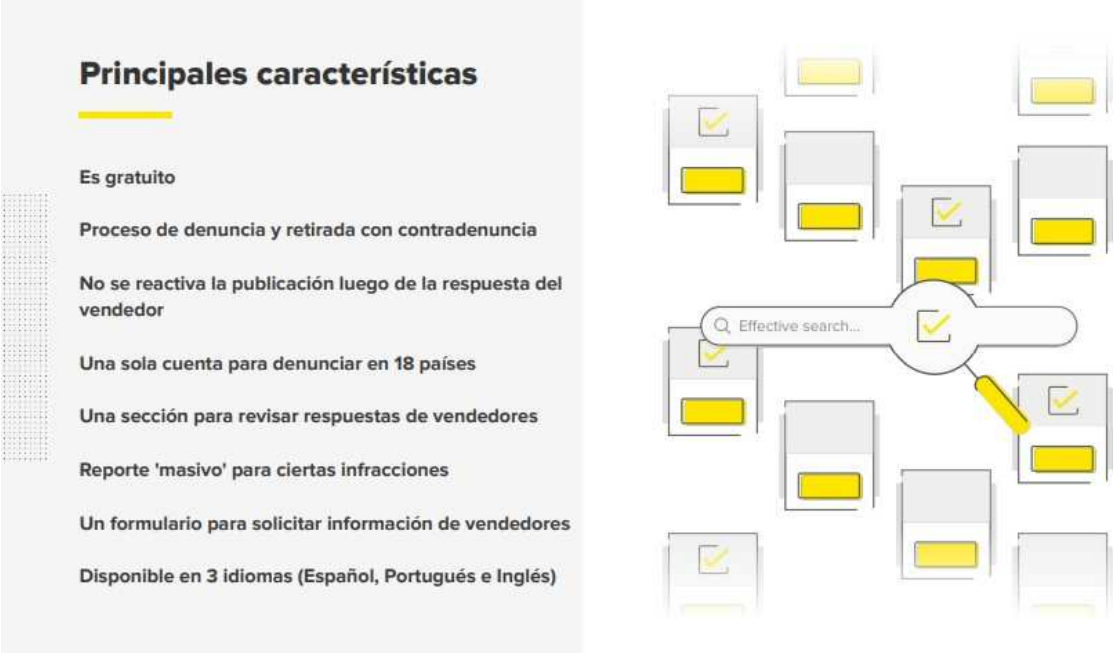

Imagen 22

Las denuncias del *Brand Protection Program* nos brindan un gran aprendizaje. Nuestro equipo de prevención de fraude es uno de los que más aprende, pero también detectamos tendencias infractoras que identificamos a partir de las denuncias de los titulares de derechos a través del BPP y que permiten una remoción proactiva de contenidos. Todo se origina por una denuncia de un titular de derechos en el programa.

Mercado Libre publica cada seis meses un reporte de transparencia (al momento de la presente disertación estaba por publicarse el correspondiente al primer semestre de 2022). De los informes de 2021 se desprende que, por cada denuncia realizada a través del programa, Mercado Libre removió siete publicaciones más. La denuncia es un *input* muy valioso para aprender.

Con respecto a las sanciones, los infractores reincidentes pueden tener distintas penalidades: un llamado de atención, suspensiones de 3 o 7 días o la inhabilitación permanente para vender en la plataforma. En cuanto a los abusos de los titulares, algunos de ellos se ocasionan por desconocimiento de los derechos de propiedad intelectual ya que no todos quienes participan en el programa son letrados, especialistas o agentes, sino que algunos son particulares que quieren ejercer sus derechos. Encontramos entonces abusos por desconocimiento de quien piensa que su derecho es absoluto y no tiene límites y desconoce lo que es el agotamiento del derecho, por ejemplo, y en ese caso hay una limitación en la cantidad o en el volumen diario de denuncias o alguna suspensión previo entender por qué el denunciante obró de la manera en que lo hizo.

Imagen 23

Para finalizar nos referiremos a los acuerdos de cooperación que enmarcan el vínculo con actores colectivos que, dentro de la comunidad de propiedad intelectual, representan a varios titulares de derechos. En la imagen 24 no se mencionan solamente los relacionados con propiedad intelectual, si bien están incluidos. Estos acuerdos generan una sinergia con las autoridades y también nos permiten

aprender y moderar proactivamente en base a lo que podemos obtener también de sus denuncias.

Imagen 24

En la imagen 25 se detallan los pasos para sumarse al BPP, el procedimiento se realiza mediante un formulario en el que se carga por única vez la información que acredita la titularidad de los derechos y con la que luego se abre la cuenta en donde queda toda la información.

Asimismo, contamos con orientación para vendedores tal como se puede observar en la imagen 26. Sin ser un vendedor denunciado se puede acceder a nuestras FAQ (preguntas frecuentes), visualizar explicaciones sobre qué son los derechos de propiedad intelectual y cómo publicar sin infringir derechos de terceros.

Imagen 25

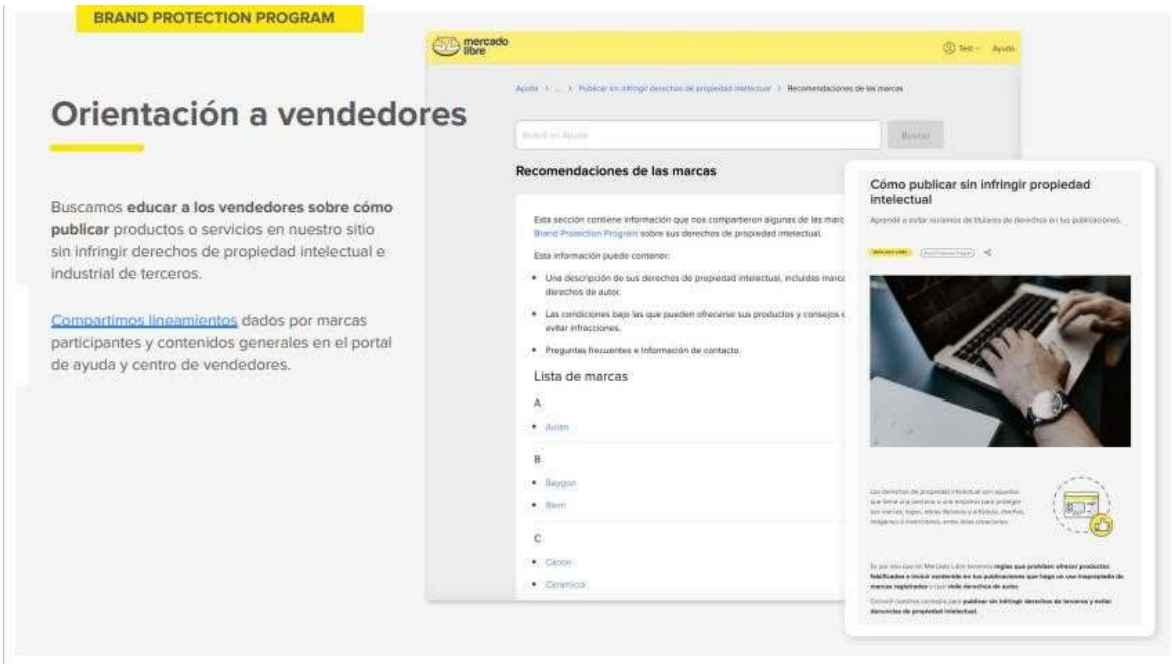

Imagen 26

Recomendaciones finales

Las sugerencias que se enuncian a continuación surgen del trabajo entre los participantes del panel y la moderadora al momento de preparación del mismo y se resumen en la imagen 27.

La primera recomendación es contratar servicios de monitoreo para hacer un seguimiento en tiempo real de cada uso que se hace de la marca y poder accionar rápidamente. No solamente servicios como los que nos ofrecen las plataformas como Mercado Libre que monitorea la marca por nosotros, sino también otros más amplios que cubren todo Internet, enfocados en la región que nos interesa. Estos servicios por general tienen mecanismos basados en robots o en inteligencia artificial que entienden el contexto de la publicación y califican los usos de marca como potencialmente dañosos o inofensivos. Es importante considerar que si contratamos este tipo de servicio en Estados Unidos o en Europa es posible que algunas palabras o algunas formas de escribir no se detecten con precisión por un tema de cultura y de idioma, especialmente las cosas más locales.

Se sugiere también establecer estrategias de persecución de infracciones porque esto tiene un impacto en los costos. Cuando tenemos grandes volúmenes o porfolios con muchas marcas, si se persigue todo posiblemente no vamos a dar abasto y el cliente deberá abonar un monto elevado por el servicio de monitoreo que le estemos dando como agentes. Algunos parámetros pueden ser establecer mínimos cuando se trata de marcas que son muy masivas o umbrales de tolerancia, enfocarnos en marcas más emblemáticas que en marcas pequeñas, acotar por plataforma, por público consumidor o por geolocalización. Posiblemente haya lugares en donde mi marca tiene mayor presencia o posibilidad de venta y allí un producto en infracción canibaliza al producto genuino. Por poner un ejemplo, quizás Louis Vuitton decida no perseguir infracciones en La Matanza porque quizás allí tiene pocos consumidores, pero sí decida perseguir infractores en París donde tiene potenciales clientes.

Asimismo, es muy importante mantener los registros actualizados y en las clases correspondientes. No de más, porque a mayor cantidad de registros, mayor costo de mantenimiento, pero tampoco de menos. Identificar y registrar correctamente aquellas clases necesarias en función de los productos que tienen los clientes, mantener los registros vigentes y sobre todo bajo una prolija titularidad que nos asegure tener legitimación activa para actuar. Muchas veces los porfolios marcarios están dispersos y eso dificulta la posibilidad de iniciar acciones o de darnos de alta en estas plataformas y acreditar que estamos en condiciones de actuar.

Una recomendación para cuando una marca necesita encontrar una estrategia para hacer su monitoreo online es ser creativos. Sin rayar el abuso, usar todos los derechos que uno tiene en su porfolio para protegerlos, echar mano de la marca o del derecho de autor o del diseño industrial si lo tiene y trabajar esto entre los agentes, los abogados del cliente y a veces la plataforma.

Como representantes es importante también darnos de alta en los sistemas de las plataformas que, como vimos, es sencillo y gratuito y es un valor agregado que le podemos dar a los clientes y hacer un mínimo *due diligencie* siempre antes de reportar un caso. Vimos dos situaciones en donde por uso abusivo de estos mecanismos se condenó a pagar indemnizaciones a dos titulares. Hay muchísimos más y esto se debe tener en cuenta ya que dar de baja indebidamente una publicación puede generar consecuencias. Se puede *banear* (prohibir el acceso) a la cuenta por siete días o incluso para siempre o quizás se baja la puntuación en el ranking del Marketplace haciendo que los productos ya no aparezcan en las primeras posiciones porque baja el nivel de calificaciones. Por esa consecuencia dañosa podrían hacer perfectamente responsable al titular de la marca porque en un caso así Mercado Libre está obligado a brindarle a la persona afectada los datos de quien hizo la denuncia.

En Mercado Libre el sistema es transparente, fácil de usar y la plataforma colabora para dar de baja la publicación en infracción en poco tiempo. Hay otras plataformas que no son tan amistosas como las redes sociales, Instagram, Google, etc. Es más difícil que nos den la razón y por lo general se amparan en legislaciones extranjeras.

Entonces, si nosotros reclamamos por un derecho de imagen recurrirán al derecho norteamericano por más que sea un usuario argentino el que esté utilizando en infracción esta imagen, este derecho o una obra autoral. Muchas veces es difícil lidiar con esto y debemos ser creativos para buscar una solución para el cliente. Quizás mandar la misma carta documento que mandaríamos a un titular, a un infractor en el mundo físico, en el caso de Instagram por ejemplo quizás no conocemos el domicilio, pero hacerlo por el sistema de mensajería interna. Si bien puede ser cuestionada la validez de esa notificación, en muchísimos casos tiene efecto y podemos dar una solución ágil y expeditiva a los clientes que muchas veces no están dispuestos a avanzar con un proceso largo, tedioso y costoso como iniciar una medida cautelar, una investigación de domicilio, una compra encubierta y acciones que no se justifican por el nivel de la infracción.

Es también interesante hablar con los comerciales de las marcas que están teniendo este problema porque a veces la solución no es solamente legal y para luchar contra los infractores, además de denunciarlos y obtener la remoción de su contenido, es también bueno posicionarse mejor en el mercado. Elaborar una estrategia comprensiva puede dar buenos resultados.

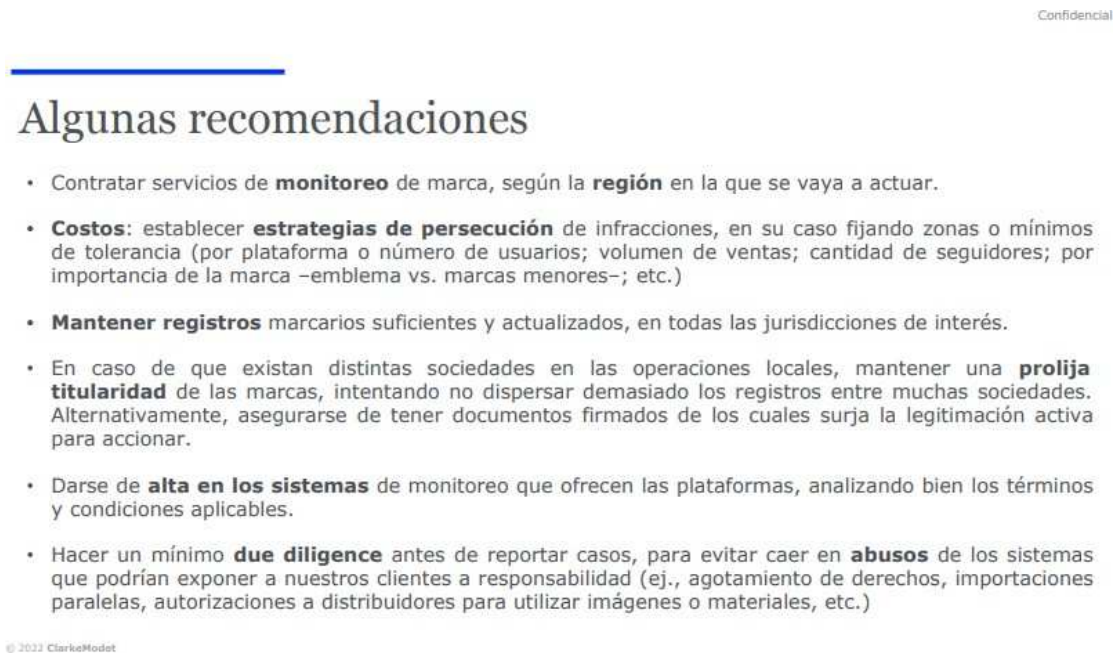

Imagen 27

Pregunta del público: me interesaría si pueden hacer un breve comentario sobre el caso en España y en la Comunidad Europea en el que un ciudadano ganó una demanda a Google. El caso Costeja, de derecho al olvido.

Respuesta de Marcos Santiváñez Vieyra: El caso Costeja no tiene mucha aplicación aquí; es un tema más relacionado con el derecho a la protección de los datos personales, con la privacidad. Hace poco se expidió la Corte sobre el tema de derecho al olvido en la Argentina en el fallo Denegri. Argentina tiene un sistema más cerrado en cuanto al derecho al olvido; está previsto legislativamente, pero solamente para evaluar solvencia patrimonial. Nosotros tenemos un derecho al olvido solamente para cuestiones financieras patrimoniales, y la corte lo ratificó a esto hace poco, hace un mes, más o menos en este fallo.

Palabras de Clausura
Ricardo M. Gordó Llobell
Presidente Subcomisión de Actividades Académicas

Entrando en el cierre de esta trigésimo sexta edición de las Jornadas Anuales de Propiedad Industrial, realmente me pone muy contento dirigirme a ustedes en vivo y recuperar este espacio académico de manera presencial. Y que mejor que una Universidad para volver al ámbito académico.

No sabíamos cuando comenzamos a programar las Jornadas como estarían para esta época los picos de contagio y cuantas personas asistirían al evento. Tal es así que las pensamos en un solo día y con un auditorio más chico cuya inscripción se agotó antes de finalizar el periodo de early bird (inscripción temprana) y por eso tuvimos que salir rápidamente a ver si había disponibilidad de un auditorio más grande debido al éxito de la convocatoria.

Gracias UCA por asistirnos en ese cambio y por recibirnos en su casa. Sin duda el próximo año podremos retornar a los dos días de actividad.

De todas formas, esperamos que todos puedan completar la encuesta que les estará llegando en estos días y que nos permitirá evaluar esta experiencia.

Quiero agradecer la participación de todos los panelistas (expositores, moderadores) y asistentes; invitados del INPI y del Fuero Civil y Comercial Federal de Poder Judicial de la Nación y a los presidentes de AIPPI y ASIPI. Muchas gracias a todos por acompañarnos.

En esta ocasión junto a los integrantes de la Subcomisión de Actividades Académicas, a quienes agradezco también su tiempo y dedicación en el proceso de selección de temas y panelistas propusimos aproximadamente 10 temas de actualidad que analizados en comisión directiva achicamos a 4 y que fueron plasmados en las interesantes presentaciones del día de hoy.

Obviamente los otros temas forman parte de nuestro repositorio que durante el año iremos desarrollando a través de otras actividades académicas como son los Talleres y Desayunos de la AAAPI.

Ahora bien, yendo al programa académico tuvimos el primer panel de la mañana sobre **“Uso de marcas. Factores relevantes para determinar uso suficiente para mantener el registro de marca.”** con la ´presencia de

nuestro ex presidente Alejandro M. Breuer Moreno (G. Breuer, Argentina) y

Cecilia Rinaldis (Marval, O'Farrell & Mairal, Argentina) junto a la moderación de Diego O. Bouché Ocampo (Ferrer Reyes, Tellechea & Bouché, Argentina).

Este maravilloso panel nos ha permitido meternos nuevamente de lleno en el tema del uso de marca y su impacto en el instituto de la caducidad de registros por falta de uso. También nos ha permitido anticipar el debate en torno al instituto de la caducidad parcial, que empezará a operar en el año 2023, y la necesidad de tener un reglamento que permita garantizar una etapa probatoria y de alegatos adecuada para las partes, dado que este tipo de proceso se basa exclusivamente en las pruebas y el mérito de las mismas. También el panel hizo un interesante recorrido en torno al interés legítimo de las partes dentro de este proceso.

Luego a media mañana fue el turno del panel sobre **"Régimen de las invenciones universitarias y de las instituciones públicas. ¿Cómo gestionan la innovación y la protección de su propiedad intelectual "** a cargo de Gloria Montarón (Bioceres, Argentina) y Carolina Carrillo (CONICET, Argentina) junto a la moderadora Mariana Bullrich (Noetinger & Armando, Argentina).

Este panel nos permitió conocer de primera mano la experiencia de un investigador y cómo gestiona la innovación y la protección de su propiedad intelectual una de las instituciones públicas más reconocidas en materia de investigación de nuestro país junto a la experiencia de una de las empresas de biotecnología agrícola más importantes de Sud América líder absoluta en la región que también nos compartió su modelo de negocio y su relación con las Universidades y las instituciones científicas, como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Sin dudas este panel nos hace repreguntarnos una vez más que estamos esperando para que Argentina adhiera al PCT.?

Por la tarde luego del almuerzo y para mantenernos a todos despiertos fue el turno de los sorprendentes **"NFTs, smart contracts y propiedad intelectual"** con un panel integrado por los oradores Ignacio Bérèterbide (Mitrani Caballero & Ruiz Moreno, Argentina); Leo Elduayen (Koibanx, Argentina) y el moderador Diego Fernández (Marval, O'Farrell & Mairal, Argentina)

Este panel nos ha permitido entender de manera sencilla, la realidad de este fenómeno representado en un activo digital único y como interactúa con la PI a través de los términos y condiciones y su licenciamiento. Seguramente este panel nos ha dado mayores herramientas para introducirnos desde el asesoramiento profesional en este nuevo esquema de negocio que tiene como actor principal nuevamente a la propiedad intelectual.

Ya por último el panel sobre **"Resolución de conflictos de propiedad industrial en las plataformas y Marketplace. ¿Quién resuelve los conflictos en el mundo virtual?"** a cargo de los oradores Guadalupe García Crespo (Mercadolibre, Argentina), Marcos Santivañez Vieyra (Clarke, Modet & Co., Argentina) y la moderadora Azul Álvarez (IPARS, Argentina)

Este panel fue desarrollado para analizar el fenómeno cada vez más frecuente, de infracciones y conflictos en el mundo virtual cuyo enforcement parece al principio imposible y que recientemente hemos advertido que no es así y que hay muchas herramientas para resolver este tipo de conflictos, sin la necesidad imperiosa de recurrir a la justicia tradicional de nuestras Cortes y Tribunales.

Con mayor frecuencia recibimos consultas en nuestros Estudios sobre las infracciones a los derechos de propiedad intelectual a través de Marketplace y redes sociales utilizadas para comercializar bienes y servicios. Difundir esta información es fundamental, sabiendo que también contamos con un marco legal dentro de este ecosistema que nos permite asegurar la innovación y la tecnología en esta nueva forma de comercializar. Este acompañamiento por parte de los usuarios del sistema y los profesionales de la PI va a permitir seguir haciendo negocios y proteger la PI de los titulares de derechos.

Sin lugar a duda una vez más hemos concluido satisfactoriamente nuestras Jornadas Anuales de Propiedad Industrial con un alto nivel de profesionalismo y calidad de todos los expositores cumpliendo claramente uno de los objetivos de la AAAPI consistente en capacitar a los profesionales de la PI para ser mejores profesionales y en brindar mayores herramientas en un mercado super competitivo donde va a primar el servicio de valor agregado que intentamos incorporar a través del conocimiento.

Muchas gracias a los moderadores Diego Bouche, Mariana Bullrich, Diego Fernández y Azul Alvarez por la excelente tarea de coordinar los paneles.

Especial agradecimiento para nuestra secretaria administrativa Flavia que como todos los años se pone al hombro la organización de todos los detalles para llegar a tiempo con el evento. También a los miembros de Comisión Directiva por su generosa colaboración en el armado de la Jornadas. Realmente es un verdadero equipo de trabajo con mucha entrega para estar cerca de las necesidades de la AAAPI y sus asociados.

Por último, hoy también es un día muy especial para toda nuestra CD porque nuestro querido amigo Matías Noetinger próximamente estará concluyendo su mandato de presidente en la AAAPI y han sido muchos años los que la mayoría de esta Comisión hemos compartido con él quien nos deja la vara muy alta para continuar, pero también nos deja armado un gran equipo que supo moldear a las necesidades de la profesión en un estilo propio de la familia Noetinger, gente de buena madera y con mucho compromiso que ya deja su segundo presidente en la historia de la AAAPI.

Desde ya sabemos que esta culminación del mandato no es un alejamiento de AAAPI y que lo conservaremos a Matías trabajando en alguna subcomisión, pero sin duda todos los que estamos día a día con la AAAPI lo vamos a extrañar.

Suerte Matías con todos tus proyectos y muchas gracias por el tiempo dedicado a nuestra Asociación.

Ahora sí. Muchas gracias nuevamente a todos.

A nuestros colegas extranjeros les deseamos un buen retorno a sus países y gracias por tener en cuenta nuestras jornadas en v/ calendarios.

Damos por concluida esta trigésimo sexta edición de las Jornadas Anuales de Propiedad Industrial.