

XXXIII JORNADAS ANUALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL



AAAPI



© Asociación Argentina de
Agentes de la Propiedad Industrial

ISSN
(en trámite)

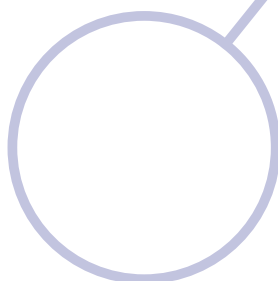
Natalia Tobón Franco
Edición de textos

Saúl Álvarez Lara
Diseño y composición

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

Diciembre de 2019

XXXIII JORNADAS ANUALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL



AAAPI

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

AAAPI

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



AAAPI

PRÓLOGO

La Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial (AAAPI) es una de las asociaciones más antiguas del continente –data de 1930- y su principal función es promover la defensa de los derechos de Propiedad Industrial en Argentina.

Para lograr esa finalidad la asociación regularmente realiza encuentros donde los diversos profesionales de la rama, los organismos oficiales y la comunidad nacional e internacional vinculada a la materia conversan sobre los cambios legislativos que se han producido y su impacto en el ejercicio profesional de los asociados, los casos de éxito más representativos y las experiencias de otros países sobre problemas similares.

En esta ocasión presentamos el contenido de las “XXXIII Jornadas anuales de propiedad industrial” que se llevaron a cabo en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires, Argentina, el jueves 29 y el viernes 30 de agosto de 2019.

La primera charla sobre “Estrategias de protección y licenciamiento de invenciones” estuvo muy animada porque obligó a la audiencia a mirar todo el proceso de administración de la propiedad intelectual desde el punto de vista del inventor y no del agente. Habló Jorge Odón, destacado inventor argentino, de su vivencia desde que se le ocurrió la idea en su taller de mecánica de una herramienta obstétrica hasta el momento en que encontró a los abogados que acertadamente lo asesoraron y le explicaron las estrategias que había que aplicar para que la invención y el modelo de negocio con arraigo social que él proponía, fuera un éxito.

Posteriormente se trató el tema de “Marcas y deslealtad comercial: análisis a la luz del DNU 274/19”, un panel que ilustró a la audiencia sobre esta nueva ley que no todos conocen y que tiene por objeto garantizar la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales. La norma para la mayoría era necesaria porque no existía una regulación sobre la materia en nuestro país pero fue más criticada que alabada por el panel que concluyó, entre otros, que en algunos aspectos hubo un *copy paste* incompleto de regulaciones de otros países que causará más confusión que soluciones. Pero amanecerá y veremos.

Posteriormente vino el panel de avanzada sobre “Protección de las creaciones obtenidas a través de inteligencia artificial” que dejó a la audiencia interesada en lo que va a pasar –si no es que ya está pasando– con el tema de las creaciones artísticas e invenciones realizadas por medio de inteligencia artificial. ¿Quién es el inventor, quién es el creador?

El panel “Implicancias del nuevo Código Civil y Comercial en la responsabilidad de los buscadores de internet” resultó ser muy movido porque al antiguo problema de la responsabilidad de los Internet Service Provider –ISP– en Argentina se añadió un ingrediente que fue la nueva regulación del sistema de responsabilidad del Código Civil, que ahora tiene foco *en la prevención del daño en lugar de la reparación*, como estaba previsto en el viejo Código de Vélez. Esto, como lo probaron los panelistas, puede hacer que cambiemos por completo nuestras ideas preconcebidas sobre el tema. Además, al final tendremos que combinar las conclusiones con otro asunto de gran envergadura: la libertad de expresión.

**... del Código Civil, que ahora tiene
foco en la prevención del daño en
lugar de la reparación...**

El viernes 30 de agosto comenzamos con un tema técnico: “Interpretación razonable de la Resolución Conjunta para el examen de solicitudes de patente en el área químico–farmacéutica” a la luz de la experiencia de un abogado y experimentada química, y quedamos bastante preocupados porque no está claro el rumbo que estamos siguiendo. Los panelistas al menos nos ilustraron sobre la posibilidad de que la Resolución Conjunta sea reinterpretada de una manera más lógica y razonable.

Siguió el panel sobre “Modificación a los procedimientos de oposición, caducidad por falta de uso y nulidad: Análisis de las prácticas a la fecha y perspectivas a futuro” con la asistencia de varios abogados y el doctor Carlos M. Gallo (Director Nacional de INPI, Argentina), quien nos expuso la forma cómo la oficina está enfrentando la nueva regulación al tiempo en que implementa importantes cambios tecnológicos. Todos concluimos que existen muy buenas intenciones pero la entidad sufre de falta de recursos que le hacen difícil la labor de sacar procesos atrasados adelante y ponerse al día. Se concluyó que hay que darle un compás de espera.

Al final hablamos de un tema más amable: “Profesionales de PI en las redes sociales. Estar o no estar. Ser o no ser” que resultó ser útil para todos los

profesionales asistentes que por un lado sienten que la competencia es agresiva y hay que hacer publicidad de sus servicios pero por otro se sienten presionados a estar en redes de una forma poco ortodoxa. El panel resultó útil porque nos abrió la mente sobre estos temas ya que intervinieron profesionales de marketing pero también abogados de firmas extranjeras que compartieron sus experiencias.

Lo invitamos a consultar estas charlas que, en su lenguaje coloquial, vivido y ameno, pueden ser de gran utilidad para todos los que nos desenvolvemos en el mundo de la propiedad intelectual.





Comisión Directiva

Presidente	Iván A. Poli
Vicepresidente	Matías Noetinger
Secretaria	Agustina Martínez Estrada
Tesorero	Marcelo Coll Areco
Vocales	Gastón Richelet
	Ricardo M. Gordó Llobell
	Graciela Pérez de Inzaurraga
	Juan Berton Moreno

Subcomisión

Actividades Académicas

Presidente	Ricardo M. Gordó Llobell
	Alejandra Aoun
	Pedro C. Breuer Moreno
	Carlos Castrillo
	Laura de Achaval
	Marcelo García Sellart
	Santiago O'Connor
	Mingo Palacio
	Iris Quadrio



AAAPI



PROGRAMA

Jueves 29 agosto	15
Apertura	
Iván A. Poli. Presidente de AAPI	
Estrategias de protección y licenciamiento de invenciones	18
Panelistas	
Mingo Palacio. (Palacio & Asociados. Argentina)	
Juan Carlos Ojam. (Bertón Moreno +Ojam. Argentina)	
Orador especial	
Jorge Odón. Inventor. Argentina	
Marcas y deslealtad comercial: análisis a la luz del DNU 274/19	40
Moderador	
Julio F. Lago. (PAGBAM IP. Argentina)	
Panelistas	
Pedro C. Breuer Moreno. (G. Breuer. Argentina)	
Ignacio Bereterbide. (Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno. Argentina)	
Protección de las creaciones obtenidas a través de inteligencia artificial	64
Moderadora	
Gabriela I. Musante. (Hausheer, Belgrano & Fernandez. Argentina)	
Panelistas	
Pablo Armando. (Noetinger & Armando. Argentina)	
Marcos M. Santivañez Vieyra. (Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. Argentina)	
Implicancias del nuevo Código Civil y Comercial en la responsabilidad de los buscadores de internet	90
Moderadora	
Laura de Achával. (Ferrer Reyes, Tellechea & Bouché. Argentina)	
Panelistas	
Carlos Castrillo. (Castrillo & Castrillo. Argentina)	
Fernando Tomeo. (Abieri Fracchia & Tomeo Abogados. Argentina)	

Viernes 30 de agosto	
Desayunos de trabajo	
Coordinación	
Santiago O'Connor / Alejandra Aoun	
Vías recursivas administrativas	110
Redactora de guía	
Verónica Scotti	
Facilitadores	
Azul Álvarez / Hernán D'Urso / Bárbara Porcario	
¿Qué cambios haría a la actual ley de marcas?	115
Redactor de guía	
Juan Carlos de la Vega	
Facilitadores	
Patricio Albornoz / Dolores Cavoti	
Evolución de las oficinas virtuales de PI	118
Redactor de guía	
Sergio M. Ellmann	
Facilitadores	
Ricardo E. Amigo / Ricardo Richelet III	
Gestión de trámites ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor	120
Redactora de guía	
Fabiana Fernández	
Facilitadoras	
Lilia Rosales / Rita Colombo	
Honorarios profesionales por actuaciones administrativas	126
Redactora de guía	
Cecilia Rinaldis	
Facilitadora	
Florencia Rosatti	

Interpretación razonable de la Resolución Conjunta para el examen de solicitudes de patente en el área químico-farmacéutica	130
Moderadora	
Mónica Witthaus. (Witthaus & Asociados. Argentina)	
Panelistas	
Ignacio Sánchez Echagüe. (Marval, O'Farrel & Mairal. Argentina)	
Alicia Álvarez. (Berken IP. Argentina)	
Modificación a los procedimientos de oposición, caducidad por falta de uso y nulidad: Análisis de las prácticas a la fecha y perspectivas a futuro	144
Moderador	
Marcelo O. García Sellart. (Bertón Moreno+Ojam. Argentina)	
Panelistas	
Carlos M. Gallo. (Director Nacional de Marcas. INPI. Argentina)	
Juan M. López Mañan. (Marval, O'Farrel & Mairal. Argentina)	
Eduardo L. Mazzuchin. (R. A. Durán & Asociados. Argentina)	
Profesionales de PI en las redes sociales. Estar o no estar. Ser o no ser	166
Moderadora	
Paula Fernández Pfizenmaier. (Randle Legal. Argentina)	
Panelistas	
Eryck Castillo Orive. (Uthoff, Gómez, Vega &Uthoff. México)	
Victoria Pereira. (Pereira Marketing Jurídico. Uruguay)	
Ricardo Palmieri. (Consultora Redacción Palmieri. Argentina)	
Palabras de clausura	182
Ricardo M. Gordó Llobell	
Presidente Subcomisión Actividades Académicas AAAPI	





Jueves 29 agosto**Apertura****Iván A. Poli. Presidente de AAAP**

Iván A. Poli

Este es el momento culminante de las Jornadas así que, si este es el momento culminante, ¿se pueden imaginar lo que viene después!

Antes de entrar en la parte propiamente dicha de bienvenida y apertura, tengo que hacer una serie de anuncios académicos. El primero, acerca del cual me insistieron mucho desde la Subcomisión de Actividades Académicas, es que no se olviden de retirar de la mesa de acreditaciones la pulsera para el *after* Jornadas de esta noche, que les da derecho a nada más y nada menos que una consumición en Milion; encontrarán más datos sobre eso en la hoja de informaciones útiles.

Otra cosa que quería compartir es, en serio, una muy buena noticia: dos personas seleccionadas por la **AAAP** fueron designadas por la Oficina de Patentes Japonesa para hacer un curso de capacitación y perfeccionamiento para especialistas en patentes. Una es la Lic. Soledad Prado, de Berken IP, y el otro es el Dr. Eugenio Hoss, de Marval. También hay una tercera persona, la Lic. Alicia Gutiérrez, de Gutiérrez Warcok, que fue propuesta por CAPIRA. Por supuesto, nos alegramos mucho por los tres. Creo que lamentablemente ninguno de los tres está acá, así que no vale la pena que nos gastemos aplaudiéndolos.

En la misma vena de los cursos de la Oficina de Patentes Japonesa, les recordamos que el INPI nos ha invitado también a postular tres candidatos para un curso sobre marcas, y ahí tienen que enviar las postulaciones a la **AAAP** según el procedimiento que ya conocen; el plazo vence el 31 de octubre.

Siguiendo con las cuestiones académicas, ustedes saben que la **AAAP** es incansable en ese sentido. Vamos a tener un taller sobre Marketing Jurídico, Estrategia y Comunicación Legal el 9 de octubre, y un taller de actualización de jurisprudencia el 6 de noviembre. Esperemos que todo este afán académico de la **AAAP** con cursos, cursitos, cursetes, seminarios, coloquios y Jornadas pueda ser tomado en cuenta para la actualización profesional que nos trajo de regalo la reforma la reforma al Reglamento del ejercicio

de la Profesión de Agente. Por ahí, también podemos hacer un taller sobre esas modificaciones. Y hay otra cuestión que quería mencionarles, otra invitación, que es para la Asamblea General de Socios que tendremos el 24 de septiembre y a la cual, por supuesto, todos los socios están cordialmente invitados.

Entrando ya a lo que son las Jornadas, como les dije, las Jornadas son para nosotros el momento culminante desde el punto de vista académico. Y estas Jornadas tienen dos momentos angustiosos.

**... este año el dato positivo es que
tenemos el mayor número de inscriptos de
los últimos cuatro años...**

El primero es la determinación del precio de la inscripción: si lo medimos en dólares es carísimo, si lo medimos en pesos es más caro todavía, y entonces tenemos un debate interminable entre los talibanes de la Comisión Directiva y los *súper* talibanes de la Comisión Directiva para ver cómo encontramos la cuadratura del círculo; por supuesto, siempre fracasamos. De todos modos, este año el dato positivo es que tenemos el mayor número de inscriptos de los últimos cuatro años. Yo no sé si esto corona exitosamente una gestión presidencial –y no me refiero a la de la **AAAPI**– o si expresa la esperanza de una mejor gestión presidencial futura, pero bueno, números son números y tenemos más inscriptos, pese a que somos conscientes de que no es el mejor momento económico.

El otro momento angustioso es el tema de los temas. Ustedes me han escuchado muchas veces hablar sobre la dificultad de encontrar temas para Jornadas. La gente de marcas se queja de que hay demasiado sobre patentes, la gente de patentes de que no hay nada sobre patentes, los demás se quejan de que solo hay sobre patentes y marcas. Bueno, yo creo que este año tenemos esto más o menos controlado, bastante equilibrado; de todos modos, ustedes serán los jueces de eso.

Acá quiero agradecer, ya de movida, la tarea ciclópea de Ricky Gordó Llobell, que es el Presidente de la Subcomisión de Actividades Académicas, y que como todo buen Presidente que asume se ha quejado de la herencia recibida de la presidencia anterior. Quiero agradecer en serio al trabajo ciclópeo de Ricky y de la Subcomisión de Actividades Académicas. También ha trabajado mucho la gente de la Comisión Directiva, y por supuesto, también como

siempre lo han hecho expositores, moderadores, facilitadores, redactores, decoradores, en fin, no ha faltado nadie.

A mí me llama la atención la cantidad de gente que se involucra, y esto también lo digo en serio: particularmente me quiero referir a los asistentes. El sentido de las Jornadas son precisamente el público, los asistentes. Como ustedes saben, nosotros tendremos mañana, como ya hace muchos años, los desayunos de trabajo, y esa es la gran oportunidad para romper la barrera entre expositores y asistentes, así todos pueden participar en un pie de igualdad. Pero en los paneles tradicionales también hay un tiempo reservado para que los asistentes puedan hacer sus preguntas y expresar sus opiniones. En ese espacio destinado a la participación de los asistentes también hay dos momentos angustiosos. El primero, cuando el moderador dice “¿Hay alguna pregunta?” y se produce un silencio glacial, de modo que no se sabe si todo fue tan claro que no requiere explicación o si es que toda la gente se ha dormido, se ha muerto o se ha suicidado. El segundo momento angustioso es cuando sí viene una pregunta desde el piso y desde el panel no se entiende qué es lo que se quiso preguntar o, peor todavía, no se sabe la respuesta, ante lo cual uno desesperadamente trata de ganar tiempo diciendo “Es una muy buen pregunta”. De todos modos, repito, les exhorto –no voy a decir “Hagan lío”– pero sí que hagan preguntas y expresen sus opiniones, porque ese es el sentido de estas Jornadas.

Y para terminar de redondear, después de muchos años volvemos a tener un *keynote speaker*, y es una especie rara porque es un inventor, que son relativamente infrecuentes; es un inventor argentino, lo que es más infrecuente todavía; y es un inventor argentino exitoso, lo cual ya es una rareza absoluta. Ustedes saben lo que dicen de los clientes: los clientes le complican la vida a uno, pero la vida sin clientes es más complicada todavía. Esto no es nada personal... Pero sí nos hace recordar cuál es el sentido de nuestra actividad –no digo que sea el fin último de nuestras existencias, pero sí el sentido de nuestra actividad–: tratar de ser el instrumento para que nuestros clientes tengan mejores armas para tener éxito y para poder servir mejor a la comunidad.

Y bueno, con estas palabras tan sabias me es muy grato darles a todos la bienvenida y declarar la apertura de estas trigésimo terceras Jornadas de Propiedad Industrial de nuestra Asociación.

Muchas gracias.

Jueves 29 agosto

PANEL SOBRE ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y LICENCIAMIENTO DE INVENCIONES

Panelistas
Mingo Palacio. (Palacio & Asociados. Argentina)
Juan Carlos Ojam. (Bertón Moreno + Ojam. Argentina)

Orador especial
Jorge Odón. Inventor. Argentina

Mingo Palacio

Buenos días a todos. Hoy me corresponde presentar, con mucho orgullo, a Jorge Odón. Jorge es oriundo de Colón, provincia de Buenos Aires, es mecánico de profesión, vive desde los cuatro años en Lanús, donde tiene su taller. Luego de varias incursiones en el mundo de las invenciones, en el año 2006 tuvo una idea que derivó en un invento patentable, que fue calificado por la Organización Mundial de la Salud como de gran relevancia para la salud humana. Jorge se inventó una herramienta mucho más segura y fácil de usar que el fórceps o la ventosa obstétrica. La OMS entiende que este invento es capaz de reducir la frecuencia de cesáreas y puede prevenir complicaciones en el parto, como la muerte materna por hemorragia, desgarros e infecciones, prevenir el sufrimiento fetal y evita la transmisión de enfermedades potencialmente mortales como el VIH a través del canal de parto. Jorge vino invitado por la **AAAPI** para contarnos cómo fue todo el trayecto, desde aquella noche de insomnio en el 2006 cuando se le ocurrió esta idea, hasta que ella lo llevó a viajar por todo el mundo a presentar su invento y recibir condecoraciones. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina le otorgó en el año 2012 el primer premio en el concurso Innovar. El mismo año ganó la medalla de oro como el mejor inventor según la OMPI, y además, fue portada del New York Times. Sus hazañas fueron divulgadas en el Washington Post, y muchísimos otros medios locales e internacionales. De hecho, la semana que viene está invitado por el Congreso Nacional para dar presentar su postura ante la eventual entrada de la Argentina en el PCT.

Sé que tiene varias anécdotas guardadas, así que no quiero adelantar nada, solamente agradecerle inmensamente por haber venido hoy.

Jorge Odón

Primero debo decir que este no es mi medio. Soy mecánico y circunstancialmente estoy en este lugar. Me invitaron para que les contara como empecé con la aventura de las invenciones. Unos empleados míos hicieron una apuesta sobre cómo sacar un corcho desde adentro, en una botella. Yo les dije:

– Van a romper la botella, van a hacer lío. Pero me quedé mirando cómo hacían. Lo voy a mostrar, seguramente ya lo saben muchos. Ingreso la bolsita, se infla, la bolsita envuelve al corcho y dejamos que vaya saliendo el aire suavemente. Yo desconocía el invento pero me llamó la atención el mecanismo y no veía la hora de jugarle la apuesta a alguien. Unos días después, mi socio y amigo, Carlos Módena, me invita a comer en su casa de General Belgrano, terminamos de comer. Meto el corcho y me dice:

– ¿Qué estás haciendo? Le contesté: Te apuesto que no lo puedes sacar. Él, ingeniero electrónico, no pudo. Gané una entrada al cine y una invitación a cenar con nuestras esposas. Esa noche me acuesto, y como en todos mis inventos me despierto con la solución para algunos de mis problemas en el taller, ese día desperté a mi mujer y le dije:

– Marcela, el corcho y la botella sirven para facilitar el parto. “Ah, bueno”, dijo, y se dio vuelta... así empieza este proyecto. Con una negativa de la persona más importante que me ha acompañado hasta ahora. Cuando fue la hora, llamo a Carlos y le digo, ¿Viste lo de la botella y el corcho? Me dice: “sí, qué pasa”.

– Le digo, sirve para facilitar el parto.

– “Ah, bueno” y me cambió el tema. Lo llamo al otro día y le digo: Carlos, este proyecto me gustaría seguirlo...

– ¿“Qué cosa”? pregunta él y yo le contesto:

– Lo de la botella y el corcho que sirve para facilitar el parto.

– Él me dice: “Jorge, de qué me hablás, vos sos mecánico, yo soy ingeniero, tenemos que ir al médico a que nos diga si esto sirve o no sirve”. Fuimos a ver al doctor Leveda (lo nombro porque fue la persona clave, si él hubiese dicho que no le gustaba quizá hubiese quedado ahí la idea). Entramos,

Carlos aparta la silla, y dice: “mostrale esa idea que tenés”. Abro el maletín, saco la botella, le digo,

– “Mire doctor, éste es el útero, y este es el bebé”, meto el corcho, “mire lo que pasa acá”. Lo saco. Y el médico dice: “brillante, interesante...”. Carlos arrima la silla, “estamos trabajando en este proyecto...”.

Por esa época también le consultamos a un primo, Marcelo Tomei, gastroenterólogo, muy ocupado, que nunca tenía tiempo.

– Un día le dije: “estoy con un elemento facilitador de partos”... un silencio del otro lado. “Sí, contame”. Le empiezo a contar, y seguía el silencio del otro lado. Debe haber pensado que yo estaba medio piantado. Cuándo te puedo ver,

**... Yo sabía que tenía que
patentarlo, pero también
sabía que no podía
mostrarlo...**

– “Hoy” me dice. Y allá fui, le conté, él también me dio un apoyo importante. Empiezo a andar este camino, que no es fácil, como ustedes saben. Yo sabía que tenía que patentarlo, pero también sabía que no podía mostrarlo, y sabía que tenía que hacer pruebas primero, porque todo cambia con los inventos: primero son de una manera, luego de otra y después de otra forma. Seguí haciendo ensayos con Carlos, encerrados en el baño, con un muñeco de bebé, para sacarlo de ahí adentro. Fui a donarle sangre a Roberto Vacca, el que hacía “Historias de la Argentina secreta”, periodista muy conocido, con muchos contactos.

– Me dice, ¿con qué invento andás ahora?

– Le digo, con un facilitador de partos.

– Me dice, tenés que ir al CEMIC. Yo ni sabía lo que era el CEMIC. Me envió donde un doctor que no me atendió. Me derivó a un especialista en el tema, quien nos atendió en el consultorio. Estaba lleno de gente... cuando saco la botella y el corcho, dice, “yo pensé que había una cámara oculta...”. Cuando le explico, se entusiasma. Llama a dos de los investigadores principales y ahí empiezan los escollos. Piensen que esto tiene catorce años. Pero me queda el aliciente de una pequeña anécdota. El otro día fui a ver al doctor Juan Carlos Parodi, que es un reconocido médico que tiene muchas patentes,

– Y me pregunta: ¿“cómo anda su invento”?,

– Le digo, hace catorce años que estoy con esto.

– Y me dice, “uno de mis inventos tomó ese tiempo para que me lo reconocieran”.

No es fácil, pero en ese momento yo no sabía que era tan difícil. En todo caso en ese momento contacté a Juan Carlos y luego al estudio Palacio para la patente. Luego hubo que pasar por la ANMAT para probarlo. Todo fue complejo porque se vencía el tiempo del PCT. Le agradezco al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al FONTAR, en especial a Paludi, que realmente fue esencial en ese momento.

Además, imagínense, yo venía gastando mucha plata, y si no tenía el dinero suficiente para ir a patentarlo en los distintos países, el proyecto se caía. Conseguí un primo en España, que se asoció al proyecto y puso el dinero. Empezamos a hacer las pruebas en el CEMIC. Carlos filmaba y yo vestido de blanco. Tenía que andar aclarando “no soy doctor”, porque después puede haber problemas. Fueron 48 partos, de los cuales asistimos 47, lo cual me dio la oportunidad de modificar muchas veces el dispositivo.

**... No es fácil, pero en ese
momento yo no sabía que
era tan difícil...**

Les explico: esto es un fórceps y esto es un vacuum. El primero tiene 400 años, y el segundo 180. Yo los conocí luego de haber ideado mi invento. Nuestro invento es una sopapa que genera vacío, se tira de las dos mulleras que tiene el bebé, o sea, tiene que ser muy exacta la colocación (si no es un problema muy serio). Fíjense que tiene que sacar 3 o 4 kilos desde el polo cefálico que es un cartílago en ese momento. Inicialmente las espátulas tenían un problema para los médicos, había que ponerlas de un lado, del otro, de arriba, de abajo, y la verdad que los primeros dos partos no fueron buenos. Entonces, inventé esto adicional, que es un colocador, totalmente flexible, que se abre y lleva la bolsa a su lugar, cuando le marca la posición correcta uno infla la bolsa, saca esto, y la bolsa está colocada. Esto fue un antes y un después en el dispositivo.

Empezamos a hacer las pruebas. También tuve la suerte de que al poco tiempo que estábamos en el CEMIC, el doctor Gadow, que era el presidente, nos contacta con la Organización Mundial de la Salud, que venía a la Argentina. Nos daban catorce minutos para hablar, como un break de los que arman acá, para atendernos a nosotros. Y vino Mario Merialdi, que era el

Director de Salud Reproductiva de la OMS, junto con otros tres participantes, y nosotros muy entusiasmados porque queríamos mostrar nuestro invento. Los primeros quince minutos no abrieron la boca, silencio total, uno no sabe si les gusta, si no les gusta.

– Cuando terminó dijeron todos: Brillante. Luego trajeron al médico jefe y a la directora de las finanzas en la OMS. Habló en inglés y lo aprobó. Así que ahí empezó un camino muy rápido para mí, y a los quince o veinte días estaba viajando a Estados Unidos, invitado por la OMS a probar el aparato. Íbamos en el avión con uno de los médicos, – y me dice: “La prueba la tenés que hacer vos”. Le digo, Javier, yo nunca hice un parto, vi a mi señora cuando tuvo el bebé, pero a vos te ponen de espaldas, no sé cómo es.

**... En esa muestra fue cuando
descubrieron que al poner
la bolsa sobre la cabeza del
bebé se evita el contagio de
enfermedades que pueda
tener la madre, como el VIH,
en el momento del parto...**

– Dice: “pero vos lo sacás del simulador, lo hacés muy bien”.
– “Sí, pero yo no sé... “. Al final termino haciéndolo yo, con mucho temor, pero ellos resuelven que esto tiene potenciales ventajas. En esa muestra fue cuando descubrieron que al poner la bolsa sobre la cabeza del bebé se evita el contagio de enfermedades que pueda tener la madre, como el VIH, en el momento del parto.

Más o menos esa fue la historia, premios, viajar, un montón de cosas que me cambiaron la vida, y la verdad estoy muy agradecido con Dios y con muchas personas, entre ellas Rita Colombo, Claudio Bence y Lidia. Muchas gracias.

Juan Carlos Ojam

Me corresponde hablar un poco de cómo se estructuró este negocio, y me parece que tengo que hacer un doble agradecimiento en honor a la verdad. Éste es un proyecto que empecé y terminé en el estudio Mitrani

Caballero Ojam, mi anterior estudio, y la verdad que fue la coordinación de un equipo enorme, obviamente todo el equipo de propiedad intelectual que yo lideraba, especialmente Rita Colombo, no sé si está acá. Estoy eternamente agradecido con Rita, por su empuje, esto claramente no hubiera salido sin ella. Pero después participaron un montón de abogados en lo que es el tratamiento fiscal, en los temas societarios, coordinación de asesores en múltiples jurisdicciones. Cuando conocí a Jorge me sucedió lo mismo que a ustedes. Quedé obnubilado. Y debo confesar que por lejos ha sido el trabajo profesional y personal más gratificante que he tenido en mi carrera: ver un invento, un inventor, y un grupo de trabajo con tanta potencia, nos voló la cabeza a todos los que trabajamos. De hecho tengo que agradecer al Estudio Palacio. Esto no hubiera llegado al puerto que llegó si no hubiéramos sabido trabajar con inteligencia y como equipo, así que también el agradecimiento a ellos por entender el rol que todos cumplíamos en el proyecto.

Acá pueden ver la innovación reflejada en unos diagramas que Jorge preparó, y cuál es mi rol en este proyecto. Básicamente mi rol fue convertir esto en un negocio para sus inventores, pero mucho más importante, ayudar a que haya un mundo mejor. Esa es la parte que no te pagan pero que realmente te llena el alma. Les puedo asegurar que nos llevó muchos años concretar este proyecto. Pero antes de entrar en detalles me gustaría que Jorge les contara que recibió la atención del Papa, de Carolina de Mónaco, de toda la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas.

Jorge Odón

Primero la anécdota quizá simpática, fue cuando fui a Mónaco porque la princesa Carolina quería conocer el invento, y yo ensayaba... porque vos tenés que decirle “Bonjour altesse”,

– Y digo, ¿si no me sale? Entonces ensayaba con el espejo. Viene la princesa, abren paso, llega a mí, me da la mano,

– Le digo, “Bonjour altesse”, y ella responde:

– “Buen día”, hable en español, yo sé español.

Otro hecho muy bueno fue ver al Papa, pero ver al Papa en el contexto que fue, fueron todos, los médicos del CEMIC, los investigadores principales, fue toda mi familia, quince, tengo cinco hijos, más novias, más nietos. Fueron

los CEO de la compañía. Eran como cincuenta personas, fue un momento único. Y después no pude ir a recibir un premio a Cuba porque todo se superponía. Voy a contar algo que no sabían. Hace cosa de un año, nos invitan a ir a Nueva York, porque había una obra de teatro con mi historia, era una historia para reír, una comedia, la hacían muy bien, y la verdad que lloramos con mi señora todo el tiempo... fue muy fuerte.

Juan Carlos Ojam

Sí la verdad que conocer a Jorge es fuerte. Me toca tratar de bajar un poco a la tierra tanta emocionalidad para explicar cuál fue el proceso que trabajamos juntos. Primero y principal, para que esto termine bien era fundamental entender bien el objetivo final de Jorge, que no pasa por el dinero, entonces eso fue algo que tuvimos presente todo el tiempo en todo el asesoramiento. Los valores, la forma de conducirnos, porque quieras o no acá había que tomar decisiones de negocio e impositivas. Y el norte, cuando tenés un cliente que te marca un norte lindo, es muchísimo más gratificante. Pero la responsabilidad de tener esto entre manos y arruinarlo todo o sacarlo adelante es grande.

Jorge Odón

¿Puedo interrumpir? Fue tal la ayuda del estudio que no nos cobraron los honorarios. Miren si había empatía. De la misma manera, Palacio, cuando llevé otros inventos, postergó el cobro de sus facturas para más adelante. La empatía con el proyecto fue tremenda.

Juan Carlos Ojam

Te agradezco Jorge el reconocimiento, pero nos pareció que era muy buena tu invención, y le daba sentido a nuestro trabajo profesional. Nos pusimos de acuerdo en cómo encontrar recursos, nos pusimos de acuerdo en cómo trabajar, cómo íbamos a armar el equipo. La responsabilidad de coordinar este proyecto era inmensa, y creo que la clave del éxito fue la empatía y la buena onda con la que se trabajó, y la honestidad desde el minuto cero. Planteado eso, armamos un plan de trabajo. Se requería una estructura fiscal, una estructura societaria, todo el arsenal de contratos y acuerdos

que hay que hacer, y determinar cuál iba a ser el rol nuestro. Jorge no sabe hablar en inglés pero tenía un gran prestigio así que nuestro trabajo iba a ser en bambalinas, todo el tiempo, y así lo fue.

Hablando de los intangibles, lo primero y principal, era que teníamos un invento increíble, teníamos toda la experiencia de Jorge para transmitir, teníamos una marca, “el Odón Device”, como se lo conoce, pero lo más importante era que teníamos era la reputación y el buen nombre que tiene Jorge en el mercado, y todo el equipo que lo rodea.



La clave para que cualquier proyecto salga adelante es la estructura societaria que va de la mano de lo fiscal. Y una de las cosas que vimos con Jorge es que acá teníamos un problema, que era el riesgo Argentina. Claramente estábamos convencidos de que montar toda una estrategia fiscal y societaria apalancada en nuestro país levantaba el riesgo enorme frente a cualquier interesado internacional, así que tuvimos que plantear una estrategia fiscal que fuera legal, eficiente, y que resistiera sobre todo lo que ya se viviera en esos entonces en el mundo, que eran todas las normas post 9/11 contra el lavado de dinero, las normas anticorrupción. Imaginamos, y no nos equivocamos, que el socio iba a ser un socio americano, con lo cual nos aseguramos de que el *compliance* de todo el proyecto fuera con los estándares, las normas de anticorrupción y fraude que tiene los Estados Unidos. Teníamos que preparar algo que fuera fiscalmente eficiente, pero

que resistiera cualquier escrutinio de un abogado. No se pensó en ningún paraíso fiscal e hicimos bien. Afortunadamente, la estructura que nos recomendaron los asesores internacionales, y que terminamos adoptando, es una estructura que busca una eficiencia fiscal, pero que es una estructura sumamente sólida desde lo legal.

Después, en el rubro de los contratos, cuando uno ve el equipo y se da cuenta de que las relaciones entre los Carlos y Jorge son súper transparentes, y que los une la misma vocación y visión, el trabajo es más fácil. Sin embargo hay que armar una estructura que los relacione, una sociedad que tenga reglas claras. Los abogados somos los encargados de pensar los peores escenarios, así que a pesar de la concordia y la paz que todavía existe, se preparó algo que pueda tener efectos si se presenta algún momento de tensión.

Cuando hablábamos del licenciamiento de la tecnología, acá había varias variables y no lo va a decir Jorge, lo voy a decir yo. Una de las cosas que Jorge, desde el minuto cero nos planteó como inflexible, era que él quería que esto estuviese en el mercado. La visión de él es que esto estuviera en el mercado, pero que especialmente estuviera en el mercado de los países subdesarrollados, en los países del tercer mundo. Entonces, una pauta que nos marcó a nosotros en toda la negociación es que no importaba resignar algún dinero, pero esto tenía que ser accesible a todo el mundo, y especialmente a los países más pobres. Con lo cual, teníamos que imponer algunas pautas de negociación que no eran sencillas. El licenciante puede poner ciertas pautas, pero estábamos negociando con BD, una compañía enorme, y que obviamente, como toda compañía quiere ganar dinero. Al final logramos un contrato de licenciamiento que contempla una variante de un *royalty* determinado, para los países desarrollados, y un *royalty* obviamente mucho más subsidiado para los países no desarrollados.

El otro punto clave era que el desarrollo no se agotaba en lo que estaban viendo, el verdadero licenciamiento es la cabeza de Jorge. Entonces, encontramos una forma de darle tranquilidad a BD en el sentido de que Jorge iba a poner toda su cabeza en este proyecto, y en mejorarlo. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, es una persona tremendamente creativa.

– Como anécdota les cuento que una vez por mes o cada dos meses, de repente venía la telefonista y decía Jorge Odón y yo decía: bueno, pásamelo. No. Está acá. ¿Cómo está acá? Sí, sí, está acá, y entrabas a la sala de reuniones

y estaba Jorge con una valija, de la cual sacaba cosas, cada cosa que se le ocurría la fabricaba, hacía el prototipo en el taller, y caía en el estudio. Entonces volviendo al contrato madre, este contempla no solo la asistencia técnica a la compañía (BD) durante todo el tiempo de la licencia, sino que además Jorge sería su consultor. Y me consta que Jorge empuja todos los desarrollos. Con esto los dejo ya para que Mingo cuente toda la estrategia en patentamiento.

Mingo Palacio

Como ustedes imaginan, el caso de Jorge no es el caso típico del inventor individual o inventor de garaje, el caso de Jorge es uno en un millón, ha llegado a tener éxito, principalmente, por la forma de ser de Jorge y por las características de su invento. Pero lo que quería resaltar hoy es que existen grandes diferencias entre asesorar a un inventor individual y asesorar a una de una gran empresa que se dedica a la investigación y desarrollo.

... Como ustedes imaginan, el caso de Jorge no es el caso típico del inventor individual o inventor de garaje, el caso de Jorge es uno en un millón (...) existen grandes diferencias entre asesorar a un inventor individual y asesorar a una de una gran empresa que se dedica a la investigación y desarrollo...

Como bien dijo Juan Carlos, hasta el año 2011 o 2012, se trató a Jorge como un verdadero inventor individual, es decir, alguien que no tiene el apoyo financiero o acceso a capital. Y esta situación no es sólo la de Jorge, sino la de cualquier inventor individual, que pueda llegar a nuestros estudios. Ese que se despertó un día, como se despertó Jorge, con una idea.

Reunión inicial con el cliente

El primer punto completamente distinto es la reunión inicial. Generalmente la gran empresa sabe para qué quiere una patente, o qué va a hacer con esa patente, con lo cual la charla se limita a verificar si esta invención en particular tiene los elementos necesarios para convertirse en una patente o no.

En el caso del inventor individual, cuando llega a nuestra oficina la realidad es que tiene una gran idea, tiene algo que puede obtener una patente, pero difícilmente sabe para qué quiere una patente o qué es lo que puede llegar a hacer con una patente el día que la obtenga: si quiere explotar la invención por sí mismo, la quiere vender, o como fue el caso de Jorge, si la va a licenciar. Explotarla por sí mismo es algo completamente improbable. Generalmente, el inventor individual muy pocas veces tiene el capital suficiente como para lograr que la patente se proteja en todo el mundo. Menos aun va a tener el capital necesario para llevar adelante la explotación. Y en los últimos años además ocurre, cuando se tiene un invento o desarrollo disruptivo, se le pisan los pies a todos aquellos que se desenvuelven en esa área de la técnica, con lo cual, cuando tratemos de sacar al mercado el producto, lo primero que van a hacer es atacar esa patente. La idea con la que viene el inventor individual a nuestro estudio a vernos es que van a poner una fábrica, o lo van a desarrollar por sí mismos. Lo primero que tenemos que mostrar al inventor es que eso es muy difícil que suceda.

**... Explotarla por sí mismo es
algo completamente improbable.
Generalmente, el inventor individual muy
pocas veces tiene el capital suficiente
como para lograr que la patente se proteja
en todo el mundo...**

Lo que sigue es la posibilidad de vender la patente. El problema que tenemos es que una patente en un estado germinal o inicial tiene un valor casi nulo. La valuación de patentes se hace en base a lo que es el descuento del flujo de fondos que se espera que la patente pueda llegar a producir en el futuro, y se aplica la tasa de descuento. En este estadio germinal, la tasa de descuento que aplican es entre el 60% y el 100% en dólares. Después, si la patente avanza, puede llegar a tener otro tipo de valor y tal vez sirva venderla. Finalmente, ya vimos que el objetivo final de Jorge era licenciar su invento, y que llegara a la mayor cantidad de países y lugares recónditos posible. Para que se den una idea, las tasas de regalía promedio que se pagan, según el tipo de industria, van del 3.5% al 9% en los mejores casos. El último punto que tenemos que tratar con el cliente en esta reunión

inicial, que es la que va a definir en qué sigue todo el proyecto, es lo que cuesta obtener una patente en todo el mundo, no solamente estamos hablando del desarrollo inicial en Argentina, sino todo lo que viene después, de contestaciones de vistas, de pagos de anualidades, y demás, con lo cual tiene que tener en mente el cliente, antes de empezar, cuál es un mínimo de capital que va a tener que destinar a la patente. En este caso se dio un número, que es según la AIPLA el promedio del año 2015, del costo de una patente, desde su inicio hasta que pierde vigencia.

Búsqueda de antecedentes

Si con todo lo anterior no logramos que el cliente se vaya corriendo, lo que sigue es una buena búsqueda de antecedentes. Si el cliente no quiere llevar a cabo una buena búsqueda de antecedentes, seguir adelante con el proyecto es casi suicida, porque hasta que no tengamos el primer reporte de la primera oficina PCT, vamos a estar actuando a ciegas.

Acá viene una parte que me sorprende en los casos que hemos tenido, y es que a veces resulta muy difícil que el inventor reconozca dentro de las reivindicaciones su propio invento. El inventor llega con esta idea, “yo quiero hacer esto”, y cuando uno empieza a arrancar las reivindicaciones para tratar de obtener una protección lo más amplia y abarcativa posible, el inventor dice:

– No, pará, yo lo que quería era solamente esto. Entonces ahí hay que trabajar mucho con el inventor.

Pero lo que quería destacar en este punto es que acá, en el desarrollo de memoria descriptiva, no hay diferencia entre el caso del inventor individual y el de una gran empresa, porque todavía esto no nos va a generar ningún costo extra, ni ninguna complicación, con lo cual sí tenemos que apuntar a ser lo más abarcativos posible.

Una vez que tengamos la primera presentación, y la prioridad argentina, lo que sigue es asegurarnos que nuestro cliente, nuestro inventor individual, tenga en claro que empezó a correr un reloj que tiene doce meses para asegurar que va a tener el capital inicial como para seguir adelante con todas las fases de la PCT. Si transcurre este plazo de doce meses, y no logramos que este inventor junte los fondos o haya conseguido un apoyo inicial, puede ser complicado.

Por otro lado, durante esos doce meses, que en este caso lo fue llevando Juan Carlos, y lo fuimos trabajando en conjunto, se trata de ver cómo y

por dónde vamos a entrar para lograr tener la PCT. Argentina todavía no es parte del PCT, con lo cual Jorge tuvo que salir a pedirle al primo... Pero es algo que no podemos dejar para último momento. En esto se diferencia mucho el inventor individual de una gran empresa.

Oficina del PCT

Una vez que definimos por dónde vamos a entrar, (no es lo mismo cualquier oficina PCT), lo primero que nos van a dar es el reporte inicial, que es cuando nuestra solicitud de patente deja de ser una idea loca y nos definen si la patente va a tener más o menos éxito. Si este reporte inicial lo hizo una oficina PCT que no tiene muy buena reputación, el valor que va a tener esto para los inversores es uno, mientras que, si lo hacemos a través de la oficina europea, o la oficina americana, que puede implicar un costo extra o salir unos pesos más, si el informe es bueno, para los inversores tiene otro valor. Eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta al momento de plantearle todo a nuestro cliente.

**... Lo que no podemos hacer
es esperar al último día...**

Del reporte inicial conviene revisar si es recomendable hacer una poda de todas aquellas reivindicaciones que nos puedan llegar a traer problemas en el futuro. Entonces, ahí es importante volver a sentarse con el inventor, ver en qué estadio están las negociaciones que pueda tener con los inversores, ver cómo esta financieramente, y analizar con qué vamos a seguir adelante. Al mismo tiempo, aquí tenemos que ir seleccionando con quién vamos a seguir adelante en cada uno de los países, y tratar de comprometerlos. No es lo mismo mandarle a un corresponsal un mail dos días antes diciendo, “presentame esta solicitud de patente en la fase nacional”, que un par de meses antes llegar pidiéndole “andá viéndome esta solicitud de patente, decime si le cambiarías algo, cómo hacemos para evitar las vistas”. Todo esto depende del objetivo del cliente. Si necesita que la patente sea lo más abarcativa posible, o si necesita una patente que sea concedida lo antes posible. Inclusive puede ser que para distintos mercados tengamos distintas actitudes. Lo que no podemos hacer es esperar al último día.

Trámites en fase nacional

Es vital que todos los estudios con los que vamos a trabajar, todos los colaboradores externos, tengan bien presente que se trata de un inventor individual, que no es una gran empresa, y cuál es el objetivo específico de este caso. Si no, puede ser bastante complicado.

Cuando entramos en cada uno de los países nos vamos a encontrar con casos muy simpáticos. En Estados Unidos con la invención de Jorge nos pasó que la primera examinadora nos dio una vista. Nosotros organizábamos conferencias telefónicas con el abogado nuestro allá en Estados Unidos y la examinadora no daba el brazo a torcer, no daba muchos argumentos, no se explayaba, pero en un momento deslizó un comentario diciendo “igual esto es medio un delirio y difícilmente alguna vez lo puedan llevar a cabo”, con lo cual se nos abrió la cabeza y dijimos: “hay un problema”. Esta mujer está solamente viendo la solicitud de patente, y no tiene conocimiento de todo lo que es el proyecto de Jorge Odón.

Cuando nos dimos cuenta de eso, lo que armamos fue una reunión con esta examinadora. Claro, para la examinadora, cuando uno le decía, “pero esto salió en el diario acá, salió en el diario allá”, la examinadora decía, bueno, sí, cada vez que hay una nueva droga o un nuevo laboratorio sale publicado en el diario, cuál es la novedad. Cuando le llevamos las notas, cuando le mostramos los videos cuando empezó a ver todo en esa reunión que tuvo con el abogado americano, la examinadora en el mismo momento dijo, “dame dos semanas que te preparo cuáles son las modificaciones en cada una de las cláusulas que quiero que hagas, así me la corregís y me la presentás”. Sin embargo dos semanas después a la examinadora se le presentó un problema personal y renunció. El expediente se lo pasaron a otro examinador, con lo cual hubo que volver a empezar toda la charla, pero ya habíamos aprendido cómo encararla y cómo solucionarla. Con eso después obtuvimos la patente que fue motivo de festejo en Estados Unidos. Lo que hemos logrado ahora con las últimas patentes de Jorge y de otros clientes es que una vez nos conceden la patente en la Comunidad Europea, o en Estados Unidos, pedimos un certificado, hacemos las traducciones correspondientes, nos presentamos en el IMPI argentino, y pedimos una PPH para que nos concedan la patente local y saquen esa carpeta que estuvo ahí parada durante mucho tiempo.

Preguntas

— Rita Colombo

Yo la verdad les quiero agradecer el reconocimiento y decir que para mí fue un placer ser parte del proyecto, desde lo humano, porque la verdad que es un cliente con unas características geniales. Y para cerrar, solo me permito agregar una anécdota. Cuando nos asignan al proyecto, a mí desde IP, y a otra chica desde Corporate, ambas teníamos el deseo muy grande de ser mamás, y por alguna cuestión no podíamos en ese momento. Jorge llegaba a la oficina a menudo con facturas y al final dijimos que las facturas de Jorge algo tenían porque en el transcurso del proyecto quedamos ambas embarazadas.

— Fabio Carlo, (de Breuer)

Generalmente cuando se presenta a través de España vía PCT, hay un informe preliminar técnico, y puede venir o no antecedentes. Si viene con ellos existe la posibilidad de modificar las reivindicaciones a la opinión escrita, y presentar argumentos técnicos también. Probablemente si eso ha sucedido, también se ha pedido después a Estados Unidos a través del PCT, vía España. Entonces, la pregunta sería si en vuestra experiencia se encontraron con ese inconveniente de salvar antecedentes citados en el examen preliminar del PCT, si haber salvado presentando nuevas reivindicaciones y opinión escrita en forma voluntaria cambió la opinión del examinador. Y si así fue, cuando se presentan en otros países vía PCT, por ejemplo, Estados Unidos y Japón, ¿Se respeta ese éxito? ¿Es tan lineal o es tan complejo como esto?

— Mingo Palacio

Es bastante complejo, la realidad es que de los informes preliminares surgieron antecedentes, y en base a esos antecedentes nosotros fuimos modificando las reivindicaciones, fuimos presentando todos los argumentos técnicos como para superarla, y el hecho de hacerlo antes de entrar en cada una de las fases nacionales sumado a modificar las solicitudes a los usos y costumbres de cada uno de los países o cada una de las regiones, nos ayudó muchísimo a superar un montón de problemas. De todas maneras, tienes todo tipo de países. Desde los más rigurosos como Estados Unidos, Canadá, Japón, a aquellos que no tienen un verdadero examen de fondo

como Sudáfrica. Y entre ellos tenés absolutamente todas las tonalidades de grises. Sí te puedo decir que en Estados Unidos y en Japón han encontrado muchísimos más antecedentes de los que surgieron en los reportes iniciales, si bien salvamos con las modificaciones aquellos que habían sido citados en los reportes iniciales, tuvimos muchísimas idas y vueltas después en esos países para salvar los antecedentes que ellos habían encontrado, o las observaciones de falta de claridad que ellos entendían que había.

— **Juan Carlos Ojam**

Yo te diría que a veces tenemos la malformación profesional de creer que lo que se licencia es una patente, en este caso siempre fue bien claro que lo que estaba siendo licenciado era no solo el desarrollo de Jorge, que obviamente es mucho más fuerte en la medida en que las patentes sean fuertes, pero además el objeto de esta licencia tiene que ver con la cabeza de Jorge, y con la asistencia que él le iba a prestar en el futuro a BD.

— **Mingo Palacio**

Efectivamente el hecho de trabajar sobre ese reporte inicial para contestarlo en el momento si lo ves en lo global del proyecto puede ser un gasto en ese momento, puede ser un costo extra, pero el ahorro que se produce, tanto en tiempo, como en evitar vistas en el transcurso del trámite de patente, es exponencial.

Hay que entrar a fase nacional con la patente lo más preparada posible. Pero eso también depende del objetivo que tenga el cliente, porque si vos en ese momento le achicás a la patente o le sacás reivindicaciones que puedan ser objetables, estás facilitándote el trámite, pero puede ser que también estés reduciendo el ámbito de protección de la patente. Entonces, ahí es muy importante tener bien en claro cuál es el objetivo del cliente, si tener una patente más acotada pero más rápida o con menos gastos o si tiene la espalda financiera y tiene la pretensión de ir por todo.

— **Diego Martin, (de Clarke)**

Quiero agradecer por compartir toda la experiencia. Quería destacar una cosa que habías mencionado vos, Mingo, sobre cómo las estrategias que uno puede usar a veces para llevar adelante una solicitud de patente a veces se encuentra con obstáculos, y con escollos, como el del examinador que parece que no da el brazo a torcer. Sin embargo, de alguna manera uno

siempre puede encontrar... (bueno, no siempre), estrategias para convencer al examinador de que lo que uno quiere patentar realmente es valioso y realmente es un invento, más allá de argumentos técnicos y formales. No sé si tuvieron esa experiencia en alguna otra oficina, además de la estadounidense.

— **Mingo Palacio**

Ninguna otra oficina fue necesario llegar a ese punto. La carta a Jorge Odón o la carta que estuviera la OMS involucrada, la carta de que este fuera un proyecto que va a salvar muchísimas vidas, que va a prevenir el contagio masivo de SIDA de madre a hijo, tiene tantos lados positivos que yo no tengo dudas de que eso ayudó en muchos casos a que los examinadores miraran con otra cara las reivindicaciones que tenían delante de ellos. Jorge lo dijo, lo puede usar con seguridad hasta una matrona, quiere decir que en lugares donde no hay un hospital, se están salvando vidas en serio. Entonces, cuando le llevás todo eso al examinador es como si hiciera la lectura de la patente de otra forma. Ya no es una gran empresa que quiere ver cómo explota más... No. Es un invento revolucionario, rompe un paradigma, y eso nos ayudó muchísimo para tener resultados favorables.

— **Pregunta**

Buen día, Jorge, muchas felicidades por realmente este es un hito, yo creo, de la humanidad, una gran contribución tuya y un orgullo para ti y para todos los argentinos. Mi preocupación es doble, la primera es que con semejante éxito del invento probablemente otros inventores, o competidores tal vez, hayan realizado o estén realizando una situación más o menos parecida o alternativa a la que vos has inventado, la pregunta es si eso ha ocurrido, y la segunda es si es que vos estás yendo más adelante, con una profundización, llamaremos así, de todo esto lo que estás haciendo.

— **Jorge Odón**

Sí, muy bien la pregunta. Por lo menos, para saber que no estoy tan loco, resulta que he patentado otro sistema, para mí superior, pero la compañía quiere terminar de desarrollar este, ponerlo en el mercado para que surja el otro. Sí, lo fui mejorando y lo sigo mejorando. Imposible parar de pensar en esto, imposible. Gracias.

— Pregunta

Mi pregunta está orientada al financiamiento de la estrategia de patentamiento, y sin violar la confidencialidad si me pueden contar un poquito más sobre cómo buscan el “novio financiero” o al novio del proyecto para seguir todas las etapas del patentamiento. Si es previo al PCT, con la patente argentina o si es durante la fase internacional con la patente presentada.



— Juan Carlos Ojam

Lo que yo te puedo contar es un caso atípico, porque un poco lo que contó Jorge es que él lleva un ritmo absolutamente distinto al ritmo que tienen los patentamientos. Acá terminamos, teníamos varias novias, con lo cual hasta cierto punto nos pudimos dar un poco el lujo de elegir cuál creíamos que era mejor, cuál encajaba en los intereses que Jorge y su equipo tenían, lo que sí te puedo decir es que, Jorge lo contó, hubo financiamiento nuestro, de nuestro tiempo en ayudar en toda esa parte, y después él tenía ciertos recursos. De todas formas la prensa hizo que se disociara el camino normal absolutamente. Acá estamos hablando de que recién el acuerdo se firma con BD el 2012, y teníamos todas las patentes absolutamente en trámite.

— **Jorge Odón**

Aclaro algo con respecto a esto, tuve mucha suerte, porque Mario Merialdi que era el director de Salud Reproductiva de la OMS, va a Davos, donde se hace ese evento, y se encuentra con el CEO de la compañía, y él le ofrece mi dispositivo al CEO de la compañía, fue un camino muy bueno ese porque no es lo mismo que vaya yo a ofrecerle a la compañía, que vaya alguien de la OMS. Tuve muchos factores favorables que empujaron este proyecto.

— **Mingo Palacio**

Para esta charla revisé todas las carpetas de todas las patentes, y te diría que el ochenta por ciento de las comunicaciones entre Jorge y nosotros tenían que ver con la planificación financiera. Ir planteándole a Jorge, mirá que en tanto tiempo va a venir esto, va a venir lo otro, vamos a tener este gasto, con lo cual él tuviera el tiempo de ir preparándose, de ver si alguna la abandonábamos, porque la verdad que era un caso que nos importaba. Pero la realidad también cuando mandas algo afuera es que te estás endeudando personalmente.

— **Jorge Odón**

Rescato en este momento al Ministerio de Ciencia y Tecnología, el FONTAR, que fue realmente muy importante para nosotros. Nos permitió encontrarnos con esos fondos para poder seguir adelante. Siempre pasó en este proyecto que cuando necesité algo, milagrosamente ahí estaba.

— **Mingo Palacio**

Con Jorge y otros inventores hemos tenido mucha experiencia con FONTAR. El FONTAR, lamentablemente, si bien sigue trabajando en los proyectos que lograron entrar antes del cierre de la ventanilla, hoy está sin financiamiento, con lo cual no podés presentar nuevos proyectos. Hablé con Patricio Paludi, intercambiamos mails la semana pasada, junto con Lidia, para tener una estadística, y la realidad es que se aprobaban entre 30 a 40 proyectos al año, que para lo que es la cantidad de inventores argentinos es nada. Y el 80% de las patentes argentinas que están saliendo al mundo lo están haciendo vía los reintegros del FONTAR, como método de financiación. En nuestra experiencia, hubo un solo rechazo inicial que nos dijeron que no procedía porque la materia objeto de la patente no era patentable en Argentina, presentamos el descargo, dijimos que lo teníamos claro, la idea

no es obtener Argentina, solamente la prioridad, lo que queremos es ir a patentarlo afuera, que justamente para eso es el FONTAR, dijeron “tienen razón, acá está la plata”, y siempre reintegraron entre el 70 y 80% de todo lo que son los gastos de presentación de la patente en todos los países del mundo. El plazo de ejecución es de 36 meses, con lo cual, si lo preparás bien y agarrás el proyecto de entrada, te da para la redacción de la patente original, la presentación en Argentina, la entrada en la PCT, y la entrada en la fase nacionales. Tenés que prepararlo, armarlo bien, todos los papeles en orden, y la herramienta es fantástica, funcionó, y logró que un montón de casos como el de Jorge estén en camino. Esperemos que algún día lleguen al éxito que ha tenido Jorge, hayan podido pasar esa barrera de la inversión inicial.

— **Patricio Paludi**

Me alegro, la verdad que explicaste muy claro la herramienta. Sí, lamentablemente desde hace un año y medio está suspendida. La idea que nosotros propusimos, de mi lado particularmente, es que deje de ser una herramienta de reintegro y que pase a ser una herramienta de crédito, para ver si se puede llegar a financiar a aquellos que directamente no tienen el dinero de entrada. Y sí, es una herramienta que funciona, y que invito el año que viene si se vuelve a activar a todos los estudios a que presenten los proyectos ahí, siempre que sean inventores argentinos, como el caso de Jorge, o personas jurídicas argentinas.

— **Mingo Palacio**

La realidad que esa herramienta, si la podemos llegar a combinar en algún momento con que seamos parte del PCT, sería fantástico.

— **Patricio Paludi**

Está reconocido, los gastos para el PCT...

— **Mingo Palacio**

Sí, pero te exige romperte un poco la cabeza para encontrar cómo cumplir con los dos requisitos. Ser inventor argentino y tener un acceso a PCT.

— **Patricio Paludi**

Sí, son también cosas que se están modificando, se plantearon hace dos o tres años también.

— **Mingo Palacio**

Como todo es perfectible, todo es mejorable... se va aprendiendo a medida que se va avanzando, pero la realidad es que hay que sacarse el sombrero, es una herramienta que funcionó muy bien, hasta hace un año que bajaron la ventanilla.

— **Jorge Odón**

Sobre el mismo tema, una anécdota. Hace un tiempo vino la Fundación Bill Gates, que dio 250.000 dólares para el proyecto. Me preguntaron qué hace falta para que no se pare el proyecto. Y digo, la verdad: nada. Se fueron al laboratorio y están poniéndole fondos al laboratorio para que esto no se detenga.

— **Mingo Palacio**

Yo tengo una pregunta, una duda, ¿cuánto creés vos que influyó en todo este desarrollo el hecho de que vos no hayas sido médico? ¿Te abrió las puertas eso?

— **Jorge Odón**

Total... Primero no, primero fue terrible, pero después son todos amigos. Fui tapa de New York Times porque soy mecánico, pero si no hubiese sido mecánico hubiese sido un médico más que había inventado un dispositivo. El hecho en sí de ser mecánico me abrió las puertas de lo mediático. Aún el producto no se está comercializando, está en la fase de pruebas. Está ahora en Bristol, se hicieron 40 partos más, y el 6 de octubre se inicia en Francia. Hasta ahora las pruebas son muy buenas.

— **Mingo Palacio**

Si no hay más preguntas, quiero agradecer a todos su presencia. Cuando se nos dio este panel me emocioné, me pareció que iba a ser muy interesante, espero que a ustedes les haya parecido lo mismo.

Un aplauso para Jorge.



AAAPI

Jueves 29 de agosto**MARCAS Y DESLEALTAD COMERCIAL:
ANÁLISIS A LA LUZ DEL DNU 274/19****Moderador****Julio F. Lago. (Pagbam IP. Argentina)****Panelistas****Pedro C. Breuer Moreno. (G. Breuer. Argentina)****Ignacio Bereterbide. (Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno. Argentina)****Julio Lago**

Buenos días. Este es el panel de Marcas y Deslealtad Comercial, tan nombrado. Como primera medida, queremos agradecer a la Asociación por habernos invitado, especialmente a la Comisión de Actividades Académicas. También le agradecemos a ustedes por estar presentes. Dicho esto, tengo buenas y malas noticias. Empezando por las malas, la verdad es que después del panel anterior, donde uno ve gente muy bien intencionada y haciendo los esfuerzos correctos, llega a muy buenos resultados, en este caso vemos que gente probablemente muy bien intencionada, que llega a resultados que no estamos tan seguros de que sean realmente efectivos para el bien que buscan con este cuerpo normativo, esas son las malas. Las buenas es que la existencia de este panel probablemente justifique de por sí la inscripción a estas jornadas, y les voy a decir por qué. En primer lugar, porque nuevamente estamos analizando una norma que no es ni la Ley de Patentes ni la Ley de Marcas, y que en el trajín diario nuestro probablemente muchos de nosotros no la hayamos leído en profundidad. Como segundo punto, los dos oradores que tenemos sí han leído la norma, han leído la reglamentación, han leído toda la doctrina que ya salió hasta el momento, han hecho su propio análisis y con su generosidad nos lo van a contar.

Pasando a las charlas, ambos oradores me han pedido que no les cuente cuáles son todos sus logros académicos, sino que simplemente los presente. Muchos de ustedes ya los conocen, pero vamos a comenzar con el doctor Pedro Breuer Moreno, que es abogado de la Universidad Católica Argentina,

y que es socio del Estudio G. Breuer, que este año cumple 150 años, cosa que es realmente a destacar.

Pedro Breuer Moreno

Hola, muchas gracias. Feliz día a todos los abogados que estén acá y a los que no están también. Hasta la aparición del decreto este de DNU 274/19, que lo llaman “De Lealtad Comercial”, nuestro sistema jurídico vinculado al tema de marcas y lo que pasara con la deslealtad comercial vinculada a las marcas, se dividía en estos dos sistemas básicos: la ley de Marcas y el sistema de deslealtad comercial. El primero establece un sistema tributivo, con lo cual el derecho está delimitado por la obtención del registro. Gente que no registraba las marcas o se olvidaba de registrar, las usaba, conseguía una cierta clientela, tenía cierta posición en el mercado y era reconocido por el consumidor.

**... “esta injusticia no la
podemos convalidar,
no puede ser que
alguien se beneficie del
esfuerzo del trabajo
ajeno”...**

Aparecían los amigos de lo ajeno, e imitaban o falsificaban directamente, copiaban idénticamente a una marca que no estaba protegida. Los Tribunales, bien intencionados, viendo la situación, recurrían a los principios generales del derecho: al deber de no dañar, al 159 del Código Penal, que era una regla que un tema de desvío de clientela de establecimientos industriales y comerciales, al 953 de ese entonces, que los actos contrarios a la moral y las buenas costumbres no podían ser aprobados por el ordenamiento jurídico, y en base a toda esta gama de principios les fue dando protección a aquellos que no tenían registro. En definitiva, fue diciendo o entendiendo, “esta injusticia no la podemos convalidar, no puede ser que alguien se beneficie del esfuerzo del trabajo ajeno”. Pero a su vez se fueron dando cuenta o se fue viendo que la propia Ley de Marcas tampoco tenía o tiene

un sistema tributivo tan cerrado como parecería ser el artículo 4, porque el mismo artículo 4 dice que vos tenés derecho a oponerte a un registro si tenés interés legítimo. Entonces si yo tengo una marca en uso, una marca de hecho, se me está reconociendo un interés para oponerme a quien fuera a solicitar una marca. Incluso en el 24 e), al decir que las marcas son nulas cuando quien las registra sabe que pertenecen a un tercero, en definitiva, está diciendo que hay marcas que pertenecen a un tercero por fuera del registro. Así que en definitiva no era tan cerrada la Ley 22.362 en cuanto al principio del sistema tributivo. Así que entre la norma y los principios generales del derecho, se fueron protegiendo las marcas de hecho y las marcas usadas. En definitiva, en lo que hace a las marcas y la deslealtad comercial, nuestros clientes, tenían un abanico bastante importante de acciones y de posibilidades para defender su posición.

**... prácticamente hasta las intenciones
para cometer un acto desleal estarían acá
involucradas...**

Todo esto parece que no valió y apareció un decreto, este DNU que le llaman “Deslealtad Comercial”, que tiene por objeto garantizar la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales y garantizar el acceso a la información esencial sobre los productos y servicios en interés de todos los participantes del mercado. Hasta ahí bien, parece un esfuerzo del Poder Ejecutivo por reglamentar algo que en principio estaría faltando, que era todo un sistema normativo completo sobre defensa de la competencia. La norma sostiene que su objetivo es regular los actos de competencia desleal que se realicen en el mercado y con fines competitivos. La finalidad competitiva, sigue diciendo el artículo que define el ámbito de aplicación, se presume cuando este resulta objetivamente idóneo para obtener, mantener o incrementar la posición competitiva en el mercado de quien lo realiza de un tercero. Y después dice que este título será de aplicación a cualquier acto de competencia desleal antes, durante o después de una acción comercial o trato, independientemente de que este llegue a celebrarse. En definitiva, prácticamente hasta las intenciones para cometer un acto desleal estarían acá involucradas.

En cuanto al ámbito de aplicación subjetivo, aplica a todas las personas humanas o jurídicas, de carácter público o privado, que realicen actividades

económicas y que participen en el mercado, incluso aquellos casos en que realicen actividades económicas fuera del país, pero impactan en nuestro mercado.

Y después hay un artículo, que es el 7°, que trata la concurrencia de figuras. Se llama concurrencia de figuras el título. ¿Qué dice? Que un acto podrá ser calificado como acto de competencia desleal y sancionado con forma y adecuación a este título, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas por otras normas. Esto, como veremos después, genera un conflicto normativo terrible.

Ahora vamos a ver los actos de competencia desleal que define. La norma establece un criterio general y después los supuestos particulares, y veremos los problemas que trae. La prohibición general dispone que están prohibidos los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten, el

**... Están prohibidos los actos de
competencia desleal, cualquiera sea la
forma que adopten, el medio a través
del cual se realicen y el mercado
en que tengan lugar...**

medio a través del cual se realicen y el mercado en que tengan lugar. No es necesario acreditar el daño, puede ser actual o potencial. Hasta acá es una descripción bastante genérica y amplia que no agrega mucho. Y después, como cláusula general dice: “constituye un acto de competencia desleal toda acción u omisión que por medios indebidos resulte objetivamente apta para afectar la posición competitiva de una persona o el adecuado funcionamiento del proceso competitivo”. Y acá se empieza a complicar, porque el adecuado funcionamiento del proceso competitivo en principio no es el objeto de la competencia desleal. El objeto de la competencia desleal no es que funcione bien el mercado, que todos compitan, que haya competencia. No. El objeto debe ser que se compita lealmente y no el funcionamiento del mercado ni el funcionamiento del proceso competitivo como tal. Esta interpretación amplia del concepto de competencia desleal es lo que genera discusiones. Vamos a ver cómo funciona.

En los supuestos particulares la norma incluye toda una larga lista de actos que incluyen los de engaño, lo de confusión, los de violación de normas. Vamos a ver algunos en forma rápida, pero básicamente el acto de engaño

es inducir error sobre la existencia, naturaleza, modo de fabricación, características principales, mezcla, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta. Lo que era el artículo 9° de la Ley 22.802, que en definitiva, tampoco es parte de la competencia desleal, porque aquí lo que está protegiendo es al consumidor de no ser engañado en lo que está comprando. El segundo se refiere al “acto de confusión”. Y este lo dejo para más adelante porque sí es competencia desleal y es uno de los problemas que tiene con la Ley de Marcas. Sigue “la violación de normas”. De nuevo, puede ser un acto de competencia desleal como puede ser también un acto de defensa de la competencia. “Abuso de posición de situación de dependencia económica” es claramente un concepto de defensa de la competencia. “Obtención indebida de condiciones comerciales” y “venta por debajo del costo” son claramente defensa de la competencia.

... la norma nuevamente vuelve a confundir conceptos porque la defensa de la competencia busca que exista competencia, que el libre juego del mercado funcione, mientras que la competencia desleal sanciona el que se compita deslealmente...

Y acá la norma nuevamente vuelve a confundir conceptos porque la defensa de la competencia busca que exista competencia, que el libre juego del mercado funcione, mientras que la competencia desleal sanciona el que se compita deslealmente. O sea, debe estar garantizada la competencia o la existencia de competencia para que uno después pueda hablar si es leal o desleal. Objetivos distintos. Si bien es cierto que en algunas ocasiones puede ser difícil delinear uno u otro. Después sigue “violación de secretos”. Hay una ley de secretos, no sé por qué agregaron esto. Inducción a la infracción contractual puede ser un acto de competencia desleal. Acto de discriminación también. Y publicidad comparativa cuando no cumple con los parámetros. En este punto no hacen nada más que repetir la jurisprudencia que existe sobre la publicidad comparativa.

En definitiva, de estos supuestos particulares uno ve que la norma confunde distintos institutos, y los tira todos dentro de un listado. Y por cómo está

redactado cada descripción de cada uno de estos apartados o de estos incisos, da la impresión de que hubo *copy-paste*, y varias manos.

Vayamos ahora a los “actos de confusión”. Define el acto de confusión como el inducir a error respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, los bienes o servicios propios, de manera tal que se considere que éstos poseen un origen distinto al que les corresponde. Esta definición, te guste, no te guste, no importa, es en definitiva lo que todos nosotros hemos conocido toda la vida como confusión en el origen. Esta figura puede ser directa o indirecta, pero en todo caso se trata de engañar sobre el origen, y eso es lo que se sanciona.



El problema es la amplitud, la vaguedad del concepto. El problema también es el artículo 7° que dice “la concurrencia de normas es aceptada”, con lo cual un mismo acto puede caer bajo la Ley de Marcas y también bajo esta ley. Entonces ¿cuál se aplica?, si se aplican las dos a la vez, las sanciones de uno, las sanciones de otro, ¿quiénes están legitimados para reclamar en un caso o en el otro?

Después viene otro acto que se vincula con las marcas: “la explotación indebida de la reputación ajena”. La norma lo define como realizar actos que aprovechen indebidamente la imagen, el crédito, la fama, el prestigio, o la

reputación empresarial o profesional que le corresponde a otro, induciendo a confundir los bienes propios, servicios, actividades, sin los distintivos establecimientos con el otro. Y esto es básicamente confusión directa, uno por otro. Lo que sí, al agregar indebidamente el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional, está induciendo o está diciendo o está queriendo decir que tiene que haber un uso por lo menos. No vale solo el registro nada más. Pero si yo ya tengo esa marca registrada en uso o ese nombre en uso, de nuevo, se superponen, y empezamos otra vez a ver qué ley se aplica o quién quiere aplicar esto, cuándo y cómo.

Y por último, en este tema tan maravilloso de esta ley o de este decreto de necesidad y urgencia, hay un inciso que habla de “actos de imitación desleal”, y dice: La imitación de bienes y servicios o iniciativas empresariales será considerada desleal cuando resulte idónea para generar confusión respecto de la procedencia de los bienes o servicios o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

**... Realmente esto es una muy mala
copia de la Ley de Competencia
Desleal española...**

¿Qué significa esto? ¿Yo soy el primero en fabricar zapatillas y nadie más puede fabricar zapatillas? No sé. Realmente esto es una muy mala copia de la Ley de Competencia Desleal española, porque tanto la Ley de Competencia Desleal española como la colombiana, este mismo párrafo tiene uno anterior que dice: “la imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley”. Acá se han olvidado de este primer párrafo ¿Cómo interpretar esto? La verdad tenemos formas de pelearlo porque una provisión así no puede ir contra la Constitución Nacional donde todo el mundo es libre de hacer lo que le plazca salvo que haya un derecho expreso o reconocido por la ley que le dé la exclusiva, (artículo 14) y también el 17 que dice: “todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que lo acuerde la ley”. Ahí está diciendo hay un término, una vez vencido esto cae en dominio público y cualquiera es libre de explotar. Este artículo claramente infringe esas normas superiores, y va a haber que acotarlo. El problema es acotarlo a qué o aplicarlo respecto de qué.

En definitiva, como conclusión, para ir cerrando y no aburrirlos más, básicamente, la constitucionalidad de este decreto es más que dudosa, no había ninguna necesidad ni ninguna urgencia. Los conceptos se mezclan. Escasa claridad. El tema de superposición y conflicto de normas no tengo idea de cómo lo van a resolver los jueces porque afuera se protege la propiedad de la marca. Entonces si usan la marca tal cual está registrada, entra a jugar la Ley de Marcas, porque tiene la exclusiva del derecho de propiedad. Si la usan de manera distinta entra a jugar la competencia desleal, asunto que nosotros hemos solucionado con el tema de marca de hecho. Y después tenemos las eventuales contradicciones entre distintas soluciones de acuerdo a las normas que se vayan a aplicar y de acuerdo a quién vaya a demandar. La conclusión definitiva es rogamos que los jueces declaren inconstitucional este decreto.

Muchas gracias.

— Julio Lago

Ahora les presento al doctor Ignacio Bereterbide, que también muchos de ustedes lo conocen, es el socio a cargo de propiedad intelectual en el Estudio Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno.

Ignacio Bereterbide

Gracias Julio. Bueno, tenemos nuevos vecinos en el barrio marcario gracias al DNU, y si resulta que por este DNU aquellos que no tienen una marca registrada pueden ahora iniciar reclamos que involucren marcas ajenas. No me estoy refiriendo a que este DNU traiga legitimaciones nuevas para acciones marcarias. El legitimado para iniciar una acción marcaria sigue siendo el titular de una marca registrada, según la Ley de Marcas. A lo que me refiero es que puede haber gente nueva iniciando reclamos por competencia desleal que involucren marcas y que esa gente no sea titular de esas marcas y que inicie esos reclamos inclusive a pesar de que el titular de la marca no quiera hacer nada ante una infracción. Yo no sé si este DNU les sirve mucho a los titulares de marca para ampliar su poder. Creo que sí, que como dijo Pedro, el titular de marca tiene ahora acceso a una periferia de acciones en donde antes le resultaba más difícil hacer valer su marca y teníamos que tirar perdigones a ver si bajábamos un pato con la invocación del Código Penal, la Constitución Nacional, la Ley 17.011, etc. No sé si le

sirve tanto o demasiado a los titulares de marca. Sí sé que esto le sirve a mucha gente que antes no veíamos por el barrio de las marcas para iniciar acciones que involucren marcas ajenas.

Les adelanto un ejemplo concreto. Un licenciatario de marcas hoy en día podría tener sus manos libres para reclamar a un infractor de la marca que le está compitiendo deslealmente y podría iniciar ese reclamo contra su competidor no como titular marcario, no porque le interese defender una marca que no es suya, sino porque lo que quiere es que ese competidor le deje de competir deslealmente, le deje de usar una marca que él está usando bajo licencia y por la que está teniendo que pagar un dinero por mes. Hasta ahora ese licenciatario no estaba habilitado por la Ley de Marcas a hacer esto. La Ley de Marcas le reservaba ese poder al titular de la marca. Bueno, este DNU parece que le permitiría a un licenciatario de marca a hacer algunos reclamos, no acciones marcarias, insisto, para dejar esto aclarado de entrada.

**... Toda infracción
marcaria dolosa es a la
vez un acto de competencia
desleal...**

Permítanme comentarles una interfaz importante que hay entre marcas y competencia desleal, porque por algo estamos hablando de esto en un ámbito de propiedad industrial. Toda infracción marcaria dolosa es a la vez un acto de competencia desleal. En toda infracción marcaria dolosa hay un competidor que imita la marca con mala fe, para que alguien se confunda y ampliar su clientela.

La Ley de Marcas le da herramientas al titular de la marca para defender su marca y perseguir un cese de uso marcario, por ejemplo. ¿La finalidad de la Ley de Marcas es sancionar actos de competencia desleal? No. La finalidad de la Ley de Marcas es proteger las marcas registradas, pero cuando el dueño de una marca logra que un infractor cese en el uso ilegítimo de su marca, ¿no está logrando en simultáneo el cese de un acto de competencia desleal? Sí. Entonces, la interacción entre infracción marcaria dolosa y acto de competencia desleal es bastante íntima.

De hecho, en Estados Unidos, en Alemania, en algunos otros países, la normativa marcaria es parte de una normativa mayor que es la de la competencia desleal.

Muy bien. Hasta ahora la Ley de Marcas le permitía al titular de una marca infringida accionar contra quien estuviera violando ese derecho. El DNU lo que hace es poner en manos de muchos legitimados, dos acciones legales: una administrativa y una judicial. De 77 artículos le dedica nada menos que más de 50 a regular estas acciones que pone en mano de un montón de gente nueva, incluyendo ese licenciatario, que ve que la marca que está usando bajo licencia está siendo infringida por un tercero.

Primero. ¿Contra qué actos pueden iniciarse estas acciones? Ya lo dijo Pedro, contra los que la ley define en forma genérica el DNU en el artículo 9 y los que lista en el artículo 10.



Es curioso que la denuncia ante la Dirección de Lealtad Comercial la pueden hacer por alguno de los supuestos del artículo 10, en cambio las acciones judiciales las pueden hacer por todos ellos o algunos de ellos o por algún otro acto de competencia desleal que no esté entre los que listamos taxativamente en el artículo 10. No le encuentro otra explicación a eso más que los funcionarios de lealtad comercial no quieren ponerse a pensar demasiado e interpretar si un caso entra o no en un acto genérico de competencia desleal sino que quieren agarrar el listado de los actos del artículo 10 y ver si califica o no.

Segundo. ¿Qué dice el DNU respecto a cada acción? Le dedica un montón de artículos a la acción administrativa. Si ustedes lo leen no es demasiado complicado, hay un proceso desplegado que arranca con una denuncia o un inicio de oficio por el estado, ratificación de la denuncia, inicio del sumario, un montón de pruebas que están a disposición de los intervinientes en el sumario, una instancia probatoria intensa, alegatos, resolución, apelación, etc. Es todo un procedimiento que si uno lo lee digamos está claramente relatado paso por paso. La innovación que trae el DNU es que si uno tiene que recurrir el resultado de esta acción administrativa debe ir a la Cámara en lo Civil y Comercial Federal cuando tiene que apelar una resolución sancionatoria.

... para iniciar la acción judicial,
¿hace falta haber iniciado y
culminado la acción administrativa?
No, son independientes...

Con respecto a la acción judicial, el DNU le dedica pocos artículos porque es un juicio ordinario y la innovación que también trae acá es que ese juicio tramita ante el fuero civil y comercial federal, ya no hay más Contencioso administrativo y ya no habría más penal económico como lo era antes.

Tercero. Para iniciar la acción judicial, ¿hace falta haber iniciado y culminado la acción administrativa? No, son independientes. Uno puede elegir, si cumple determinadas condiciones, ir directamente por la vía judicial. No necesita primero tener el sellito de “me fue bien o me fue mal” en una acción administrativa.

Cuarto. ¿Las sanciones de una y otra acción son iguales? No. Son diferentes. La acción administrativa puede terminar en un simple apercibimiento o en una multa de hasta 260 millones de pesos, incluyendo clausura de establecimientos, incluyendo rectificación de publicidades engañosas, hay todo un set de sanciones bastante completo que están a disposición de la Dirección de lealtad comercial, que es el órgano ante quien uno debería iniciar esa denuncia. En cuanto a la acción judicial, ¿en qué puede terminar? En un cese o prohibición del acto de competencia desleal, en daños y perjuicios, incluyendo medidas cautelares. Si ustedes ven cómo puede terminar una acción judicial por este DNU que percibe un acto de competencia desleal que podría implicar un uso marcario ajeno, y cómo puede terminar una

acción marcaría por cese de uso, ven que ambas terminan prácticamente en un resultado equivalente.

Tengan en cuenta que la acción administrativa puede iniciarla el Estado de oficio o por denuncia de cualquier persona. El DNU no exige nada, cualquier persona es pública, privada, humana, jurídica, no tiene que invocar ni menos probar ningún interés legítimo, ni siquiera precisa patrocinio letrado. Y el DNU también innova en que ese denunciante es parte ahora de ese proceso, cosa que no pasaba con lo que regulaba la 22.802, que uno hacía la denuncia y después iba a ver qué tal iba eso y le decían atrás: “usted no es parte”. Bueno, ahora es parte, puedo ver ese procedimiento y le puede hacer un seguimiento a eso.

**... hasta ahora el Estado no
ha iniciado de oficio ningún
procedimiento de investigación
de un acto de competencia desleal...**

Si ustedes me dicen, en realidad estos dos vecinos, estos dos legitimados para hacer esta denuncia, no son muy distintos a lo que ya se podía y se puede hacer en términos penales, en cuanto a que, siendo las acciones penales por infracciones marcarias, delitos de acción pública, el Estado podría iniciar esas acciones. Lo cierto es que eso no sucede en el terreno penal. Y hasta donde sé, esto es información de ayer, hasta ahora el Estado no ha iniciado de oficio ningún procedimiento de investigación de un acto de competencia desleal. Esto es una confirmación del director de Lealtad Comercial de ayer, pero sí hay un número importante de denuncias de particulares basadas en los distintos supuestos del artículo 10. Así que ya no es esto una discusión teórica. Ya hay en curso sumarios que están siendo investigados por la Dirección de Lealtad Comercial.

En el club de los afectados hay afectados genéticos y específicos. Entre estos últimos están por ejemplo asociaciones profesionales o las asociaciones de consumidores, que podrían iniciar una acción judicial si pudieran demostrar que sus miembros han visto afectado un interés económico o que alguno de ellos se ha confundido. Miduda es cómo haría una asociación de consumidores para demostrar que un consumidor dijo haberse llevado un producto de una marca pensando que era el producto de otra, qué nivel de exigencia se le va a poner a esa prueba, a esa acreditación para estas asociaciones a la hora

de iniciar este tipo de acciones judiciales. Si no pudieran demostrar que un miembro de esas asociaciones, que un consumidor no ha visto perjudicado un interés económico, o no ha visto afectado un derecho subjetivo, bueno, siempre les queda abierta la posibilidad de iniciar la acción administrativa, en la que como les dije, no hay que invocar ningún interés legítimo. Yendo a los afectados genéricos, hay que prestar atención a una frase que tiene el DNU en la que define como cualquier persona que participe en el mercado y cuyos intereses se han visto perjudicados o amenazados por un acto de competencia desleal.

Como les dije al principio, alguien cuyo interés económico puede haberse visto afectado o se ve amenazado por un acto de competencia desleal que consista en una infracción marcaria puede ser obviamente un licenciatario de una marca. ¿Solamente un licenciatario de una marca? No, detrás de él puede haber otros muchos: distribuidores, agentes comerciales, representantes comerciales, concesionarios, franquiciados, subsidiarias y filiales, es decir, todo aquel que tenga un contrato firmado por el cual se le ha autorizado de una manera más o menos intensa el uso de una marca ajena y que ve que le aparece un tercero y le empieza a utilizar esa marca. Esta gente no tenía cómo llevar un reclamo judicial a ningún lado, no tenía legitimación. Se podía sí pelear con la contraparte en el contrato y decirle: “che, me dijiste que podía usar una marca, pero resulta que enfrente se me puso un fulano y me está compitiendo deslealmente. Yo te estoy pagando, ese señor no, arreglemos nuestras cuentas en el marco de este contrato, pero no fuera de ese contrato”.

Ahora ese distribuidor, ese franquiciado, ese licenciatario, una subsidiaria, una filial, cualquiera que tiene más o menos una autorización de uso de una marca ajena está habilitado por este DNU a enfrentarse cara a cara con un competidor desleal para solucionar con ese competidor desleal ese acto de competencia desleal. No está habilitado para defender la marca de otro. Está habilitado para defenderse de un ataque de un competidor desleal que se hace a través de una infracción marcaria.

Un licenciatario exclusivo al que en la vereda de enfrente se le pone un negocio en el que se venden los productos con la misma marca licenciada, ¿no es un afectado por ese acto de competencia desleal que el DNU sanciona? Sí. ¿Hace falta que ese licenciatario exclusivo tenga que esperar que el licenciante titular de la marca se disponga a iniciar una acción marcaria para solucionar esa infracción marcaria y él mientras tanto vender

menos? Hasta ahora él solo podía, en el marco del contrato, decirle: “Vos me licenciaste en exclusiva esta marca. Yo te pago religiosamente las regalías y tengo este problemita enfrente”. Y el licenciante de la marca te puede decir: “no voy a dar un paso en dirección a atacar a ese señor”, por tal motivo. Puede no interesarle, puede no convenirle mover esa ficha con su marca y exponerla a un contraataque por caducidad, por falta de uso, por nulidad, por lo que fuera. Entonces en esas situaciones le quedaba al licenciatarario, o al franquiciado o distribuidor, solamente una discusión contractual con quien le había autorizado a utilizar esa marca.



Ahora, como dije, están los licenciatarios, los distribuidores, etc., está el franquiciado también en condiciones de pelearse con un competidor directo. Una aclaración. El franquiciado en franquicias internacionales, dice el Código Civil en el artículo 1514, ya estaba habilitado para agarrarse un poco a las trompadas en defensa de la marca que integraba el paquete franquiciado con un competidor desleal. Es más, el código le dice: “Y si eso sucede, si el franquiciado decide defender la marca que integra el paquete franquiciado, el franquiciante titular de la marca lo tiene que apoderar y le tiene que dar toda la documentación que el franquiciado necesite para esa acción”. Así que ese vecino ya andaba por el barrio marcario a través de esa disposición del 1514 del Código Civil.

Ahora, y tomando como base típica el contrato de licencia. Ustedes saben que en los contratos de licencia suele haber una cláusula por la cual el licenciante de la marca, el dueño de la marca, le dice al licenciario: “Si vos ves que hay una acción a la marca licenciada, no movés un dedo, no podés accionar marcariamente contra nadie”. Y en algunos casos, algunas cláusulas dicen: “me avisás a mí”. Y ahí termina la historia. Ahora, esa cláusula, ¿sirve en el contexto de este DNU que pone en manos de un licenciario una acción judicial contra un competidor desleal que está utilizando ilícitamente una marca? Esa cláusula no sirve. ¿No sirve por qué? Porque tal como está redactada, no comprende este nuevo supuesto. Es decir, una acción marcaria es la de la Ley de marcas.

Acá estamos hablando de una acción judicial referida a una ley diferente. Entonces el contrato no alcanzaría. Y ustedes me preguntan: “bueno, estiremos la cláusula y agrandemos la prohibición para que el licenciario no sólo no pueda pelearse con el infractor vía acción marcaria, sino que

... Acá estamos hablando de una acción judicial referida a una ley diferente ...

tampoco lo puede hacer vía ninguna otra acción, incluyendo y poniéndole nombre y apellido ninguna acción de competencia desleal”. Hago una salvedad. En licencias de marca bajo legislación argentina, la verdad que no era demasiado útil poner esa restricción de que el licenciario no podía atacar a otro con una acción marcaria, porque básicamente no lo podía hacer, porque un juez le iba a decir: “¿Usted quién es?” “Soy licenciario”. “Muéstreme el título, o muéstreme un documento por el cual el licenciante lo hubiese apoderado”. Y a veces ni siquiera en esos casos. Pero volviendo, y si a estas cláusulas típicas de los contratos de licencia donde se le impide al licenciario atacar a otro por una infracción marcaria, le agregamos una prohibición de que tampoco puede atacar a otro por un acto de competencia desleal.

Tengan en cuenta que el DNU, ya en el artículo 2° dice: “yo soy de orden público, señores”. Y las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las disposiciones de este decreto. Entonces hubo una prohibición al licenciario de marca que le diga “usted no puede accionar por competencia desleal” corre riesgo de ser atacada de nulidad. Ahora, ¿qué haría con un contrato de licencia de marca? ¿Me arriesgo, la agrego o estoy a derecho y

no ofendo al orden público que se autoproclama el DNU? Respuesta: No sé qué vida tendrá este DNU, puede estar entre nosotros 50 años, puede estar entre nosotros cinco meses más, no sé. Entonces, en un contrato de licencia de marca yo lo agrego. Segundo, prefiero pelearme con otro respecto de la validez de una cláusula que está escrita, y no pelearme con otro respecto del alcance de una cláusula que nunca se escribió. Tercero, el orden público del que habla el DNU no es tan comprensivo. Establece alguna pequeña excepción, que no la aplicaría a este supuesto que estoy hablando, pero yo puedo decir: si hay una excepción para aquello, y poniendo un pie en el artículo 2° del Código Civil que dice: “Señores, el derecho se aplica en un todo, no me empiecen a hacer trampitas para aplicarlo por partes”, yo podría decir: “si el orden público se morigera para aquel caso, quiero que también se morigere para esto”.

Una alternativa para no estar ofendiendo tan en directo al DNU en cuanto al orden público podría decir: “Okey, usted no tiene habilitado del licenciatario de marca ninguna acción marcaria, no se meta ahí”. El licenciante de marca siempre quiere tener la rienda corta sobre qué hace con su marca, si acciona, si no acciona, y si acciona con quién lo hace, porque si dejara en manos de un licenciatario de marca el accionar contra un tercero por una infracción en su marca, se arriesga a que los asesores legales del licenciatario de marca no entiendan nada de marcas y empiecen a patinar y pisar en falso.

Entonces el licenciante de marca se reserva eso. Pero podría decirle: “Mire, si usted detecta un acto de competencia desleal” y establecer y reforzar lo que se llama el deber de aviso: “Usted me avisa a mí, me notifica, y yo me voy a tomar un tiempo en el cual usted no mueve un dedo”, el licenciatario asumiría la obligación de no hacer nada, ni siquiera accionar por competencia desleal durante un lapso de tiempo, que le permitiría al licenciante de marca, titular de la marca, pensar bien qué hacer. Si se juega y acciona contra el infractor para alivianarle un poco la carga o la situación al licenciatario que está inquieto, o no hace nada porque no le interesa, porque no quiere gastar o porque no ve un problema, se arriesga a que el licenciatario se corte solo con una acción que inicie por competencia desleal.

Cuando a veces nos consultan algún cliente que nos muestra un borrador de contrato de licencia de marca que lo preparan en el extranjero y nos dicen: “¿Funciona para Argentina?” Esos contratos de licencia de marca donde hay un licenciante extranjero que licencia a un argentino, lo primero que trata es derecho aplicable y jurisdicción... eso es California, Nueva

York. Si después hay que correr e iniciar una medida cautelar, el juez dice: “pero señores, está todo afuera. Vaya a pedir una medida cautelar a Nueva York”. A mí no me interesa si al titular de marca le resulta conveniente, divertido, interesante suprimir ese caso de infracción marcaria. Yo quiero que me solucionen a mí el problema de un acto de competencia desleal. Por supuesto ustedes dirán “en un contrato de licencia las cosas se pueden arreglar también con un corte de la licencia”. El licenciante de la marca puede decir: “Si yo te dije que no iniciaras ninguna acción, inclusive la de competencia desleal, y si la inicias, te corto la licencia. Te trazo una línea y te dejo en *offside*”. Bueno, ahí podría haber un contraataque del licenciatario diciendo: “Me cortaste la licencia de una manera abusiva, porque me la cortaste so pretexto de una imposición que era inválida porque afectaba una norma de orden público”.

Para terminar, les voy a mostrar un poco el berenjenal que se podría armar por culpa de este DNU. Tenemos una marca registrada A, infringida por una marca idéntica. El titular de la marca registrada ataca con una acción marcaria de Ley de Marcas al infractor. El infractor se defiende como puede, o por las buenas o contraataca. Le dice: “La marca con la que me atacás está caduca por falta de uso o es nula”. Hasta ahí tenemos un caso marcario típico. Bueno. Ahora aparecen los nuevos vecinos. Podría suceder que ese caso de infracción el Estado diga: “A ver, a ver, vamos a ver ese caso de confusión marcaria. Me parece que es un caso de competencia desleal. Lo quiero investigar”. Les repito, hasta ayer la posición de la Dirección Nacional de Marcas era: “no hemos iniciado ninguno y no nos interesa demasiado iniciar”, palabras de funcionarios de la Dirección de Lealtad Comercial de la Nación. Esto es así, con esta administración, Dios sabrá cuánto ímpetu de iniciar cosas de oficio tenga una eventual nueva administración.

Pueden aparecer los terceros, que sin ninguna molestia de decir: “Tengo un interés legítimo, acá está mi abogado que me patrocina, etc.,” diga “¿sabés qué? A se confunde con A, tengo dudas sobre el origen de esos productos, vengo a iniciar una denuncia”. Dos carillas y arranca el proceso. La cosa no termina ahí. Puede aparecer un afectado, un licenciatario de la marca afectada que diga: “esa infracción por la que se están peleando el titular y el infractor a mí me pega por otro lado, yo quiero que esto se investigue, se sancione, y puedo ir o al fuero civil y comercial federal a iniciar una demanda, si tiene fuerza, demanda que puede pedir el cese del acto de competencia desleal y daños y perjuicios, o puede decir: “No, no me la voy

a jugar tanto. Voy a simplemente presentar una denuncia” que se acumula con la que hubiera presentado el tercero y se hace una sola.

Observan que por el mismo hecho ya tenemos a varios merodeando. ¿Qué licenciarios podrían iniciar eventualmente esos reclamos? En exclusiva parece que sin lugar a dudas sí, porque si hay algo que le garantizó el titular de la marca, el licenciante es: “vas a ser el único, no va a haber otro tercero que use la marca que te estoy licenciando.” ¿Y el licenciario no exclusivo? Ese me parece que no, porque, al contrario, el titular de la marca no le aseguró que iba a ser el único utilizando la marca, salvo que en la licencia no exclusiva hubiera habido algún tipo de pacto de licenciario más favorecido. Pero si no, en términos generales el licenciario no exclusivo no podría hacer uso de la acción judicial del DNU. ¿Qué puede hacer? También presentar una denuncia en Lealtad Comercial.

**... en términos generales el
licenciario no exclusivo no
podría hacer uso de la acción
judicial del DNU. ¿Qué puede
hacer? También presentar
una denuncia en Lealtad
Comercial...**

Podría haber un distribuidor, podría estar la subsidiaria que como parte de su nombre tiene la marca de la casa matriz y que dice: “Yo me llamo XX S.A.” ¿Coincide ese XX S.A. con la marca XX que es de mi casa matriz en Alemania? Y apareció acá a la vuelta alguien con la marca XX, y Alemania no me da bolilla, y yo la marca de XX pagué y no la puedo utilizar porque no me están dando bolilla desde Berlín. Pero es parte de mi razón social, es parte de mi nombre. Yo podría tener a disposición las normas que protegen el nombre, la razón social, lo que fuera, pero también tengo esta. Pueden aparecer las cámaras profesionales, pueden aparecer las asociaciones de consumidores, todas, también, iniciando acciones.

El afectado podría atacar al infractor, pero el DNU permite en uno de sus artículos sobre legitimación pasiva que se inicien acciones contra el que realiza el acto de competencia desleal y contra el que hubiera cooperado o estuviera cooperando con él. Es decir, agencias de publicidad, agencias de marketing, agencias de diseño y afines.

Pueden estar en la mira de alguien que ataque judicialmente un acto de competencia desleal y diga: “Ese señor que hizo esa publicidad y está usando la marca y está confundiendo a la gente. Lo quiero ver sentado en Tribunales, y a su agencia de publicidad y de marketing también”.

Ahora, todo esto puede estar sucediendo en paralelo al juicio marcario entre el titular y el infractor o podría estar incluso sucediendo si no hubiera ningún juicio entre el titular y el infractor. Y podría suceder que cuando un afectado, un licenciatario atacara al infractor, el infractor dijera: “Yo me voy a defender atacando la marca”. Si este señor me dice que la marca está generando confusión y a mí me parece que la marca es nula o está caduca por falta de uso, le voy a tirar un misil a la marca.

¿Pero cómo se lo va a tirar a una acción entre un licenciatario y el infractor, si el titular no es parte? ¿Qué se hace? ¿Se plantea la suspensión de ese juicio y el licenciatario y el infractor y dice “pará un momento, esperame que

... el DNU permite en uno de sus artículos sobre legitimación pasiva que se inicien acciones contra el que realiza el acto de competencia desleal y contra el que hubiera cooperado o estuviera cooperando con él. Es decir, agencias de publicidad, agencias de marketing, agencias de diseño y afines...

ataco la marca por caducidad, por falta de uso y vuelvo con el resultado? ¿Se cita como tercero al titular de la marca? Si estuvieran transcurriendo en paralelo un juicio civil entre el licenciatario y el infractor, y en el mismo edificio de Libertad un juicio por violación de marcas entre el titular y el infractor, obviamente que podría haber una incidencia entre lo que se defina en uno respecto de lo que se está decidiendo en otro.

Ahora, si esto estuviese sucediendo ¿se pide la suspensión del ataque del licenciatario con el infractor hasta ver qué pasa con el resultado de la acción marcaria? ¿Qué pasa si esa marca infringida no tiene un titular sino que tiene dos, y un cotitular dice “yo inicio la acción marcaria, el artículo 9° me dice que puedo actuar solo” pero su cotitular dice “yo no voy a defender la marca, yo me voy a quejar por un acto de competencia desleal y voy a hacer o una denuncia o voy a interponer una demanda”? No está claro, y es algo para conversar.

Y si el titular marcario inicia una denuncia, ¿qué le va a decir Lealtad Comercial? “No, señor, no, usted tuvo que haber ido a iniciar una acción marcaria”. No. Va a decir: “Ah, ¿su marca está siendo infringida y usted me dice que hay una confusión sobre el origen de los productos? Investiguemos”. Porque el DNU es deficiente en cuanto a regular la concurrencia de marca y dice: “pueden concurrir sanciones de distintas normativas”. Es el artículo 7° del que hablaba Pedro, salvo cuando estamos ante un acto de defensa de la competencia en cuyo caso pase para la otra ventanilla. No se entiende nada, y hasta que eso no se aclare la verdad es que no hay un impedimento para este tipo de vías alternativas.

Así que imagínense los desafíos en cuanto a cosa juzgada que plantean todo este berenjenal de acciones superpuestos, en donde la administración pública puede decir: “Sí, la verdad es que hay un acto de competencia desleal, es dramático, lo sanciono, 100 millones de pesos” y el denunciante puede con

... Y si el titular marcario inicia una denuncia, ¿qué le va a decir Lealtad Comercial? “No, señor, no, usted tuvo que haber ido a iniciar una acción marcaria”. No. Va a decir: “Ah, ¿su marca está siendo infringida y usted me dice que hay una confusión sobre el origen de los productos? Investiguemos”...

esa resolución ir al fuero civil y pedir una reparación de daños y perjuicios. Y en paralelo, una acción judicial que hubiese iniciado un licenciario termina mal y dice “no, yo no veo nada, acá no pasa nada, no veo que haya un acto de competencia desleal por esa infracción sobre la que usted se queja”. Este es un típico panorama, lo que se denomina *strepitus fori, strepitus juri*, esos volcanes que se van armando y que le darán de trabajar mucho a los jueces. Conclusión: creo que sí, efectivamente tenemos nuevos vecinos en el barrio marcario. Nos guste o no, este DNU le permite a bastante gente meterse en temas marcarios sin tener marcas registradas y aun con la negativa de los titulares marcarios. El impacto que eso pueda tener en los temas marcarios es algo que habrá que ver pero que les acabo de anticipar que por lo menos será una cuestión judicialmente o procesalmente entrecruzada. Como decía Cantinflas, esto que hace el DNU con estos nuevos legitimados no es ni

bueno ni malo sino todo lo contrario: para unos va a ser un problema, para otros va a ser una oportunidad. ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que para nosotros como especialistas va a ser un doble desafío.

En las estrategias litigiosas vamos a tener que desplegar un mapa más complejo, va a ser como un “Elige tu propia aventura”, si voy por acá, abro esta puerta, si voy por allá, abro aquella otra y se me cierra la otra. Voy a tener que pensar bien si pongo un pie en el territorio administrativo o se me puede acumular con una causa que inició otro o voy al territorio judicial. Y también es un desafío en el escenario contractual, porque vamos a necesitar hacer algunos ajustes a los modelos de contratos que manejamos y que involucran marcas.

... Como decía Cantinflas, esto que hace el DNU con estos nuevos legitimados no es ni bueno ni malo sino todo lo contrario: para unos va a ser un problema, para otros va a ser una oportunidad. ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que para nosotros como especialistas va a ser un doble desafío...

Para terminar, avisos parroquiales. Mil gracias a la asociación por haberme invitado a participar, es siempre un honor. Y en un panel en el que se ha hablado de competencia y de marcas, yo me quiero tomar la licencia de desearle un muy feliz aniversario a un estudio colega, a un competidor leal y honorable que todos nosotros tenemos en nuestro ejercicio profesional, que cumple 150 años, y que cuando se fundó en 1869, no había ninguna máquina de escribir todavía en el continente americano, no había alumbrado eléctrico en las calles de Buenos Aires. Así que al estudio Breuer, muy feliz aniversario.

— Julio Lago

Tenemos ante nosotros una norma que implica meternos en otro tipo de régimen que puede afectar a todos nuestros clientes. En general yo les diría que si alguno de ustedes todavía no intentó hacer algún tipo de trámite en Lealtad Comercial, tampoco se hagan los moños, porque son trámites administrativos que hay que impulsar, quizá más que los judiciales en muchos casos. Pero por otro lado fíjense que apenas rascando superficialmente la

norma encontramos muchos problemas. Dicho esto, queda abierto el panel a las preguntas.

— **Jorge Otamendi**

El tema que ustedes han tratado hoy nos afecta directamente. A muchos de nosotros nos van a venir a preguntar: ¿y qué hacemos? Y la verdad es que después de leer este mamarracho no sabemos.

Han puesto en manos de ignorantes del derecho, de gente que no sabe escribir (porque la técnica legislativa es pésima), y les dijeron “Flaco, tenés vía libre, hacé un *copy and paste*”. Tomaron la ley española, la copiaron pésimo, le agregaron supuestos y nos entregaron una bomba atómica. Por ejemplo, para que vean ustedes el nivel de ignorancia de esta gente, es que castigan los actos de competencia desleal por omisión. Yo no conozco cómo, sin hacer algo, puedo incurrir en un acto de competencia desleal, cuando todos los actos de competencia desleal que se conocen son actos que implican la realización de algo.

**... Y la verdad es que después de leer
este mamarracho no sabemos qué
tenemos que hacer...**

Ignacio vos te referiste al tema de los licenciarios. Yo te voy a poner un problema nada más de los licenciarios o de los particulares. Me hace poner piel de gallina que el Estado pueda actuar de oficio. Viene un señor, hace una denuncia, y dice: “Acá yo me confundí”. Se aplica una sanción, no es apelada y surge esta otra maravilla del derecho que dice que las decisiones hacen cosa juzgada administrativa. En teoría ya está, eso está firme. Ahora, va el titular de la marca, hace la acción que la Ley de Marcas le permite, el juez y la cámara dicen “no se confunden”. ¿Qué pasa ahí?

— **Ignacio Bereterbide**

La cosa termina bien en sede administrativa y hay una sanción pecuniaria, u otra, y en sede judicial, si eso no es apelado por el sancionado, queda ahí.

— **Jorge Otamendi**

Claro, eso es lo que yo llamo escándalo jurídico.

— **Ignacio Bereterbide**

Ahora, queda ahí, el tema es que, si sigue desapelado, termina todo en la misma cámara, que va a tener que decir: “Señores, ¿nos ponemos de acuerdo?”

— **Jorge Otamendi**

Justamente estoy diciendo el caso donde no termina en la misma cámara porque no es apelado.

— **Ignacio Bereterbide**

Streptus fori.

— **Jorge Otamendi**

No es apelado. Pero fijate lo que pasa con la defensa de la competencia. La defensa de la competencia es el reconocimiento al error más grande del mundo. ¿Por qué? Porque ellos ponen allí una serie de actos de temas de defensa de la competencia y después dicen: “bueno, pero los que caigan en la ley, exactamente todos caen en la ley de Defensa de la Competencia, los que son de Defensa de la Competencia, lo va a decidir la Comisión de Defensa de la Competencia”. ¿Qué es lo que están haciendo hoy? Hoy todo lo que venga por esos incisos los mandan para el otro lado, entonces yo me pregunto, ¿para qué los pusieron? Creo que la única solución para este mamarracho es que se derogue lo antes posible.

— **Gustavo Sena**

Lo que ocurre es que pareciera que teníamos una falencia al no tener un cuerpo sistemático, orgánico, etc., que trate la competencia desleal y da mucha pereza ir a buscar todas las normas de competencia desleal que hay en todo el ordenamiento jurídico. Entonces dijeron: “Deroguemos todo lo que hay y hagamos una norma nueva”. Ya desde el vamos, y empiezo por el final, creo que lo más aberrante es que me digan que se puede restringir los derechos de una propiedad de una persona sobre una cosa, o el mismo derecho de propiedad sobre el derecho en sí, por un DNU. Si eso se hace es porque está de por medio un derecho constitucional. Hay cosas muchísimo más graves que una licencia de marca. Creo que como API tenemos que prestar atención, y luchar contra este cuerpo orgánico, buscando rescatar lo que realmente vale la pena y exigir que se derogue o se corrija lo que está mal.

— Carlos Castrillo

Un comentario. Me voy a poner en la línea de fuego de Jorge cuando dijo “no descubro un acto de omisión en la competencia desleal”. Es un anticipo un poco de lo que vamos a hablar esta tarde, pero en el nuevo Código Civil casualmente la omisión se pone a la par de la acción. Un acto de competencia desleal se podría dar cuando yo termino siendo confundido con mi competencia, y aprovecho, por así decirlo, esa confusión. En el nuevo Código Civil de alguna forma estos actos van a ser responsabilidad mía, porque pese a que yo actué legítimamente, estoy viendo el daño allá y no estoy haciendo nada para evitarlo. Temo que estas leyes nos están empujando a cambiar totalmente la visión del derecho. Muchas veces pueden ser absurdos totales, y no me quiero meter con esta ley porque no la he analizado, pero en otras uno a veces pasa por estos procesos donde primero le da mucha bronca que le cambien todo, y después empieza a descubrir que se pueden encontrar algunas interpretaciones que son muy beneficiosas. Solamente me enfocaba en ese aspecto. Gracias.

**... después empieza a descubrir
que se pueden encontrar algunas
interpretaciones que son muy
beneficiosas...**

— Julio Lago

Yo creo que el que hizo esta norma no tuvo malas intenciones, incorporó normas que vienen del Convenio de París, pero la posibilidad de conflictos es enorme. Muchas gracias a todos por su presencia.



Jueves 29 de agosto

PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES OBTENIDAS A TRAVÉS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Moderadora**Gabriela I. Musante. (Hausheer, Belgrano & Fernandez. Argentina)****Panelistas****Pablo Armando. (Noetinger & Armando. Argentina)****Marcos M. Santivañez Vieyra.****(Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. Argentina)****Gabriela Musante**

Vamos a **continuar** con estas jornadas con un panel sobre inteligencia artificial. Como ustedes saben, esta tecnología está creciendo en forma exponencial. Desde 1950 a esta parte se han presentado 340.000 solicitudes de patentes relacionadas con inteligencia artificial, y de ellas el 50% data de 2013 al presente. Y la realidad es que todos los días vamos conviviendo con más sistemas que son más o menos inteligentes, por ejemplo, nos preparan una lista de reproducción de música en Spotify que puede ser de nuestro agrado, o ya nos estacionan el auto sin que tengamos que tocar el volante. Pero hoy en este panel no vamos a hablar de cómo se protegen los sistemas de inteligencia artificial en sí mismos, sino de las creaciones o invenciones que se realizan utilizando inteligencia artificial. Y es que como en tantos otros campos, los avances tecnológicos van planteando nuevos desafíos en el campo del derecho de la propiedad intelectual y de las invenciones. Las máquinas han comenzado a crear obras, por ejemplo, este cuadro, llamado “The Next Rembrandt”, en realidad fue pintado por una máquina que tiene un algoritmo que fue alimentado con decenas de obras de este pintor. Y para los que no lo conocen, se lo vamos a presentar más de cerca. Otra obra, además, que se ha vuelto famosa, también es un cuadro pintado por una máquina, que se llama “El retrato de Edmond Belamy”. Y tiene la particularidad de que fue rematado por la casa Christie’s, en octubre de 2011, por la suma de 432.500 dólares.

En el campo de la música, los sistemas de inteligencia artificial, en particular el *Flow Machines* de Sony, ha compuesto la canción *Daddy's Car*, al estilo de los Beatles, y Deep Bach es una armonización realizada con la técnica que utilizaba Johan Sebastian Bach.

Finalmente, tenemos que en el campo de la literatura ya en el año 2010 el español Pablo Gervás, creó Wasp, que es un robot poeta, que compone poemas al estilo de Lorca. Estos son algunos de los tantos ejemplos. Acá estamos con Marcos y Pablo, con quienes hemos tratado de analizar este nuevo universo. Marcos Santivañez Vieyra, es abogado, recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, es agente de la propiedad industrial, cursó el posgrado de Especialización en Derecho de Alta Tecnología, en la UCA, y el programa de Estudios Hispánicos Latinoamericanos Europeos del Centro de Estudios Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset.

Actualmente, lidera el área de propiedad intelectual, privacidad y nuevas tecnologías del estudio Bruchou, Fernández Madero y Lombardi, al que ingresó hace más de once años. Pablo Armando es abogado, también recibido en la UCA, agente de la propiedad industrial, realizó el curso de posgrado en el instituto Franklin Pierce, y tiene un máster en Derecho Empresario de la Universidad Austral Argentina. Para empezar, nos pareció que lo mejor era comenzar por definir qué es la inteligencia artificial.

Marcos Santivañez Vieyra

Vamos primero a descartar qué no es inteligencia artificial y después vamos a ver qué sí lo es. Estamos acostumbrados hoy en día a ver un montón de sistemas que nos dicen que son inteligentes: ascensores, aspiradoras, el smartphone, el teléfono y las tabletas. Todas estas cosas que nos dicen que son inteligentes, en realidad no lo son, pero están utilizando el término en el sentido que lo hacen los sistemas de computación. Esos objetos no son inteligentes en sentido técnico. Pueden ser asombrosos, pueden hacer una serie de funcionalidades que nos dejan con los ojos abiertos, pero no son inteligentes, en el sentido de que no razonan lo que nos están diciendo, hacen todo lo que hacen solamente porque alguien les dijo que lo tenían que hacer. Tienen cualquier cantidad de respuestas ya precargadas, o capacidad para buscar esas respuestas en algún lugar, pero lo hacen de

manera automática, o sea, sin intervención de ninguna voluntad o de ningún proceso de razonamiento.

Entonces, ¿cuándo hay inteligencia artificial? Nos conviene primero recordar el concepto de inteligencia. La Real Academia define inteligencia, entre otras acepciones, como la capacidad de entender y comprender. La capacidad de resolver problemas. Como un acto de conocimiento, comprensión, habilidad, destreza y experiencia. La Real Academia también define a la inteligencia artificial como la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Wikipedia, que para esto es bastante útil y precisa, nos dice que la inteligencia artificial se da cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo ‘aprender’ y ‘resolver problemas’.

**... La Real Academia también define
a la inteligencia artificial como la
disciplina científica que se ocupa de crear
programas informáticos que ejecutan
operaciones comparables a las que realiza
la mente humana, como el aprendizaje o
el razonamiento lógico...**

Esto es lo que caracteriza a la inteligencia artificial, esto de imitar a la mente humana, esto de poder aprender, razonar, vivir experiencias y en función de ellas aprender para después aplicar lo que aprendió en una nueva situación. Sobre todo la capacidad de tomar decisiones frente a una situación. Esto es lo que diferencia a los sistemas de inteligencia artificial con los sistemas que pueden ser muy avanzados pero que no son de inteligencia artificial propiamente dicha, en el sentido de que los otros sistemas siguen instrucciones y no resuelven nada o pueden resolver una situación, pero solamente porque están programados para resolverlas de esa forma, y no van a poder resolverlo de otra.

Pasamos entonces al concepto de *Machine Learning*, que como se pueden imaginar, es un concepto importante en el sistema de inteligencia artificial. El proceso de aprendizaje y toma de decisiones que hace un humano se hace por partes:

1. Lo primero que hacemos es percibir la situación.
2. Para poder determinar frente a qué situación estamos, las comparamos mentalmente con otras que hayamos vivido, o que nos hayan contado.
3. Evaluamos las alternativas que tenemos para solucionar esa situación o ese obstáculo.
4. Una vez que evalúo cuales son las alternativas, elijo la que mejor considero que se aplica a esa situación.
5. La ejecuto.

Los sistemas anteriores a la IA, que se llamaban comúnmente inteligentes, pero que en realidad no lo eran, hacían todo esto que acabamos de mencionar.

Ahora, el humano (y acá es donde la inteligencia artificial se equipara a la mente humana), da un paso más, que es aprender de esa situación. Es decir, en función de todo lo que viví, la próxima vez que esté en el campo número 1, voy a tener en cuenta lo que aprendí antes, y voy a ejecutar mejor, se supone, en función de lo que ya aprendí. Y esto es lo que en cierta forma asimila la inteligencia artificial a la inteligencia humana. Esto de que la inteligencia artificial imita las redes neuronales, se dice, imita la forma en que funciona la mente. Es el caso de los robots de la policía francesa que tienen sistema de inteligencia artificial, y que fueron desplegados cuando se incendió Notre Dame hace poco. Estos robots están preparados para poder entrar al lugar donde se está produciendo un incendio o una catástrofe, poder determinar en función de lo que observan cuál es la situación, y aplicar el método que consideran más adecuado para resolver esa situación, tirar agua, tirar agua con un compuesto químico, cuánta cantidad de agua, o lo que sea. Pero, además, aprenden de esa situación, cosa que la próxima vez el robot se vea enfrentado a una situación parecida ejecute de mejor manera las instrucciones porque ya incorporó la experiencia previa.

Los sistemas de inteligencia artificial tienen visión de computadora. Por lo general, a través de cámaras, pueden observar de la misma forma que observamos nosotros, y pueden detectar objetos, pueden aprender acerca

de nuevos objetos, tienen sistemas de reconocimiento de voz para recibir instrucciones por parte de los humanos, tienen además lenguajes propios que ellos desarrollan para poder comunicarse con otros sistemas. Hace unos años vimos una noticia en donde Facebook tuvo que desconectar a dos robots porque habían empezado a hablar entre ellos y no se sabía qué estaban haciendo, y la solución fue apagarlos antes de que se produjera algún resultado fuera de control.

... Si a la capacidad de aprender de experiencias pasadas le sumamos la capacidad de computo que tienen estas computadoras, y el hecho de que no se cansan, no están preocupados por alguna cosa que les pasó, no tienen vacaciones y están permanentemente funcionando, tenemos una capacidad de acción y de generación de resultados y de aprendizaje que es increíble...

Si a la capacidad de aprender de experiencias pasadas le sumamos la capacidad de computo que tienen estas computadoras, y el hecho de que no se cansan, no están preocupados por alguna cosa que les pasó, no tienen vacaciones y están permanentemente funcionando, tenemos una capacidad de acción y de generación de resultados y de aprendizaje que es increíble.

Los sistemas de inteligencia artificial se suelen dividir entre los que son semiautónomos, y los sistemas que son más autónomos. Los sistemas que son semiautónomos son sistemas que requieren más una dirección humana, más allá de la dirección inicial, de la programación y el entrenamiento que puede requerir un sistema. Pero hay otros sistemas de inteligencia artificial que son completamente autónomos, que una vez que se lanzan y son cargados con información, desarrollan sus funciones de manera totalmente independiente. Un ejemplo son las sondas espaciales que manda la NASA a Marte. Por la distancia es prácticamente imposible que en tiempo útil un humano desde un centro de control en la Tierra le esté dando instrucciones al sistema para tomar muestras, realizar análisis, hacer mapeos. Son sistemas que fueron preparados para tomar decisiones y realizar todas sus funciones sin necesidad de que haya un humano atrás dirigiéndolas. Lo único que se limitan a hacer es a reportar a medida que van consiguiendo información.

Como dijimos, los dos sistemas pueden aprender, pero en el primer caso, en los sistemas semiautónomos, estamos en sistemas que se parecen más a una herramienta de la que se vale el hombre, para generar un resultado si se quiere potenciado. En el segundo caso, tenemos un sistema que actúa básicamente como un hombre, que se parece a un humano y que puede tener capacidad creadora o inventiva.



— **Gabriela Musante**

Y esto de la autonomía puede llegar a tener mucha importancia, a la hora de determinar el tipo de protección.

— **Marcos Santivañez Vieyra**

Así es, y esto es porque a mayor grado de autonomía, más implicancias o más problemas podemos tener cuando decidamos acerca de la protección de una obra que fue generada por un sistema de inteligencia artificial, al menos bajo la mayoría de los sistemas legislativos. Acá cuando nos referimos a autonomía, nos referimos no tanto a la capacidad de decidir, si no a la capacidad de crear autónomamente, a la capacidad de inyectar fuerza inventiva, fuerza creadora, en una acción para conseguir un resultado, asumiendo que ese resultado es una obra o es una invención. Como en el

cuadro de Rembrandt, ¿hasta dónde afectó la intervención del hombre? ¿podemos decir que es un cuadro que creó el sistema de inteligencia artificial tal y como creaba Rembrandt? O estamos frente a un caso en donde el sistema ejecutó una instrucción e hizo lo que tenía que hacer y no podía hacer otra cosa. Estos son los interrogantes que hay que despejar para determinar si se le va a conceder protección y qué protección se le va a conceder. Y esto es sumamente novedoso, porque hasta hace pocos años, si bien de inteligencia artificial se viene hablando desde los años 50, hasta hace poco las máquinas o los sistemas realizaban tareas más mecánicas, automatizadas, no creaban, nadie hablaba de que una computadora creó algo, de la nada.

... O estamos frente a un caso en donde el sistema ejecutó una instrucción e hizo lo que tenía que hacer y no podía hacer otra cosa...

De repente se le ocurrió inventar algo o concebir una obra. Hoy vemos que los sistemas pintan, hacen obras musicales, hacen poesías, ganan premios literarios. En Japón un sistema de inteligencia artificial ganó un premio de una novela, uno no sabe hasta dónde hay un *marketing*, pero son cosas de las que se está hablando, y como vamos a ver hay países que adoptaron soluciones que son bastante avanzadas, y que deberían despejarnos varias dudas a los que somos escépticos al menos. Entonces, teniendo en cuenta que estos sistemas pueden crear obras, o tienen potencialidad para crear obras, o llegar a invenciones, claramente esas obras, al menos en los ejemplos que estamos viendo, si hubieran sido creadas o concebidas por humanos hubieran sido obras protegibles.

Entonces, ¿hasta qué punto les vamos a conceder protección a las obras que fueron generadas o a los inventos que fueron generados por los sistemas de inteligencia artificial? ¿Vamos a concederles protección o no vamos a concederles protección? ¿Vamos a considerar cuál fue el aporte humano? O podemos prescindir del aporte humano. Esos son los interrogantes que nos planteamos hoy, y que pretendemos darle alguna respuesta, al menos inicial.

— Gabriela Musante

Entonces, Pablo, ¿nos podés contar cómo se está regulando este tipo de situaciones en los países donde ya tuvieron algunos avances en estos temas?

Pablo Armando

Como decís, desde hace unos años se está empezando a debatir si vamos a regular o no la actuación de la inteligencia artificial, o los llamamos robots o máquinas, que tengan incidencia en la vida humana. Como venimos diciendo, la inteligencia artificial replica la inteligencia humana. Incluye en esa réplica su forma de aprendizaje, la forma de resolver problemas, cómo se toman decisiones y la forma de crear obras autorales o invenciones, entre otros. La cuestión está en ver cuándo tenemos un sistema semiautónomo, y cuándo tenemos un sistema más autónomo. Cuando estamos en presencia de un sistema, un robot que vamos a definir como autónomo, vamos a tener que concluir que se van a generar resultados sin la intervención humana. Esto significa que de alguna manera vamos a aceptar que hay un nuevo jugador en la vida cotidiana. Ya no va a ser solo el hombre y en algún punto los animales quienes interactúen en el mundo de hoy, sino que vamos a tener estos robots, estos *softwares* que van a jugar un rol protagónico.

... Como venimos diciendo, la inteligencia artificial replica la inteligencia humana. Incluye en esa réplica su forma de aprendizaje, la forma de resolver problemas, cómo se toman decisiones y la forma de crear obras autorales o invenciones, entre otros...

Esta inteligencia artificial va a realizar todo tipo de actos, algunos sin relevancia, y otros con mucha relevancia ¿Quién va a ser responsable por los actos jurídicos que tengan origen en esta inteligencia artificial? Cuando hablamos de responsabilidad, pensemos en los vehículos autónomos. El sistema que conduce estos vehículos puede equivocarse, puede tomar una decisión errónea que lleve a tener algún accidente. Este es el caso de un vehículo autónomo de Uber, que tuvo un accidente, chocó y mató una persona, esto fue en Estados Unidos, en Texas. Cuál es la primera pregunta que surge. A quién metemos preso. Vamos a ver una noticia que informa que a Uber no se le reconoce responsabilidad penal por este accidente. Cuál es el fundamento detrás de esta decisión, obviamente que no existe la posibilidad de achacar responsabilidad penal objetiva, no podemos ir tras

Uber Corp. o Inc. para meterla presa por el daño que provocó o el delito que llevó a cabo este sistema de inteligencia artificial.

Y esto lo vemos también en otros rubros, en otras industrias, los robots también tienen presencia en el mundo de las finanzas. Por ejemplo, hay *bots* financieros que pueden a partir de ciertas preguntas y definir un perfil, establecer una estrategia de inversiones, proponérsela al usuario que lo contrata y llevarla a cabo. Y puede ocurrir que en alguna situación el rendimiento de esa cartera, de esa estrategia de inversión, no genere el resultado, el rendimiento que se esperaba. Los algoritmos de *trading*, son programas que llevan a cabo las transacciones de compra y venta de títulos a nivel mundial. Por algún error en la codificación o algún error propio del sistema, en febrero de 2018, el sistema provocó transacciones sin control y generó una caída abrupta de todos los mercados en el mundo. Se estima entre un 4,5% y un 5% la baja de las bolsas del mundo.

Este escenario también lo podemos ver en la medicina. Vamos al médico y que en vez de recibirnos un médico vestido de blanco con el estetoscopio colgando, tenemos una computadora que empieza a hacer preguntas sobre nuestros síntomas, y elabora un primer diagnóstico, un primer tratamiento preventivo o preliminar, y ordene algunas medidas más de estudios y demás. Puede ocurrir por errores en la codificación o un error en la toma de decisión, el sistema de inteligencia artificial erre en el diagnóstico y provoque la muerte o daños irreparables en la persona, o peor, una epidemia.

La pregunta que nos hacemos es, y si el daño lo provocó la inteligencia artificial, ¿adónde apuntamos, a quién vamos a ir a buscar?

Acá tenemos a Sofía, robot, con claramente rasgos y apariencia humana, que cuenta con una gran cantidad de sistemas de inteligencia artificial que logran emular al humano en un montón de procesos y de reacciones. Habla, dialoga, da respuestas no preparadas. Desde el año 2017 es ciudadana de Arabia Saudita. Es decir, hace dos años un país le reconoce los mismos derechos que al resto de la población de Arabia Saudita. Entonces, acá vemos un primer caso de cómo se empieza a resolver, o qué es lo que se está debatiendo o discutiendo en los distintos países, sobre qué hacer con estos sujetos nuevos, jugadores nuevos, que son las máquinas, los robots, y demás.

En Estonia, que parece ser un país muy de avanzada en materia de legislación y regulación tecnológica, para tratar de traer inversión y de beneficiarse económicamente de los desarrollos tecnológicos, comenzó en 2018 un

debate acerca de la conveniencia de reconocerle personería jurídica a la inteligencia artificial. Es decir, de la misma manera que creamos la ficción para las sociedades, podría haber una similar para un sistema de inteligencia artificial, un robot o una máquina. Y si logramos que tenga personería jurídica, entonces le podríamos reconocer derechos y obligaciones como contratar un seguro y ser responsable de los daños que provoque. Incluso se podría desconectar como pena por haber provocado un daño o la muerte de un transeúnte. Pero en ese país el caso se resolvió este año y se dijo que por el estado de la evolución de la tecnología, “todavía no es necesario avanzar de esta manera”, y parece que por el momento no le vamos a reconocer personería.



En Malta ocurrió otro caso. En el año 2018 se empezó a llevar a cabo una suerte de prueba o de test para ver de qué manera se le puede reconocer ciudadanía a los robots, imitando el criterio o la solución que tomara Arabia Saudita para el caso de Sofía. Sería buscar igualar de alguna manera en materia de derechos de ciudadanía a los robots con los humanos y los ciudadanos de Malta.

En el año 2017, el Parlamento Europeo eleva una consulta a una de sus comisiones, preguntándole si conviene establecer un estatus jurídico

específico para los robots más sofisticados y autónomos. Se sostenía que si van a tomar decisiones, hagámoslos responsables. Esto provocó la respuesta de una gran cantidad de expertos en materia de inteligencia artificial, entre ellos algunos miembros y empleados de Google, quienes afirmaron que la inteligencia artificial por el momento es una herramienta, no tiene esta capacidad de toma de decisión que estamos hablando, no son tan autónomos como creemos, por lo que reconocerles algún nivel de personería jurídica podría distorsionar los conceptos de responsabilidad moral, de responsabilidad legal, y también las causales de imputación. Del otro lado, quienes plantean que es un tema a cuestionarse dicen que si la inteligencia artificial actúa en forma autónoma, entonces puede ser injusto responsabilizar al hombre por algo en lo que no intervino. Además puede ser complejo decidir a quién responsabilizamos: al que creó la máquina o al que compró la máquina.

... La cuestión es que, si estas medidas van avanzando, y finalmente se reconoce que la inteligencia artificial puede adquirir derechos y contraer obligaciones, entonces se nos allana el camino para reconocer que puede ser titular de una invención o que puede ser autor de una obra artística...

La cuestión es que, si estas medidas van avanzando, y finalmente se reconoce que la inteligencia artificial puede adquirir derechos y contraer obligaciones, entonces se nos allana el camino para reconocer que puede ser titular de una invención o que puede ser autor de una obra artística.

— **Gabriela Musante**

En realidad, entonces, lo que tenemos que definir es si la intervención humana resulta ser un rasgo esencial para que una invención o una obra creada a partir de inteligencia artificial pueda ser calificada de tal. ¿Qué habría que analizar bajo el derecho de autor, Marcos?

— **Marcos Santivañez Vieyra**

El elemento principal bajo el derecho autoral siempre es el de autor. Hay algún caso que puede empezar distinto, pero generalmente tenemos la

figura del autor como primer eslabón en la concepción de cualquier obra. La Constitución Nacional dispone: “Todo autor e inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley”. Esta disposición se mantiene casi inalterada desde 1853. La Ley 11.723 también hace referencia al autor, diciendo que es titular del derecho de propiedad intelectual el autor de la obra. Desde 1933 está esta definición en la ley.

La ley no dice qué se entiende por autor, pero se presume que el autor es el que podía ser en ese momento: un autor humano, una persona humana que después de un proceso creativo, crea, y genera una obra. En esa época no había lugar para otras interpretaciones. Una novedad vino en agosto de 2015 cuando entró en vigencia el nuevo código. El nuevo Código, más de cien años después de estas normas, reemplaza el concepto de persona física y de existencia visible por el de persona humana. Llamativamente no encontré en los debates parlamentarios del momento ninguna referencia a la razón de este cambio, como que de buenas a primeras desaparece el concepto de persona física y aparece el concepto de persona humana, lo que nos lleva a preguntarnos si esto es porque queda clarísimo entonces que si alguien es persona, no siendo una persona jurídica, no puede sino ser una persona humana, o porque deja la puerta abierta, en un sentido flexible, a otras personalidades que no sean las humanas. Insisto, en los debates parlamentarios no se trató el tema, aunque sí a los pocos días de la sanción del nuevo Código aparecieron artículos de doctrina haciendo hincapié sobre todo en los animales y en los robots.

Entonces, nos preguntamos, ¿autoralmente existen las personas no humanas? Este caso seguramente muchos lo recuerden, porque se dio dos meses y medio después de la sanción del nuevo Código. Una jueza de la ciudad de Buenos Aires le reconoce, (y el fallo está firme), cierta personalidad a la orangutana Sandra. La orangutana Sandra era un ejemplar de orangután que vivía en el zoológico porteño. Fue un caso novedoso en todo el mundo. Lo mismo pasó con la chimpancé Cecilia, en Mendoza. Fue una noticia importante, no solamente en Argentina sino también en el resto del mundo. Estos son los autos por si alguien los quiere buscar, fue un *habeas corpus*, por eso tramitó bajo la figura del amparo, iniciado por una asociación de derechos de los animales. Hay varios argumentos, pero a mí el que me pareció más representativo es este, donde la jueza Liberatore de la ciudad dice “No se advierte impedimento jurídico alguno para concluir

que la orangutana Sandra es una persona no humana, y por ende sujeto de derechos y consecuentes obligaciones hacia ella por parte de las personas humanas”. El fallo cita a quien por entonces se había desempeñado como juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, quien se había manifestado a favor de reconocer derechos a ciertos animales.

¿Cuáles son los principales argumentos en los cuales se basaron estos antecedentes? El más común fue el del ADN compartido, parece que con los simios compartimos el 98% del ADN. Acá en las máquinas no tienen nada que decir. Otros fallos se basaron en la capacidad para sentir. Acá las máquinas difícilmente podemos decir que tienen capacidad de sentir algo. Pero muchos se basaron en la capacidad de inteligencia, es decir, en la característica esta de que los animales, o al menos ciertos animales, poseen una inteligencia parecida a la del hombre, no tan avanzada, pero tienen inteligencia, porque toman decisiones, y razonan, y aprenden de la experiencia. Y es acá en donde se nos mete el tema de la inteligencia artificial, porque si unimos este argumento podríamos concluir que un sistema de inteligencia artificial que comparte esta característica de la inteligencia con los humanos porque así fueron creados (toman decisiones, razonan, aprenden de la experiencia y vuelven a aplicar el aprendizaje en nuevas decisiones y se comportan de manera autónoma). ¿Por qué no les vamos a reconocer el carácter de sujetos de derechos?

El parlamento europeo recomienda lo siguiente: crear a largo plazo una personalidad jurídica específica para los robots, de forma que como mínimo los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas responsables de reparar los daños que puedan causar y posiblemente aplicar la personalidad electrónica a aquellos supuestos en que los robots tomen decisiones autónomas inteligentes e interactúen con terceros en forma independiente.

— Gabriela Musante

Bueno, es un poco fuerte, evidentemente si les reconocemos personalidad a los sistemas de inteligencia artificial no cabe duda de que también le podemos reconocer la titularidad de las obras. Ahora bien, supongamos que Argentina adopta la otra alternativa que es no reconocerles personalidad jurídica a los sistemas de inteligencia artificial, entonces, a quién le podríamos en ese caso atribuir la autoría o la titularidad de las obras creadas por estos sistemas de inteligencia artificial autónomos.

— Marcos Santivañez Vieyra

Como dijimos antes, el principio general es que autor es quien concibe la obra, y hasta ahora casi todos los sistemas se basan en el concepto de autor como persona humana, con capacidad creativa o fuerza inventiva en el caso de las invenciones. Entonces es la creación humana un requisito ineludible o puede haber supuestos en donde se puede flexibilizar este concepto. Siempre volvemos al caso de la *selfi* del mono, pero es importante porque en este caso se determinó que no había habido ninguna fuerza creativa por parte del humano, en ese caso el fotógrafo, en la generación de esta obra. La foto fue tomada por el mono.



La oficina de *Copyright* dice que solamente va a registrar una obra autoral original siempre que la misma haya sido creada por un ser humano, esto es porque la ley, norteamericana al menos, protege los frutos de la labor intelectual que tengan origen en los poderes creativos de la mente, y no parece que alguien no humano pueda tener estos poderes creativos de la mente. “La oficina no registrará obras producidas por una máquina o por un proceso meramente mecánico que opera aleatoria o mecánicamente sin la intervención de un humano autor”. Lo que nos lleva al problema de hasta dónde tiene que intervenir el humano autor, para que pueda considerarse

una creación autoral. Llegamos al punto de qué hacemos entonces con una obra, asumiendo que es generada por un sistema de inteligencia artificial autónomo e independiente. ¿Desde que nace esa obra está en el dominio público?, Porque si no hay autoría, difícilmente pueda atribuirse una titularidad da alguien, al menos bajo el concepto autoral. Hay excepciones, y las vamos a ver. Se va a tratar de una obra huérfana, que es una categoría especial que hay en algunas jurisdicciones, en donde se reconoce la existencia de un autor, solo que no se sabe quién es el autor o no se puede determinar con exactitud, y goza de un régimen jurídico especial, hasta tanto aparezca o se dilucide el tema de la autoría.

... “La oficina no registrará obras producidas por una máquina o por un proceso meramente mecánico que opera aleatoria o mecánicamente sin la intervención de un humano autor”...

España tiene un concepto más o menos parecido, porque la ley española habla de persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. En Australia en el año 2000 se dio uno de los primeros casos en donde se denegó el registro de un *software* por haber sido creado por un sistema de inteligencia artificial. El fallo habla sobre el tema de la autoría, porque la empresa que se presentó a registro declaró como coautores a los humanos que habían desarrollado el sistema de inteligencia artificial que después desarrolló otra obra. Y fue muy práctico.

Distinto es el caso de Reino Unido, que tiene una legislación avanzada en este sentido desde 1988. En el caso de obras literarias, dramáticas, musicales, artísticas, que son generadas a través de computadoras, se considera autor a la persona que realizó los arreglos necesarios para la creación de la obra. Hong Kong, India, y Nueva Zelanda tienen sistemas más o menos parecidos. Sin embargo, no podemos dejar de lado que por lo general en los sistemas de inteligencia artificial no hay una persona, no hay un organizador, sino un montón de personas las que intervienen para permitir que un sistema de inteligencia artificial nazca y genere obras, el que pone la plata, parecido al productor de una obra cinematográfica. El desarrollador o el programador que escribe el código. Dijimos que estos son sistemas que con base en la experiencia y la información que tienen empiezan a aprender, mejorar, y tomar decisiones.

Se observa que el “*data finder*” cumple un rol primordial, porque si se alimenta mal al sistema, éste va a ejecutar mal la operación. También hay un coach o entrenador, que debe estar constantemente entrenando al sistema para que siga funcionando de la manera que queremos que funcione. Y qué pasa con el concepto de originalidad, ¿podemos decir que un sistema de inteligencia artificial que genera una obra es un reflejo de la personalidad del sistema de inteligencia artificial?

En nuestro derecho, como vimos, está bastante claro que el autor debe ser una persona humana, pero habría que ver qué sucede cuando aparezca el primer caso en la Argentina.

**... “para los robots, para su posteridad y para
todos los robots del mundo que quieran habitar
en el suelo argentino...”...**

Quizá podríamos tomar algún supuesto en donde se presume la titularidad en cabeza de una persona distinta al autor, como puede ser el caso del artículo 4.d, en donde la ley presume la titularidad a favor de quien encargó esa obra de *software* en la medida en que sean dependientes, hayan sido contratados para ello. ¿Estamos hablando de dependientes humanos? Sí, estamos hablando de dependientes humanos. ¿Pero podría forzarse un poco la interpretación? ¿Podemos considerar un sistema de inteligencia artificial como una suerte de agente o instrumento creador de que se vale el organizador, el famoso organizador que tiene el Reino Unido, como figura para concebir una obra? ¿Es justo no reconocer algún tipo de protección a estas obras, a estas interpretaciones, solamente porque fueron generadas sin la intervención, si se quiere próxima o directa de un humano?

— **Gabriela Musante**

Y desde el punto de vista de las patentes, ¿cómo estamos?

— **Pablo Armando**

Parece bastante difícil que se reconozca el carácter de patente a una invención que tenga origen en inteligencia artificial y si no reconocemos un inventor entonces aquella creación producto de la inteligencia artificial no va a ser patentable. Marcos hizo mención del artículo 17 de la Constitución Nacional, y yo quería referirme al Preámbulo de la Constitución, que

claramente nos indica que esa norma es la ley fundamental para los hombres. Habría que, como propuso un autor argentino, reformar esta norma si queremos empezar a reconocerles a los robots cierta personería en el marco de la Constitución, y ciertos derechos, y tendría que ser algo así, “para los robots, para su posteridad y para todos los robots del mundo que quieran habitar en el suelo argentino...”.

Yendo a la ley de patentes, tenemos en el artículo 4º los típicos requisitos de la invención (debe ser novedosa, tiene que tener altura inventiva, aplicación industrial), y el mismo artículo dispone que la invención debe ser una creación humana. Entonces, acá tenemos el primer y último obstáculo para seguir avanzando en este tema. Destaco, y esto es importante, que cuando estamos hablando de estas obras, de las invenciones producidas por la inteligencia artificial, no estamos diciendo que la inteligencia artificial se usó como herramienta, sino que el proceso creativo realmente lo llevó a cabo la máquina. En el caso sería que un robot o un sistema que obtenga un nuevo compuesto farmacéutico para el tratamiento de una enfermedad determinada, sin intervención del humano, es decir, en forma autónoma.

... Y un poco mofándose de quienes dudan, o los que son más escépticos a estos sistemas, dicen que no podríamos reconocerle el carácter de inventor a aquellos que entrenaron a Dabus, porque sería lo mismo que reconocerle el carácter de inventor al profesor que enseñó a sus alumnos, y que fue el alumno después el que llevó a cabo el proceso creativo...

¿Qué pasa en otros países? En Estados Unidos se establece que el primer propietario es el inventor de una patente, y que inventor es aquel que concibe y baja a la práctica la invención. Hasta acá podríamos decir que ahora o en algunos años más la inteligencia artificial va a poder llevar a cabo esta concepción de obra y de creación, y bajarla a la práctica. El problema viene, como en el caso de la legislación argentina, un paso después, al determinar quién es inventor para la legislación de Estados Unidos. Allí se define inventor como la persona humana que descubre el objeto de la invención. Si estamos fuera de la especie *homo sapiens*, como claramente estamos ante un sistema de inteligencia artificial, parecería que no tenemos inventor

para la legislación de Norteamérica y en consecuencia, no tenemos patente tampoco.

En Canadá ocurre algo similar, no se define de esta manera, pero el concepto creativo tiene que estar originado en un individuo, y se entiende y se ha definido jurisprudencialmente, que el individuo tiene que ser una persona física o una persona humana. Entonces, podemos concluir que en Argentina Europa, Estados Unidos, y algunos otros países un robot con inteligencia artificial no puede tener la calidad de inventor, y si la inteligencia artificial no es inventora, entonces no habría patente.

Vamos a ver un caso que es bastante reciente. Dabus es el nombre de una inteligencia artificial que sus creadores definen como *creativity engine*, es decir, una máquina creadora. En las últimas semanas se depositaron dos solicitudes de patentes en Estados Unidos, en Europa y en el Reino Unido, una de ellas reivindica un contenedor de bebidas, y la otra un sistema de iluminación que tiene un ritmo especial, que permite ser captado fácilmente por la mente humana, muy útil para los temas de rescate de personas y demás. Hasta acá tenemos dos objetos de patentes que vamos a ver si cumplen o no los requisitos, pero parecería que es un objeto tradicional. ¿Cuál es el problema? Es que en las solicitudes de patentes se declaró que el inventor era Dabus. Dabus es el nombre del software de inteligencia artificial. No de quienes participaron del proyecto, ni del finder, el trader o el coach, no. Dabus. Entonces, ¿puede ser un robot un inventor? Hay todo tipo de argumentos a favor (Dabus está programado para crear) pues fue quien identificó la novedad y la prominencia de las invenciones, y no los que participaron de este proyecto. Y un poco mofándose de quienes dudan, o los que son más escépticos a estos sistemas, dicen que no podríamos reconocerle el carácter de inventor a aquellos que entrenaron a Dabus, porque sería lo mismo que reconocerle el carácter de inventor al profesor que enseñó a sus alumnos, y que fue el alumno después el que llevó a cabo el proceso creativo. Esto es muy reciente, no hay decisiones todavía, pero en algunos medios se han publicado algunas manifestaciones de voceros de la EPO, de la Oficina de Patentes de Europa, y de la oficina de patentes del Reino Unido. En la Oficina de Patentes de Europa hay consenso más o menos en que el inventor tiene que ser una persona física, una persona humana, que el estado actual de la tecnología demuestra que la inteligencia artificial es todavía una herramienta, no tiene esta capacidad de inventiva que le estamos queriendo reconocer, y que cualquier cambio que se genere

en materia de la legislación de patentes no va a tener solo consecuencias a nivel de patentes, sino también en el régimen de responsabilidad, en el régimen de protección de datos personales, en las cuestiones morales y otras normas civiles que pueden verse incididas por el hecho de reconocerle a una inteligencia artificial el carácter de inventor.

El Reino Unido no expresa una opinión tan contundente, pero explica que el gobierno está muy interesado en el hecho de que la inteligencia artificial puede generar un incremento muy grande en el PBI del Reino Unido. Con lo cual, me da un poco la idea de que estarían más abiertos a eventualmente considerar a Dabus como el inventor de esta patente, con tal de no empezar a poner obstáculos para este tipo de desarrollos. Entonces Marcos nos contaba cómo desde la óptica del derecho de autor el Reino Unido parecería que también puede reconocer a una inteligencia artificial como un creador de obra artística. Acá parecería también que se abre una puerta para el reconocerle carácter de inventor.

**... En algún punto me parece que dan
reconocimiento moral, pero cuando se
trata de obtener lucro con la patente, ahí
si la invención está en su cabeza...**

Estas son solicitudes bastante recientes, no se espera una decisión formal de la oficina de patentes hasta el año que viene, pero es un antecedente interesante.

Parecería que en algún punto estamos poniendo en jaque el sistema de propiedad intelectual tal como lo conocemos hoy. Es decir, estamos integrando este nuevo jugador, que lo llamamos máquina, robot, inteligencia artificial. Estamos ya en un estado de la tecnología que, supuestamente, la máquina puede elaborar algunas creaciones y la PI se nos queda un poquito chica para cubrir esto. Entonces, un dato más de color interesante, me pareció por lo menos cómico, los creadores de Dabus, los que administran esta inteligencia artificial, dicen que Dabus es el inventor pero que no puede ser titular de esas patentes porque no es sujeto de derecho. En algún punto me parece que dan reconocimiento moral, pero cuando se trata de obtener lucro con la patente, ahí si la invención está en su cabeza. Finalmente nos preguntamos si no habrán cambiado los fundamentos que dieron origen a la propiedad intelectual y si la humanidad no ha modificado algo su concepción.

— Pablo Armando

Sí, parecería que hay tres caminos, aceptar que no tengan protección, dejar que las creaciones que tengan origen en la inteligencia artificial queden en el dominio público o la reformar el sistema de propiedad intelectual y meter a ese nuevo jugador (un régimen *sui generis*).

Brevemente, pusimos en jaque el sistema de propiedad intelectual porque estamos ante la cuarta revolución industrial y la PI nace en la primera, como una respuesta a la necesidad del hombre de empezar a proteger ese conocimiento industrial que tenía.

Vemos que la propiedad intelectual nos acompañó también en la segunda y en la tercera revolución industrial, aunque la tercera vemos que a nivel mundial no hay un consenso definido sobre cómo proteger los sistemas de computación. Hay algunos que los protegen por el lado del derecho de autor, otros por patente, pero la realidad es que podemos decir que la PI nos acompañó bien hasta este punto, por casi más de dos siglos.

**... Sí, parecería que hay tres caminos,
aceptar que no tengan protección, dejar
que las creaciones que tengan origen
en la inteligencia artificial queden en el
dominio público o la reformar el sistema
de propiedad intelectual...**

El tema ahora es aceptar que estamos ante la cuarta revolución industrial, que tiene como elementos fundamentales la actuación de los sistemas ciber físicos que mezclan lo físico, lo digital y lo biológico. Tenemos blockchain, computación cuántica, biotecnología, inteligencia artificial, y todas estas tecnologías trabajan sobre el espacio ciberfísico. Es decir, en un mundo virtual y en un mundo físico, aunque parezca ciencia ficción, en simultáneo, y como decía Marcos, se nutre la interacción entre los hombres, el hombre y las cosas, el hombre y la máquina, las máquinas y las máquinas, las máquinas y las cosas. Entonces, en algún punto si bien el hombre sigue siendo protagonista de esta era y todo lo que crea es en pos de facilitar, mejorar la calidad de vida, mejorar el estándar del desarrollo humano, la realidad es que estamos viendo también que estamos pasando de un antropocentrismo, como vivíamos en el siglo XVIII, por ahí a un maquinocentrismo. Por ejemplo vemos hoy que Google tiene una primacía sobre la información y los datos, nadie duda de lo que dice Google, si en

una reunión de amigos o familia hay algún dato que se pone en jaque, alguno lo busca en Google y se acaba la discusión, no importa si tenemos el especialista en ese tema, si lo dice Google ya está. Entonces, le estamos dando una valoración extra o un poder grande a la tecnología y la pregunta sería quiénes van a ganar esta vez, si las máquinas o los hombres.

Esto nos lleva a plantearnos cómo podemos proteger las creaciones que tengan origen en inteligencia artificial. Si la PI nace de una visión enfocada en el hombre, y hoy estamos viendo que las creaciones pueden venir de un sujeto no humano, ¿vamos a seguir usando la misma herramienta? ¿O convendría buscar algo nuevo? ¿Qué conviene, abrir el debate para ver si los robots son sujetos de derecho y pueden ser titulares de una patente o inventores, o mejor prepararles un sistema de protección específico para ellos?

Hay quienes afirman que la PI no protege las creaciones provenientes de la inteligencia sino solo aquellas provenientes de la inteligencia humana. Ya reconocemos que hay una inteligencia que no es humana, y que es capaz de crear. Otros expertos dicen que la inteligencia artificial no alcanzó la calidad de los procesos humanos todavía y que sigue siendo una herramienta. Pero se estima que para el 2040 hay una gran probabilidad de que la inteligencia artificial supere a la humana, en lo que respecta a la toma de decisiones. Entonces, si la evolución del hombre va a estar dada por las creaciones con origen en inteligencia artificial, ¿qué vamos a hacer, no las vamos a proteger? Porque siguen siendo importantes para el desarrollo.

— Marcos Santivañez Vieyra

Es posible que haya obsolescencia en los conceptos de inventor y autor. No tiene mucho sentido empezar a reconocer personería o ciudadanía al robot Sofía, pero debe haber una situación intermedia. Quizá la solución podría ser centrarnos en la figura del organizador para estos casos, como hizo Reino Unido, de manera tal que no se limite la protección de una obra o de una invención solamente porque nos falta una persona humana bajo el actual, pero también anticuado, concepto de inventor. Y flexibilizar la interpretación solamente en estos casos, quizá por un sistema *sui generis*, con distintos plazos, que establezca presunciones, por ejemplo, como que se presume titular al programador, salvo pacto en contrario.

Por ejemplo, en el caso de la foto tomada por el mono no se puede hablar de mucho impacto económico (no todos los días los monos andan sacando

fotos, y desconocer la titularidad de una foto que sacó un mono en Indonesia no impacta en la economía global). Pero recién Gaby mencionaba un caso de que se subastó en Christie 's por 500 mil dólares un cuadro que hizo un robot. Entonces, cuál es el impacto económico de desconocer la protección. Hay quinientos mil dólares, en este caso que no se hubiesen generado, que no hubiesen tributado, que no hubiesen pasado de mano, que no hubiesen pagado comisiones de toda la gente que intervino.

... Pero se estima que para el 2040 hay una gran probabilidad de que la inteligencia artificial supere a la humana, en lo que respecta a la toma de decisiones (...) quizá por un sistema *sui generis*, con distintos plazos, que establezca presunciones, por ejemplo, como que se presume titular al programador, salvo pacto en contrario...

Y lo último que quiero decir es que hay casos ya donde se reconoce una protección autoral, entre comillas, a obras que no son autorales, sin ir más lejos el caso de los eventos deportivos. Nadie va a desconocer que al organizador de un evento deportivo le corresponde la titularidad de los derechos de transmisión. No hay una obra en sentido estricto pero se le reconoce un tema de esfuerzo, de haber invertido, de haber dispuesto los elementos necesarios para que pueda producirse, en este caso, un espectáculo deportivo.

— Pablo Armando

Coincido y me sumo a las conclusiones de Marcos. Francis Gurry, director general de la OMPI, habla de la incidencia que va a tener la inteligencia artificial en cuestiones económicas, mercados, competencia, y si bien no nos da una pauta de qué es lo que va a hacer la OMPI, o qué va a sugerir a nivel propiedad intelectual, sí lo que nos está alertando es que esta tecnología, estos desarrollos, crecen a una velocidad que el hombre ya no la puede ni seguir. Entonces, mal podríamos intentar regular y legislar, y crear sistemas para tecnologías que nos superan antes de que la ley pueda haber sido redactada, debatida y sancionada.

— Pregunta

Primero quiero felicitar a Pablo, Marcos y a Gabriela, porque la verdad me pareció excelente la manera en que plantearon la exposición, lo claro, lo interactivo. He ido a muchas de estas charlas en los últimos dos años y esta fue muy dinámica, muy profunda, el estudio comparativo fue excelente. Quería hacer dos comentarios. Está claro que hoy, según la ley argentina, no se pueden proteger las invenciones obtenidas mediante inteligencia artificial. Está claro además que la cuarta revolución industrial, la quinta, todo el desarrollo tecnológico, lo que puede hacer un robot es innegable, y eso no lo podemos frenar, aunque queramos. Pero la primera cuestión rara que me pareció es esta reforma del Código Civil. Vélez Sarsfield nos hablaba de persona física, y la ley 27077 nos habla de persona humana. Me da la sensación de que lo que está detrás de esto es más una cuestión filosófica. Personalmente creo que la máquina imita la naturaleza racional pero desde el punto de vista filosófico el ser humano es único e irrepetible. Un robot lo puedo repetir en serie. Después le tendré que enseñar. Entonces, a mi humilde modo de ver, es un simple comentario, creo que estamos forzando el concepto de persona, tal como lo entendió el mundo hasta hace muy poco, cualquiera sea la orientación filosófica, para atribuirle características a estas máquinas que tienen la inteligencia artificial. No se trata de detener el progreso de toda esta evolución tecnológica, pero paremos un poquito la moto y analicemos.

— Pregunta

Gracias por este panel de avanzada. Un comentario que hizo Pablo sobre Estonia. Da la casualidad de que yo soy cónsul honorario de Estonia en Bolivia, y estoy al tanto de lo que está pasando en temas de inteligencia artificial en Estonia. Lo que ocurre es que más allá de darle otorgarle personalidad jurídica a la inteligencia artificial, bien sea como persona jurídica o como sujeto de derecho, o como objeto de derecho, se está planteando más el tema de la utilidad. ¿La inteligencia artificial nos puede beneficiar económicamente? Desde luego ustedes han escuchado hablar del Programa Watson, que dice que los próximos cinco años, por lo menos en Estados Unidos, más de cincuenta mil abogados van a estar en la calle, porque Watson va a hacer el trabajo de ellos. En temas de investigación de precedentes, o en investigación de patentes, o las reivindicaciones de las patentes, ¿ayudaría al examinador para que pudiera acelerarse este

trabajo? No sé si sería mejor, igual o peor que el examinador. En todo caso me pregunto de qué manera nosotros, los abogados de IP, podemos estar más metidos en el tema de la inteligencia artificial.

— **Marcos Santivañez Vieyra**

Acerca del comentario sobre los despachos que usan inteligencia artificial hace dos años se decía que iba a ver despidos masivos en las agencias de la PI, y no ha sucedido. Hoy en día implementar Watson cuesta unos 500.000 dólares, sin contar los recursos que hay que destinar para entrenar el sistema, por lo que tal vez se va a demorar. Pero no incorporar estas tecnologías no pasa por ser una opción para los despachos. Con Pablo hace unos meses estuvimos en Boston, hablando con una persona que se



ocupaba de comercializar sistemas de inteligencia artificial menores, no era Watson, pero era un sistema accesible, que se pagaba por hora de uso, una suerte de licencia. Uno siempre tiende a escuchar con pinzas lo que le dice un vendedor, pero había abogados que también estaban en la charla, que después de la charla comentaban y decían que ellos habían experimentado con estos sistemas, y que era la primera vez en muchos años en que el estudio de ellos, que quizá era mediano o pequeño, podía competir, o podía

salir a competir, por casos o transacciones que antes les estaban totalmente prohibidas, porque no tenían fuerza de trabajo. En cuanto a la utilización de los sistemas de inteligencia artificial en la justicia, uno siempre escucha que se usa en Estados Unidos, que yo sepa en la justicia nacional no está implementado. Sí tienen un sistema que se llama Prometea, en la Ciudad, no sé qué resultado les está dando. Son estas noticias que por lo general salen o se informa mucho cuando se implementa, por la novedad, pero luego no hay un seguimiento, o al menos yo no accedí a información acerca de la efectiva utilidad de estos sistemas, o qué buen resultado les está dando. Lo que no sé es el tema de las patentes y de la utilización de estos sistemas. Que yo sepa el INPI no está implementando nada.

— **Pablo Armando**

Por lo que sé, Prometea redacta el 50% de los dictámenes que presenta la Fiscalía ante la Procuración. Es decir, estos documentos son redactados por un software, que tiene inteligencia artificial. Y nos dicen que cerca del 95% de esos dictámenes creados por la inteligencia artificial fueron aceptados por la Procuración. Así que, en algún punto, según lo que ellos cuentan, hay una buena cantidad de casos de éxito todos los días. Y en materia de inteligencia artificial y la PI, sé que la OMPI está investigando incluir procesos para hacer el “research” de antecedentes de patentes y demás, y me imagino que en los próximos años va a ser tal vez una herramienta que sea un “must”, por lo menos para las solicitudes que tramiten PCT.

— **Gabriela Musante**

Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a todos por asistir, espero que lo dicho en este panel haya sido de utilidad para ustedes.



AAAPI

Jueves 29 de agosto

IMPLICANCIAS DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL EN LA RESPONSABILIDAD DE LOS BUSCADORES DE INTERNET

Moderadora

Laura de Achával. (Ferrer Reyes, Tellechea & Bouché. Argentina)

Panelistas

Carlos Castrillo. (Castrillo & Castrillo. Argentina)

Fernando Tomeo. (Abieri Fracchia & Tomeo Abogados. Argentina)

Laura de Achával

Buenas tardes a todos. Bienvenidos al último panel del día de hoy, no por ello menos importante. El tema es sumamente actual porque como ustedes saben, la actividad de los buscadores de internet no está regulada por lo que hubo que recorrer un largo camino judicial. Sobre esto nos va a ilustrar Fernando en la primera parte del panel. Como bien sabemos, el sistema de responsabilidad del Código Civil tuvo un cambio radical, poniendo el foco en la prevención del daño en lugar de la reparación, como estaba previsto en el viejo Código de Vélez. Carlos nos explicará cómo cambiaría la responsabilidad de los buscadores de internet a partir del deber de prevención que hoy está expresamente regulado en nuestra legislación. Después, el panel nos ilustrará sobre cómo esto no sólo se aplicaría a los buscadores de internet sino a actores tales como Facebook, Google y sitios de venta de internet. Ya para dar comienzo, presento brevemente a los expositores. Fernando Tomeo es abogado especialista en tecnologías de la información, privacidad de datos personales, autor del libro “Redes Sociales y Tecnologías 2.0”. Es columnista de Diario La Nación, de CNN en español, escribe para Infobae y es consultor del Senado de la Nación. Tiene escritos varios artículos respecto de la responsabilidad civil por el uso de marcas y sobre la responsabilidad civil de los servidores de internet.



Fernando Tomeo

Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Entramos en un tema muy particular como es la responsabilidad de los buscadores de internet por contenidos publicados por terceros que tiene un toque especial por la problemática de las *fake news*. Esto es la difusión de información falsa a través de diversos canales. Observan la foto de una señorita bonita, porque esta problemática se desarrolló inicialmente con base en juicios de modelos contra buscadores de internet, en particular contra Google y contra Yahoo Argentina. Cuando cualquiera de nosotros, a fines de 2006, *googleábamos* por ejemplo a una modelo como Liz Solari, por decir un nombre, Google con su algoritmo de búsqueda nos remitía a sitios de contenido erótico o pornográfico. Por supuesto que esta modelo, como cualquiera de las otras modelos que estuvieron implicadas en estos juicios, no tuvo nada que ver con la pornografía ¿Qué pasaba? Ponían la foto de la modelo para *trackear* clientela y cuando alguien llamaba al 0800 y preguntaba: “¿Está esta chica?” “no, no la tenemos, no está disponible hoy porque tiene mucha demanda”, pero estaban Marta, Cristina, Nélide y otras tantas que seguían en el listado.

Entonces, el señor que llamaba elegía a la número 3 y se utilizaba la imagen de la modelo para *trackear*. Evidentemente, cuando se hicieron los planteos de demandas y medidas cautelares contra Google, los derechos que estaban involucrados eran la afectación al honor y a la imagen personal, porque se estaba utilizando la imagen de esas personas, modelos, famosos, etc., en forma indebida o no autorizada. ¿Qué decían los buscadores que fueron demandados en el 2007?

— **Auditorio**

Decían. “Nosotros no somos responsables”.

— **Fernando Tomeo**

Sí. No somos responsables porque no creamos el contenido. No tenemos nada que ver porque solo somos intermediarios. El robot de Google es un algoritmo de búsqueda que funciona solo ¿A ustedes les parece lógico ese planteo, de que el algoritmo funciona solo? No ¿Quién diseña el algoritmo? Personas. Alguien en el panel anterior habló de Prometea, un mecanismo de inteligencia artificial que está instrumentando el Ministerio Público Fiscal, que permite rearmar resoluciones judiciales a medida. Esto es verdad, esto lo he visto. Pero nadie considera que el algoritmo funciona solo. Lo mismo pasa con Google. Esto de que Google tiene un algoritmo que nadie controla es falso.

**... Esto de que Google tiene un algoritmo
que nadie controla es falso...**

No sé si alguna vez escucharon esa metáfora de “somos como una librería”. Cuando nosotros vamos a una librería, el librero no es responsable por los contenidos de los libros. Esta es la analogía procesal que utilizan. Dicen: “yo no tengo nada que ver. El contenido que afecta el honor de tu cliente está en un servidor alojado en los Estados Unidos, yo no hice nada”. En realidad, Google es una sociedad local, una SRL local controlada en los términos de la Ley 19.500, porque tiene más del 90% de la participación social en la sociedad de responsabilidad limitada, Google Argentina SRL.

Con base en estos juicios se fue desarrollando la jurisprudencia, porque como bien dijo Laura al inicio, no hay en Argentina una ley que establezca reglas de juego claras para los buscadores de internet y para las redes

sociales por lo que los jueces han llenado las lagunas del derecho aplicando los principios generales ¿Cuáles son los principios generales del derecho? Son: actuar de buena fe, ser un buen padre de familia y ser un buen hombre de negocios. Bueno, los jueces tenían entonces que resolver estas situaciones. Pero por supuesto como los jueces son personas, entonces vinieron sentencias contradictorias ¿Cuál es la primera sentencia que marca un hito en esta temática? Es la de Virginia da Cunha, contra Yahoo de Argentina o Yahoo Inc., Google y otros sobre daños y perjuicios de la Sala D de la Cámara Civil. Esta chica es una ex integrante de Bandana, un grupo musical. En la sentencia de instancia, Virginia Simari la juez, que desarrolló la figura del facilitador, esto es, aquel que contribuye a la generación del daño. No es responsabilidad directa sino responsabilidad indirecta, como el que contribuye a, los americanos le llaman *contributor infringement*. Si bien el fallo de primera instancia desarrolló esta doctrina, el fallo de cámara absolvió a Google, porque probó que supuestamente había actuado en forma diligente al dar de baja los contenidos, las páginas webs, que vinculaban a esta señorita con actividades de sexo explícito. Luego vino un segundo precedente, que es el de Paola Andrea Krum, de la Sala J, según el cual el buscador desarrolla una cosa riesgosa, y como tal debe responder en los términos del 1113 del Código Civil de ese momento por los daños y perjuicios causados. Entonces, teníamos un fallo que dice “se aplica responsabilidad subjetiva, se actuó en forma diligente, se notificó y el buscador dio de baja el contenido”, 512 del Código Civil. El otro fallo decía “Tiene que pagar porque es una cosa riesgosa”. Dos sentencias de la misma cámara contradictorias. Para complicar aún más las cosas, en un fallo de la Sala A, con un voto que para mí es brillante de Sebastián Picasso, a quien admiro mucho, se plantea que Google actuó diligentemente en el retiro de contenido que vinculaba la señorita del caso a sitios de contenido pornográfico por lo que no era responsable de daños y perjuicios. Pero introdujo una cuestión nueva: la cuestión de la imagen. Sostiene que Google sí tiene que responder porque indexa imágenes de las personas sin su consentimiento. Indexar es traer a la luz, hipervincular. Google hipervincula lo que se está buscando a un resultado de búsqueda. En este caso Picasso dijo que la indexación de imágenes implicaba una violación al artículo 31 de la Ley 11.723, que ahora recoge el artículo 52 del Código Civil y Comercial de la Nación, según el cual nadie puede usar la imagen de otra persona sin su consentimiento.

Para seguir complicando la situación los fallos siguieron saliendo. Mencionaré dos fallos de dos modelos muy conocidas. Una es Jessica Cirio y la otra es Evangelina Carrozo. Ellas obtuvieron un fallo de la Sala L. en el que se condenó a Google por aplicación del 1103 y además, por violencia de género por vincular a una mujer a sitios de contenido erótico.



Ante esta situación de sentencias contradictorias, la doctrina empezó a ensayar algún tipo de solución. Desde mi punto de vista la responsabilidad de los buscadores se tiene que tratar bajo el marco de las normas de responsabilidad subjetiva porque no puede pedirse a los buscadores que estén constantemente monitoreando el contenido que se sube a la red para verificar si contenido viola o no viola una norma, a menos que sean manifiestamente ilegales, caso en el cual el buscador los tiene que dar de baja en forma inmediata con una notificación extrajudicial, como sucede por ejemplo, con pornografía infantil.

¿Cuál sería el mecanismo de notificación extrajudicial? Avisarle al buscador. Le mandás un mail y punto. Ahora, cuando el contenido no es manifiestamente ilegal, ahí se requiere una orden judicial.

Finalmente, después de 200 fallos distintos, llegamos a la Corte, Sala A., la cual en un fallo bastante cuestionado (caso de Belén Rodríguez) sentenció

que los derechos en conflicto eran el derecho a la libertad de expresión por un lado y el derecho al honor por el otro. También dice que los buscadores no están sujetos a la obligación de monitorear *ex ante* los contenidos que se suben a la web pero que responden por contenidos publicados por terceros cuando hayan tenido conocimiento efectivo de la ilicitud (esto es cuando fueron notificados).

También sostiene que cuando el buscador tiene conocimiento de la existencia del contenido ilícito debe bloquear el resultado de búsqueda cuando el damnificado le remite una simple notificación privada, siempre que el contenido sea “manifiestamente ilícito”. La Corte describe de manera ejemplificativa esta expresión y sostiene que incluye pornografía infantil, información que ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas, que hagan apología del genocidio, racismo, discriminación manifiesta, perversidad, incitación a la violencia y lesiones contumeliosas al honor.

**... contumelioso es algo grosero, patente,
evidente, insultante...**

Acá es donde estimo que la Corte se equivocó: lesiones contumeliosas al honor. Si yo les digo a ustedes, ¿qué les parece a ustedes que son las lesiones contumeliosas al honor? ¿Alguien tiene alguna opinión? Me enteré por Wikipedia que contumelioso es algo grosero, patente, evidente, insultante. Entonces, la realidad es que al poner esta fórmula tan genérica la Corte lo que hace es ponernos a discutir si algo es contumelioso o no. En definitiva, más de lo mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir?

La Corte también se refirió a la indexación de contenidos e imágenes y dijo que “el buscador de imágenes de Google todo lo hace bien” porque nosotros, de alguna manera, prestamos nuestro consentimiento para que nuestras imágenes estén en Google y en consecuencia cuando Google las indexa sin nuestro consentimiento, eso no es una infracción.

Posteriormente en abril de 2018 se dictó un fallo bastante interesante en una sala civil, el caso de Analía Mariorana donde se dijo que Google tiene que pagar por reproducir imágenes nuestras sin nuestro consentimiento. Esta afirmación es razonable por varios motivos:

- **Uno**, el buscador actúa como editor de imágenes, que reproduce y que monetiza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguna vez se buscaron en el buscador

de imágenes? ¿Te buscaste alguna vez? ¿Tenés imágenes en internet tuyas? Bien. La imagen que vos googleás, ¿siempre sale en el mismo lugar? No. A veces puede salir acá o a veces puede salir acá. ¿Saben por qué es esto? Porque hay un algoritmo que desarrolló Google que determina que la imagen salga ubicada en un determinado lugar en detrimento de otro, *ergo* Google edita la imagen a través de su algoritmo. En ese sentido, si usa la imagen nuestra sin nuestro consentimiento tiene que pagar, por el artículo 31 de la Ley 11.723.

- **Dos**, el tamaño de las imágenes es relevante. La Corte decía: “no podemos equiparar una imagen grande a una imagen pequeña”. Ustedes son especialistas en propiedad intelectual. ¿Hay una diferencia entre imagen grande o chiquita? ¿O no es lo mismo? Son imágenes. ¿Entonces qué quiere decir que hay una diferencia en el tamaño y que eso justifica que no se aplique la norma del 31?
- **Tres**, que el consentimiento tiene una interpretación extensiva. Esto es que si Analía Maiorana prestó su consentimiento para que su foto aparezca en un lugar ese consentimiento es extensible a otros casos. Yo creo que no es así. Si yo te doy mi consentimiento para que vos pongas mi foto en las publicaciones de este seminario no es lo mismo que autorizar que aparezca en “Gente” después. Para mí es al contrario, el consentimiento se tiene que interpretar en forma restrictiva y así lo dice el artículo 55 del Código Civil y Comercial de la Nación. Estas son todas las críticas, hay un proyecto de ley que no voy a comentar porque creo que no se va a votar. Con esto termina esta parte de la exposición, les agradezco mucho que me hayan escuchado.

Carlos Castrillo

Gracias Fernando. Gracias a todos por poder estar aquí presentes. Para empezar, mi planteo hoy va a ser que los buscadores de internet y muchas de las plataformas que hoy actúan en internet no sólo tienen una responsabilidad subjetiva sino también una responsabilidad objetiva. Pero el camino para llegar a esta posición ha sido largo. En el año 2010 sale el primer fallo de los buscadores de internet de primera instancia donde se dice que los buscadores de internet no son responsables ni subjetivamente ni objetivamente. Me pareció muy certero el fallo porque yo coincidía con

esa posición. Vino el fallo de 2014 de la Corte, donde se ratificó todo eso y me pareció que no había nada que decir.

Al poco tiempo se dicta el nuevo Código Civil y Comercial. Yo sentía que se destruía todo el sistema ordenado de responsabilidad civil. Y ahí es donde empecé a vivir una especie de duelo, de negación. Me dije: el nuevo Código Civil y Comercial no existe, yo no lo voy a leer, no me interesa. Y seguía yo con el 1074, 1066, total, además todos los fallos seguían repitiendo 1113, tenía alguna esperanza de que por ahí la Ley de Riesgos de Trabajo pudieran interpretarla bien de nuevo. Y así va pasando el tiempo y este año a principio de año sale el fallo Taringa, donde yo también tenía una posición muy similar a la que había salido. Me pareció que, desde el punto de vista penal, era muy acertado lo que se estaba haciendo al despenalizar a los autores. Otra cuestión era la civil. Y me puse a investigar y tratar de escribir sobre ese tema. Concluí que los buscadores de internet a la luz del nuevo Código Civil y Comercial son responsables subjetivamente y objetivamente. Después de mucho investigar concluí que el derecho que hoy nos rige es superior al derecho que nos regía.

... Concluí que los buscadores de internet a la luz del nuevo Código Civil y Comercial son responsables subjetivamente y objetivamente. Después de mucho investigar concluí que el derecho que hoy nos rige es superior al derecho que nos regía...

Obviamente tiene consecuencias muy complicadas para mucha gente, y eso es lo que como abogados vamos a tener que analizar. Vamos al artículo 19. Más o menos dice que “en tu vida privada yo no me voy a meter salvo que afectes el orden, afectes la moral o perjudiques a un tercero. En esos tres casos yo voy a invadir tu privacidad”. ¿Cómo la voy a invadir? ¿Te voy a meter preso? No. Te voy a quitar el derecho. Y si vos me decís que en el seno de tu casa te defendiste de un criminal y ejerciste tu derecho a legítima defensa, no te va a pasar nada. No va a ser una acción privada. ¿Por qué? Porque dañaste a un tercero, ¿pero vas a tener una causal de justificación? Por supuesto, la legítima defensa.

¿Qué va a pasar con las omisiones? En el viejo Código Civil (artículos 1076 y 1074), se discutía si el derecho civil tiene que ser típico o atípico en el ilícito.

En el penal no tenemos ninguna duda. Pero en el derecho civil había una interpretación estricta que era la más antigua, una interpretación amplia (que es la más moderna), y una interpretación modernísima, que a mí siempre me causó espanto, que es la que referían los especialistas en daños ¿Qué decía esta gente? Que no importa la antijuridicidad. Lo que importa es el daño y el factor de atribución, culpa. Si una persona sufrió un daño, por el solo hecho de haber daño había antijuridicidad, y ahora habría que encontrar el culpable. Y en la cadena de causalidad, sea por omisión o por acción, al primero que encuentre con bolsillo profundo, lo obligo a pagar. Ahora, simplemente para que vean, el 1109 dice: “Todo el que ejecute un hecho que por su culpa o negligencia pueda ocasionar un daño a otro”, no se está hablando de una antijuridicidad. Entonces los especialistas en daños dijeron “el 1109 se asocia con el 19 y con este podemos meter presos a todos los que causen daño”, basta con que sean culpables.



En el nuevo Código no va a haber diferenciación, acción y omisión van a quedar igualados. Aquí tienen los artículos, se repiten muchos: 1109, 1074, 1113 bis de alguna forma repiten a los efectos del factor de atribución, y el 900 simplemente nos dice que los hechos involuntarios no generan responsabilidad, haciendo lugar a una posible indemnización por equidad.

¿Qué hacíamos desde el viejo Código? Mirábamos la acción, definíamos si era legal o ilegal, nos decían que era legal, listo. No te preocupes, ya estás libre. Salvo por equidad. Nos decían que era ilegal. Analicemos entonces el factor de atribución: culpable, doloso o involuntario. Si es involuntario, caso fortuito o fuerza mayor, si es factor de atribución, culposo o doloso, seguimos avanzando. Relación de causalidad, ¿es inmediata? ¿Es mediata? ¿Es casual? Nos lleva finalmente a ¿hay daño? Hay daño, responde.

Claramente Google no estaba en esta línea, y ya ninguna de las plataformas reconocemos en internet. ¿Qué nos dice el nuevo Código Civil? Y aquí viene el salto total que tenemos que hacer, que es copernicano, que es ¿existe la antijuridicidad? Porque, porque si no existiera la antijuridicidad, el 19 de la Constitución Nacional está siendo violado. Yo no puedo llevar presa a una persona simplemente porque no ayudó. Se irá al infierno si son creyentes o será una mala persona si son agnósticos, no importa. Pero el derecho no habla de bondad o maldad. El derecho habla de juridicidad. Entonces, al derecho le preocupa analizar la antijuridicidad. ¿Pero ahora de dónde la va a analizar? Desde la consecuencia final, desde el daño o desde el posible daño, que justamente lo quiere prevenir.

... Toda persona tiene un deber en cuanto de ella dependa de adoptar de buena fe conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño...

Entonces pregunta: ¿hay daño? Sí. ¿Quiénes están en esta cadena de causalidad? Todas estas personas, sea por acción o sea por omisión. Perfecto. Entonces ya por existir daño y por estar dentro de la causalidad, estamos dentro de una no presunción, porque de alguna forma el daño ya se considera que es antijurídico. Pero entonces nos vienen a preguntar a cada uno de nosotros: ¿tenés justificado tu accionar? Fíjense cómo define la antijuridicidad el Código Civil nuevo. Cualquier acción u omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada.

Fíjate en la cadena de causalidad todas las personas que podían haber evitado este daño, ya sea actuando o por omisión, y empezamos a analizar quiénes de ellos tienen justificación. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho más laxa la interpretación de la antijuridicidad, pero no la hemos dejado de lado. El 19 está siendo respetado. Fíjense además el 1750, lo que nos da la idea

del Código Civil cómo avanza, que quiere de alguna forma cubrir el daño, pero ya no lo quiere cubrir con responsabilidad sino por equidad. El autor de un daño causado por un acto involuntario responde por razones de equidad. Ya no dice que de acuerdo a la fortuna del dañante y la no fortuna del dañado, ahora dice que hay que responder por equidad, hagamos un Código más solidario: Toda persona tiene un deber en cuanto de ella dependa de adoptar de buena fe conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño.

Yo les pregunto, si Google pudiera actuar, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuántas veces recibimos WhatsApp de *fake news*? Hace poco me pasó. Un tema en Facebook dice: “¿Viste lo que hizo el marido de tal, que violaba a las hijas de la amiga?” Era la mujer que se había peleado con el tipo en un divorcio terrible y empezó a circular la noticia de que el padre era un abusador. ¡Le destruyó la vida! Y hubo amigos míos que recirculaban esa noticia.

**... pero si ustedes se ponen a analizar después
temas de inteligencia artificial, temas de
servidores de internet y muchos temas de
responsabilidad civil, esta solución es mucho
más solidaria y nos hace mucho más humanos...**

La pregunta que yo les hago es, cada uno que recircula esa noticia, ¿no es corresponsable? ¿Y cuál sería la causa de esa obligación? 850, Nuevo Código Civil, obligaciones concurrentes: Son aquellas en las que para los deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Uno, por haber redactado la noticia falsa. Otro, pudiendo no haberla distribuido, porque la distribuyó. Ahora, ¿es cierto que no va a ser lo mismo el canillita que reparte diarios que el programa que distribuye noticias falsas por internet y que para eso además usa un algoritmo, para saber qué está distribuyendo? El canillita por ahí ni sabe leer, entonces va a haber mucha cuestión de hecho y prueba en todas estas cuestiones. Vamos a tomar a muchos potenciales deudores y va a haber que analizar si están justificados o no, si tuvieron la posibilidad de analizar la información, si forma parte de su deber analizar la información.

Miren el 1110 cómo sigue. “Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a repetir”. Esto nos da mucho trabajo a los abogados, porque trae una interpretación

más amplia que restringe más el “derecho a la libertad”, restringe más el derecho a “no me importa” en realidad. Es un derecho poco solidario.

Habrà que esperar lo que dice la jurisprudencia. Tenemos 50 a normas internacionales dicen otra cosa, no sé si Argentina se animará a ser precursor en esto, pero si ustedes se ponen a analizar después temas de inteligencia artificial, temas de servidores de internet y muchos temas de responsabilidad civil, esta solución es mucho más solidaria y nos hace mucho más humanos. Muchas gracias.

— Laura de Achával

A mí una de las cosas que me llamó la atención del fallo de María Belén Rodríguez fue la disidencia, que consideró procedente la tutela preventiva ante una amenaza cierta de daño. Claramente están haciendo ya mención al derecho preventivo, que después fue plasmado en el Código unos meses después. Te pregunto Fernando, si esto nos da pie a que pueda haber un cambio en la jurisprudencia de la Corte

— Fernando Tomeo

Yo lo que creo es que en materia de responsabilidad de buscadores por contenidos publicados por terceros y afectación al honor, y también en relación al tratamiento de imágenes, los hechos sobrepasan el derecho. ¿Y a qué me refiero puntualmente? A las *fake news*, no nos vamos a poner a hablar de datos personales. Les recomiendo ver el documental de Netflix de Cambridge Analytica, para entender la verdadera dimensión de lo que pasó en Estados Unidos en el 2016 como consecuencia de la difusión de noticias falsas a través de redes sociales e inclusive de buscadores. Más de 2.000.000 de ciudadanos americanos votaron a Donald Trump y no por Hillary Clinton. Evidentemente, esto no es ya una cuestión de interés particular de afectación al honor de una modelo. Estamos hablando, me parece, de una cuestión de orden público, donde está en juego el interés general, el interés de la sociedad, el Estado de derecho. Entonces, estas nuevas situaciones que nos está planteando internet nos sobrepasan. La pregunta que yo me hago es: de toda esta doctrina de la Corte, ¿aplica a la difusión de información falsa en redes sociales y buscadores o aplica la doctrina de Carlos? Lo que yo entiendo es que las tecnologías en general tienden a lavarse las manos. Uber hace tres años llegó al país, todavía nos seguimos peleando si es legal, no es legal, pero hace tres años que factura.

— Carlos Castrillo

Yo quiero hacer mucho hincapié en que a mí no me preocupa que la gente haga plata. Lo que pasa es que, si haciendo plata yo puedo prevenir un daño y no lo hago pudiendo hacerlo, el derecho de acuerdo al nuevo Código Civil y Comercial me va a pedir justificaciones, y cuando yo no las pueda dar me va a hacer responsable. Y si esas justificaciones yo me voy a escudar en que hay un algoritmo y yo no lo puedo controlar, pasa lo mismo que cuando manejo un auto y me dicen: “yo estoy con un auto y necesito tres segundos, 300 metros”. “Señor, el auto lo puso usted. Vaya caminando y no va a tener estos problemas. Hágase cargo de los problemas que le ocasiona al otro”.

**... Lo que pasa es que, si haciendo plata yo
puedo prevenir un daño y no lo hago pudiendo
hacerlo, el derecho de acuerdo al nuevo Código
Civil y Comercial me va a pedir justificaciones,
y cuando yo no las pueda dar me va a hacer
responsable. ...**

Lo que me interesa es que haya justicia. En el 2010 yo estaba totalmente a favor de todas las plataformas tecnológicas porque no entendía esto. Hoy, luego de estudiar, pienso que hay que incorporar a este problema una especie de solidaridad de hecho sin desvirtuar la legalidad. A nosotros no nos pueden obligar a ser buenos, esa es una decisión de cada uno. Lo que sí nos pueden obligar es a ajustarnos a derecho. Si yo manejo más información, si manejo más dinero, tengo más responsabilidad.

Piensen ¿Por qué se está buscando esta responsabilidad corporativa? Porque ya no sirven respuestas como: “Yo no respondo, yo no tomé una decisión ahí”. “No, no. Usted sí responde. Tráigame el cuaderno donde hizo las anotaciones en la reunión de directorio”. Explíqueme por qué votó a favor, por qué votó en contra”. El derecho de alguna forma quiere que seamos responsables y eso me parece que es interesante. Y de nuevo, no pasa si ganamos millones o si nos va mal. Eso al derecho no le tiene que importar, al contrario, habría que felicitar a la gente que le va bien pero que no dañó a otros.

— Laura de Achával

Bueno, damos lugar a las preguntas.

— **Pregunta**

Es una pregunta sencilla para Carlos. Entiendo que el 1710 que es una solución, pero me parece que la válvula de escape o la discusión va a pasar por otro lado y es el de si adopté o no medios razonables para evitar el daño. Lamentablemente creo que la Corte va a disparar por ahí y los jueces van a discutir sobre lo que es razonable. Habrá escritos y hojas y hojas de la razonabilidad sobre lo que siempre es irracional.

— **Carlos Castrillo**

Cuando Fernando empezó su charla dio dos conceptos que son los que creo que debemos tener en cuenta: buen padre de familia, buen hombre de negocios. Yo la pregunta que me haría es, si yo a mi hija la dejo manejar, me voy a preocupar de que el auto esté en condiciones de manejo, que ella sepa manejar bien, que sepa responder, que no esté cansada ¿Por qué? porque la quiero, no quiero que le pase algo. ¿Va a impedir que le pase algo? No. Esto, la diferencia es que acá no va a ser un tema emocional donde yo voy a sufrir una pérdida. El tema va a ser un tema judicial donde un juez me va a venir a decir: “ese señor que a usted no le importa sufrió un daño y usted se podría haber hecho cargo y no lo hizo porque no ejerció, como vos bien decís, medidas razonables de buena fe y de acuerdo a las circunstancias”. Yo digo: “si Google hoy puede indexar, y para indexar debe conocer el contenido, ¿por qué no le puede sonar una alarma cada vez que vea sitio porno y decir ‘che, acá yo tendría que preguntar si esta persona es o no es?’”.

— **Pregunta**

Yo no estoy en contra de tu posición. Simplemente te estoy diciendo cuál va a ser la válvula de escape y por dónde van a querer disparar, nada más.

— **Laura de Achával**

A mí lo que me parece es que, hasta antes de la sanción de este Código, bajo el paraguas de la libertad de expresión se escudaban y no se tomaba ninguna medida. Este Código ahora claramente les impone la obligación de adoptar una medida razonable, que como bien decís vos, bueno, será una cuestión de interpretación judicial.

— **Pregunta**

Lo que a mí no me gusta es ¿Por qué tiene que haber un caso de *Cambridge*

Analytica? ¿Por qué tiene que haber una multa de 5 mil millones de dólares, que para ellos son como cinco pesos para nosotros, que le impuso a Facebook la *Federal Trade Commission* hace diez días para que los tipos reaccionen? Porque esto va en contra de la conceptualización de lo que es el derecho europeo de protección de datos, y el principio estructural es la proactividad. O sea, el empresario que gana mucha plata tiene que tener una conducta proactiva para evitar que otra persona sufra un daño. Y lo que yo veo en el mundo de las tecnológicas es que hasta que no están por caerse al abismo no toman ninguna medida razonable.

— Pregunta

Me quedé pensando un poco lo que hablaban de las *fake news*. Estoy de acuerdo con que claramente Facebook es el responsable con Cambridge Analytica porque utiliza los datos personales de las personas de una forma abusiva. Pero me preocupa que quizá la consecuencia de delegarle este tipo de responsabilidad a Facebook es que esta empresa *ex ante* analice o monitoree la información pueda atentar contra la libertad de expresión. Facebook sería como un veedor de la verdad y en realidad, nadie tiene la verdad.

... Facebook sería como un veedor de la verdad...

— Fernando Tomeo

Bueno, es muy bueno tu argumento, pero fijate que es el mismo argumento de Google de hace años. Te voy a contar el primer caso que tuve en el 2006. Un profesor de la universidad de San Juan, me llama y me dice que los alumnos habían creado un sitio, un blog, donde decían que tenía sexo con animales. Entonces el tipo decía: “che, yo quiero eliminar eso”. Yo le decía: “Tenés que interponer una medida cautelar”. Él decía: “No puedo pagar la medida cautelar”. Entonces quedó el sitio que decía que tenía sexo con animales. Cuando yo le digo a Google: “Che, ¿pueden eliminar esto por favor?” Si acaso te contestaban (ahora si lo hacen, antes no), ellos te decían: “No, no, la libertad de expresión” o decían: “no, yo no puedo ser juez, yo no puedo decir qué contenido bajo y qué otro no”. Y yo les decía “yo no pretendo que vos seas juez, yo pretendo que vos soluciones lo que estás generando”. Lo mismo pasa con las *fake news*. Yo no pretendo que el

Facebook sea juez y que determine qué está bien y qué está mal. Yo lo que pretendo es que le dé una solución a lo que ellos mismos generaron. Ahora vos me decís ¿qué solución podrían dar? Muy fácil. Contratan a todos los abogados especialistas en propiedad intelectual que hay acá y les pagan 100 mil dólares a cada uno para que estudien cada una de las notas que se suben a Facebook y evalúen si son lícitas y si reproducen información verdadera o no. De esa manera, con un grupo de expertos, se define el asunto (esto ya lo hicieron en la Unión Europea). Entonces vos ahí tomás una decisión obrando razonablemente en forma proactiva. Y no son jueces, simplemente están evaluando y tomando una decisión razonable. ¿Pero por qué no lo hacen? Les pregunto a ustedes.



— **Auditorio**

Porque es caro.

— **Fernando Tomeo**

Entonces, ¿qué hacen? Dejan que circule. Mientras nosotros seguimos debatiendo sobre si tienen que ser juez o no ellos están desarrollando inteligencia artificial avanzada para prolongar la vida de la gente más rica. Nosotros seguimos discutiendo si Belén Rodríguez, en la foto estaba o no desnuda. Si vos difundís noticias falsas, pagá los daños y perjuicios causados, hacete cargo, la teoría preventiva del daño.

— **Carlos Castrillo**

Piensen ahora en el derecho de consumo. ¿Por qué tenemos que sufrir nosotros los mortales comunes cuando la ganancia se la llevan ellos? Y de nuevo, no es estar en contra del lucro, es repartir igualitariamente las cargas.

— **Auditorio**

Y si en lugar de atacar la tecnología, atacamos al que hace mal uso de la tecnología. Por ejemplo: “señor tecnología, dígame quién puso la *fake news*. Señor Mercado Libre, dígame quién subió la zapatilla trucha con la foto legítima”. ¿No sería mucho más transparente?

... ¿Por qué tenemos que sufrir nosotros
los mortales comunes cuando la
ganancia se la llevan ellos? Y de nuevo,
no es estar en contra del lucro, es repartir
igualitariamente las cargas...

— **Fernando Tomeo**

Sí. Y de hecho si vos vas a interponer una cautelar cualquiera, vas a ver que el primer argumento de Google es “citen al autor del contenido ilícito”. Lo que pasa que el autor del contenido ilícito muchas veces es anónimo. Vos generalmente no podés determinar cuál fue el ruso que creó la noticia falsa y pagó la publicidad con una cuenta *offshore* a Facebook para que Facebook publicara esa noticia falsa. ¿Y a quién le vas a reclamar entonces? Al que viraliza el daño, a quien potencia el daño, como decía Carlos. Ojo, si podés identificar al autor, fantástico, pero si no...

Google argumenta: “me están atacando la industria”. Nadie quiere atacar la industria. Lo que queremos es que la gente tenga soluciones a sus problemas sin atacar la industria.

— **Carlos Castrillo**

Un tema para tener en cuenta. Fíjense que el derecho no está diciendo que esa persona actúa ilícitamente. Yo no puedo repetir por una causa que es ilícita. Acá la norma está diciendo “vos tenés más posibilidad de maniobra, vos ocupate, respondé y maneja”. Fíjense que, en el 52 de la Ley de Defensa del Consumidor, cuando se aplica el daño punitivo, se aplica a toda la cadena

de comercialización por hechos graves y si no es efectivamente responsable, puede repetir ese daño punitivo contra el otro. Es como que la humanidad inconscientemente va hacia un lugar que parece muy razonable, donde nos debemos hacer responsables de los actos y evitar dañar a la gente.

— Auditorio

Bueno, antes que nada, debo decir que soy abogado de Google. En general no me gusta hablar ni generar controversias, pero hay varios derechos fundamentales involucrados. El derecho a la información y el derecho al honor. No se puede simplificar diciendo “Google es el que tiene más plata. Vamos contra Google”. Cuando Google muestra una cosa que es falsa, es responsable, cuando La Nación dice una cosa que en realidad la Corte Suprema no dijo, no pasa nada porque es La Nación. A menos que queramos un régimen totalitario no se puede restringir la información”.

**... Es como que la humanidad
inconscientemente va hacia un lugar
que parece muy razonable, donde nos
debemos hacer responsables de los actos
y evitar dañar a la gente...**

— Fernando Tomeo

Podríamos enredarnos en un debate, pero voy a ser sintético. Nadie, y menos yo, desconoce el derecho a la información y la libertad de expresión como sustento básico de un Estado de derecho. Yo soy te diría uno de los principales defensores. No estoy de acuerdo con ninguna dictadura ni gobierno autoritario. El derecho a la información es esencial y estructural para todos nosotros y todos lo tenemos que defender, pero como todo derecho, no es un derecho absoluto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Si la libertad de expresión afecta el derecho al honor entonces hay que repensar en sus límites y llegar a una solución en cada caso. Solamente tenemos un *leading case* que tiene sus zonas grises y sus ámbitos de debate. Lamentablemente no hay una ley. La verdad que estaría bueno tener reglas de juego claras, pero no las tenemos. El punto es que cuando vos le pedís a Google a través de una investigación criminal que te colabore para identificar a una persona que afecta grave, injusta

y falsamente el honor de otra, que te diga cuál es la dirección de IP, ellos te dicen que no pueden, por el derecho a la libertad de información, o que vayan a los servidores extranjeros porque ellos no controlan ningún servidor local. Eso es falso, y eso es entorpecer la acción de la justicia. Me parece que Google tiene que tomar una conducta proactiva, como sucede en otras partes del mundo para colaborar para que estas situaciones no sucedan. Y esto no es afectar el derecho a la información. Es colaborar para que los derechos individuales de una persona sean protegidos.

— **Laura de Achával**

Desafortunadamente no podemos atender más preguntas porque se acabó el tiempo. Muchas gracias y con esto damos por terminada la jornada de hoy.



AAAPI

Viernes 30 de agosto

Desayunos de trabajo

Vías recursivas administrativas

Coordinación

Santiago O'Connor / Alejandra Aoun

Redactora de guía

Verónica Scotti

Facilitadores

Azul Álvarez / Hernán D'Urso / Bárbara Porcaro

Conclusiones

Los recursos se presentan ante actos administrativos del INPI en que el solicitante considera que se afectan sus derechos, o con los cuales está en desacuerdo. Son herramientas de defensa del administrado contra la Administración para que ésta revise, revoque o reforme un acto administrativo.

Características

Son instrumentos jurídicos entre el Administrado y la Administración (sujetos) que atacan actos administrativos y no pueden ser interpuestos contra hechos u omisiones de la Administración.

Requisitos

En asuntos de P.I. la representación profesional es obligatoria (Res. N° P-101/06), deben formularse por escrito, con referencia al expediente en cuestión y debe abonarse un arancel por presentación de recurso.

Cabe destacar que si el INPI hace lugar al recurso se puede pedir la devolución de este arancel.

Sujeto activo El administrado

Sujeto pasivo La Administración

Los recursos pueden presentarse ante quien lo haya dictado (recurso de reconsideración), el Presidente del INPI (recurso jerárquico) o ante el Ministro de Producción (recurso de alzada).

Normativa vigente

Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362.

Ley de Patentes y Modelos de Utilidad N° 24.481 y Decreto Reglamentario N° 260/96.

Decreto Ley N° 6673. Patentes y Marcas. Modelo o Diseño industrial.

Resolución INPI P-123/19

Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549, y Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 1759/72 (T.O. 1991).

Efectos

Interrupción del plazo para recurrir incluso si estuviera mal calificado, adolezca de requisitos formales o por error excusable se presente ante un órgano incompetente.

Facultades del órgano decisorio

Se podrá obtener la revocación del acto administrativo, la modificación del acto administrativo o la confirmación del acto administrativo. No podrá tomar ninguna decisión de oficio.

El Reglamento de Agentes de la Propiedad Industrial, art. 4, inc. e) no admite la facultad de recurrir del “autorizado” quien sí puede por ejemplo desistir, retirar oposiciones y contestar vistas. La razón es que el solicitante debe tomar conocimiento del acto a impugnar.

Recurso	Comentarios	Plazo para interponerlo	Plazo para resolver	Resuelve
Reconsideración	Opcional (siempre es con jerárquico en subsidio aun cuando no se lo solicite). No se aceptan recursos de reconsideración firmados por autorizados.	10 días hábiles después de transcurridos 30 días corridos desde publicación de la denegatoria por boletín. (Art. 84 Decreto 1759/1972 y Art. 5 Resolución INPI P-123/19). Se puede notificar por nota, por lo que a partir de ese momento comienza a correr el plazo de 10 días hábiles.	30 días hábiles (aunque el INPI demora mucho más en resolver). Notifican por cédula.	Dictamen emitido por Examinadores Firma Refrendante Legal del sector.

Recurso	Comentarios	Plazo para interponerlo	Plazo para resolver	Resuelve
Jerárquico	Con el recurso jerárquico se agota la vía	En subsidio: Si al resolverse el recurso de reconsideración se confirma la denegatoria,	30 días hábiles Notifican por cédula	Dictamen emitido por Sector Legales INPI.

Recurso	Comentarios	Plazo para interponerlo	Plazo para resolver	Resuelve
	administrativa si se opta por recurrir administrativamente.	las actuaciones se remiten al Superior dentro de los 5 días hábiles. Luego hay 5 días hábiles para ampliar fundamentos desde que el Superior recibe el expediente. Según Dictamen de Procuración del Tesoro los días se cuentan desde la notificación de la recepción de las actuaciones. El INPI no notifica la recepción del expediente, por lo que el plazo se cuenta desde la notificación de la resolución del recurso de reconsideración. (Art. 88 Decreto 1759/1972). Directo: 15 días hábiles después de transcurridos 30 días corridos desde publicación de la denegatoria por boletín. (Art. 90 Decreto 1759/1972 y Art. 5 Resolución INPI P-123/19).	No es necesario pedir pronto despacho para que se produzca la denegatoria por silencio (art. 91 decreto 1759/72).	Firma Presidente INPI.
Recurso	Comentarios	Plazo para interponerlo	Plazo para resolver	Resuelve
Alzada	Opcional	Plazo: 15 días desde la notificación de la resolución.	30 días hábiles.	Ministro de Producción

Recurso	Comentarios	Plazo para interponerlo	Plazo para resolver	Resuelve
Aclaratoria	Se puede plantear este recurso contra decisiones definitivas cuando exista contradicción en la parte dispositiva, o entre su motivación y la parte dispositiva o para suplir cualquier omisión sobre alguna o algunas de las peticiones o cuestiones planteadas. (Art. 102 decreto 1759/1972).	Dentro de los 5 días desde la notificación del acto definitivo.		La aclaratoria deberá resolverse dentro del plazo de cinco (5) días.

— Marcas

En lo que respecta a marcas, al tratarse el tema referente a prontos despachos, en virtud de la excesiva demora en la resolución de recursos la mesa concluyó que en la práctica los mismos no son efectivos. Sin perjuicio de ello, se habló acerca de la sugerencia de presentarlos a fin de:

1. Posteriormente recurrir a la justicia
2. Impulsar el trámite y evitar declaraciones de caducidades por inacción del administrado de los trámites en virtud del art. 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549.

Asimismo se recalcó el aspecto negativo de que las resoluciones a los recursos presentados son demasiado escuetas.

— Patentes

Las resoluciones de caducidad, nulidad o abandono se recurren a través del recurso de reconsideración prevista en la LPA pero las denegatorias se apelan a través del recurso previsto en el Artículo 72 de la ley de Patentes, las que siempre son confirmadas.

Los clientes de los estudios de los miembros de la mesa, por lo general, deciden no presentar éste recurso, toda vez que difícilmente se revierta una denegatoria.

— Modelos

Como no hay análisis de fondo las denegatorias sólo obedecen a incumplimientos en los requisitos de forma (Art. 12 Decreto Ley 6673), que son recurribles ante el INPI con obligatoriedad de agotar la vía administrativa antes de recurrir a la Justicia.



Viernes 30 de agosto

Desayunos de trabajo

¿Qué cambios haría a la actual ley de marcas?

Coordinación

Santiago O'Connor / Alejandra Aoun

Redactor de guía

Juan Carlos de la Vega

Facilitadores

Patricio Albornoz / Dolores Cavoti

Conclusiones

Se analizaron los siguientes temas:

Las amplias facultades del Artículo 47 de la Ley 22362

(modificada por Ley 27.444):

Frente a este tema se destacó cierta preocupación del sector privado por la amplitud de las facultades, pero también hubo consenso respecto de que si las facultades son usadas de forma moderada, en pos de facilitar los principios de celeridad, sencillez, simplificación, desburocratización y economía procesal, puede ser una muy buena herramienta para lograr regulaciones normativas que ayuden a mejorar los procedimientos y gestiones ante el INPI, morigerando las consecuencias negativas de la burocracia, de cierta falta de tecnología y de lo lentos que son los procesos legislativos ante el Congreso.

Además, se concluyó que sería positivo que, en base al art. indicado, el INPI pueda regular aspectos o cambios que serán vistos como necesarios sobre la marcha de la implementación del nuevo paradigma, con complejidades que podrían ir surgiendo y ser paleadas/mejoradas con resoluciones/disposiciones coherentes y que faciliten positivamente los procedimientos tanto para la Administración como para los administrados.

En otras palabras, se vio en esa apertura/flexibilidad normativa como un condimento funcional a las adaptaciones que serán necesarias sobre la marcha, siempre en un marco de legalidad y respeto de las normas.

Además, el personal del INPI destacó que no debe dejarse de tener en cuenta que el INPI está condicionado por el control de los propios usuarios,

que constituye un límite necesario y positivo para la mejora del Estado y para que el mismo no se extralimite en sus funciones.

— Plazos

Hubo consenso por parte del sector privado presente, respecto de que los plazos se han acortado mucho para los administrados pero no así para el INPI, lo que no ayuda

para nada a superar el atraso y que, asimismo, puede generar un “cuello de botella” difícil de solucionar.

Hubo consenso del sector privado sobre la necesidad de aumentar los plazos y hacerlos en días hábiles.

— Nuevo proceso administrativo de resolución de oposiciones (resolución p 183/18):

Se destacó la problemática que generan los casos de solicitantes sin agente, quienes perdieron interés en su marca, pero que no han realizado el desistimiento pertinente, situación que lleva a los agentes de los oponentes a insistir a dichos solicitantes, situación que provoca una gran pérdida de tiempo a los fines de lograr la instrumentación de dichos desistimientos.

**... Hubo consenso en lo positivo de
evaluarse la posibilidad de implementar
un arancel diferenciado (de menor valor)
para casos de oposiciones conexas...**

A su vez se habló de lo útil que podría ser agregar, mediante normas a ser dictadas por el INPI (haciendo uso de las facultades, anteriormente mencionadas, del artículo 47 de la Ley de Marcas), el requisito de un ACTO IMPULSORIO del solicitante, el cual permita que solamente lleguen a procedimiento de resolución de oposiciones los casos donde haya habido clara muestra en la prosecución del trámite y, de esta forma, evitar malgastar los escasos recursos del Estado. Asimismo, lo antedicho permitirá la baja del excesivo caudal de trabajo que está enfrentando el INPI, en parte por abrir procedimientos de oposiciones en casos no impulsados por los solicitantes. Asimismo, algunos asistentes propusieron la posibilidad de que puedan darse **suspensiones conjuntas** de plazo en otras instancias, por ejemplo

dentro de los tres meses de plazo para negociar, o cuando el oponente es notificado de los 15 días hábiles para confirmar su oposición.

Hubo consenso en lo positivo de evaluarse la posibilidad de implementar un **arancel diferenciado** (de menor valor) para casos de oposiciones conexas (cuando se trate de mismas partes, misma marca, distintas clases), a fin de que dichos procesos se acumulen, a los fines de obtener una única sola resolución.

— Declaración Jurada de Uso de Medio Término

En virtud de las últimas modificaciones normativas, ha quedado claro que se debe presentar la DJUMT una vez cumplido el 5º año y antes del vencimiento del 6º. También sabemos que la no presentación implicará una presunción “iuris tantum” de su falta de uso. Conocemos además que si la DJUMT no es presentada en la oportunidad antedicha, aún podrá efectuarse en los años siguientes (abonando la sobretasa correspondiente) y que no será permitida su renovación si antes no se cumple con tal obligación.

Personal del INPI informó que, de acuerdo a su criterio, es conveniente **Indicar los Productos y Servicios** en las Declaraciones de Uso de Medio Término.

— Renovación – Plazos para su presentación

Ante hipótesis de conflicto entre una renovación presentada de buena fe en plazo de gracia contra una nueva solicitud marcaría y en trámite que hubiera sido interpuesta ya sea después de la fecha de vencimiento o inclusive antes, parecería que lo lógico y justo es que prevalezca la primera (es decir la renovación presentada de buena fe en plazo de gracia).

Hubo bastante debate sobre el criterio que debería tomarse respecto de dejar sentado que el derecho adquirido (la renovación presentada en plazo de gracia) tiene preponderancia por sobre el derecho en expectativa. No se llegó a conclusión específica, porque no había un acuerdo concreto sobre el alcance del párrafo en cuestión (personal del INPI tampoco destacó el alcance).



Viernes 30 de agosto**Desayunos de trabajo**

Evolución de las oficinas virtuales de PI

Coordinación

Santiago O'Connor / Alejandra Aoun

Redactor de guía

Sergio M. Ellmann

FacilitadoresRicardo E. Amigo / Ricardo Richelet III

Conclusiones

Se habló **mayormente** de las experiencias argentina y uruguaya ya que, según indicaron los participantes de Costa Rica y Paraguay, en dichos países no hay posibilidad de trámites online en lo que respecta a Propiedad Intelectual.

En cuanto a Bolivia, se indicó que los agentes son los encargados de cargar los datos en la base de datos virtual de la Oficina Boliviana. Se coincidió que, al cobrarse un arancel, debería ser la administración la encargada de ese trabajo.

No hay mayores posibilidades para acceder a la base de datos pública. Las presentaciones y notificaciones son en formato papel y presencial.

... No hay mayores posibilidades para acceder a la base de datos pública. Las presentaciones y notificaciones son en formato papel y presencial...

En cuanto a la experiencia de Uruguay, los agentes de aquél país comentaron que el sistema informático comenzó a aplicarse por etapas, en donde en un comienzo un sistema "beta" era probado y revisado por los mismos agentes. En virtud de la experiencia positiva de éste método, los presentes en la mesa consideraron que éste método podría ser aplicado en Argentina.

En Argentina, se indicó que los estudios grandes no utilizan mucho el sistema, a los fines de efectuar nuevas solicitudes. Sin embargo, los

presentes en la mesa coincidieron que lo están usando para carga de escritos y contestaciones de vistas.

En cuanto a la carga y presentación de modelos múltiples on line, se concluyó que hay grandes inconvenientes técnicos y que, por lo tanto, no siempre es posible (a pesar que el INPI determinó que sólo se pueden presentar online). En cuanto a los modelos divisionales solo puede procederse en formato papel.

En lo que respecta a patentes, en la mesa se comentó que la mayoría aún presenta en formato papel la solicitud y la documentación adjunta.

Se indicó que el sistema informático se “cae” bastante seguido, incluyendo casos en los cuales desaparecen resultados existentes previamente. Se concluyó que, en este aspecto, el sistema on line aún no es confiable.



Viernes 30 de agosto

Desayunos de trabajo

Gestión de trámites ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor

Coordinación

Santiago O'Connor / Alejandra Aoun

Redactora de guía

Fabiana Fernández

Facilitadoras

Lilia Rosales / Rita Colombo

Conclusiones

Recientemente por medio de la Disposición 4/2019 se estableció que a partir del 1 de julio del presente año, la totalidad de los tramites de inscripción ante la **Dirección Nacional del Derecho de Autor** deberán ser iniciados exclusivamente mediante la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E.).

Anteriormente, se había habilitado la inscripción de determinadas obras por ese medio de manera conjunta con la forma presencial, durante la etapa de transición, pero partir de la fecha mencionada (1/07/2019) solo se podrán iniciar estos trámites exclusivamente mediante la Plataforma TAD, la atención presencial quedará limitada únicamente a la recepción física de ejemplares de obras y publicaciones periódicas.

Las presentaciones mediante el sistema de gestión TAD incluyen los trámites correspondientes al depósito en custodia y renovación de obras inéditas e inscripción de obras publicadas (que ya se hallaban habilitados opcionalmente mediante la Disposición 2 E-17) también quedan incluidos las solicitudes de inscripción de contratos que habían sido habilitados de manera opcional mediante la Disposición 3/2018.

Recordemos que el registro constituye un medio de prueba de la autoría y de la fecha de creación de la obra. Acuerda una presunción iuris tantum de la autoría hasta tanto se pruebe en juicio lo contrario. De ello resulta que el registro invierte la carga de la prueba, correspondiendo a aquél que lo

cuestiona demostrar que la autoría pertenece a una persona diferente a la que figura como autor en el registro.

El registro es voluntario para las obras inéditas y es obligatorio para las obras publicadas nacionales.

El registro de la cesión de derechos es obligatorio a fin de oponerla a terceros, pero los contratos de cesión son válidos entre las partes aun cuando no hubiesen sido registrados.

Finalmente, en el mismo contexto el artículo 13 de la Ley 11.723 prevé que a la obra extranjera se le aplican todos los artículos de la norma, salvo el artículo 57 de registro y depósito legal obligatorios.

... El registro de la cesión de derechos es obligatorio (...) pero los contratos de cesión son válidos entre las partes aun cuando no hubiesen sido registrados...

Vale decir que, con relación a las obras de otros países, rigen los Tratados Internacionales en la materia, de modo tal que no se exige prueba de registro para aquellas obras originarias de los países miembros de la Unión de Berna (artículo 5.2 Convenio de Berna). Si se tratara de un país que no fuera miembro de Berna, Convención Universal, OMC o TODA, se aplica el artículo 14 de la ley 11.723 conforme el cual “para asegurar la protección de la Ley argentina, el autor de una obra extranjera sólo necesita acreditar el cumplimiento de las formalidades establecidas para su protección por las Leyes del país en que se haya hecho la publicación”.

Este nuevo régimen de gestión para la inscripción de obras inéditas, obras publicadas y contratos ante la DNDA tiene particularidades que generan dificultades al momento de la inscripción mediante esta plataforma tecnológica, generando preocupación acerca de cómo gestionar correctamente estas inscripciones.

Por otra parte, el nuevo sistema de gestión de inscripción *on line* de obras ante la DNDA resulta medianamente amigable y ágil. Entre los inconvenientes más frecuentes en su uso se advierten los siguientes:

- a) Escaso tiempo de duración de la sesión, perdiéndose la información al expirar la misma;
- b) Imposibilidad de hacer “pre-guardado” de los datos ingresados para evitar perder la información ingresada en el trámite;

- c) Dificultad de los clientes (especialmente, particulares) en comprender e interpretar el instructivo de utilización del sistema;

Por el contrario, el sistema evidencia sus ventajas en lo que refiere a los siguientes puntos:

- a) Agilidad en los trámites de inscripción de contratos;
- b) Prescindencia de otorgar la Nota de Autorización, cuando el cliente ya efectuado el apoderamiento vía TAD.

En cuanto a la necesidad de concurrir presencialmente ante la **Dirección Nacional de Derechos de Autor** a los efectos de entregar los ejemplares físicos de las obras, se han expuesto posturas disidentes. Hay quienes consideran que el trámite presencial ya no se encuentra justificado luego de la implementación del sistema TAD para el caso de las obras inéditas. Como sostén de esta postura, se cita la experiencia satisfactoria de Colombia, donde se prescinde de dicho trámite presencial. Por el contrario, hay quienes sostienen que sigue siendo necesario acompañar presencialmente el material físico o bien en su defecto, contar con medidas de seguridad tendientes a preservar el archivo que contiene la obra, como sería una debida encriptación o cifrado de los archivos en cuestión. A este respecto, puede ser de utilidad en un futuro la tecnología *Blockchain*, cada vez más usada.

**... puede ser de utilidad en un futuro la
tecnología *Blockchain*, cada vez más usada...**

En líneas generales, se concluye que la adopción del sistema del TAD, sin perjuicio de los ajustes o mejoras que pueden y deben realizarse, ha mejorado la realización de los trámites ante la **Dirección Nacional de Derechos de Autor**.

Las principales dudas que genera hoy el nuevo sistema de gestión a distancia son:

- a) Cómo corregir los trámites cuando los mismos han recibido vistas o una “tarea de subsanación”. Sigue siendo necesario aún comunicarse telefónicamente o bien acudir personalmente para evacuar las dudas, lo cual es lo que tiende a evitarse con la implementación del nuevo sistema;
- b) No detectar de manera fácil, rápida y sencilla el estado de un trámite. Falta la indicación de un campo que establezca el estado del trámite de manera clara. Ej: “Registrado”.

- c) Necesidad de realizar trámites individuales cuando se trata de varios trámites del mismo autor; debiéndose ingresar en cada caso los datos comunes en cada oportunidad. Simplificaría el trámite, la posibilidad de que el sistema tome por “default” al ingresar los datos del mismo titular/autor, los datos ya ingresados en la plataforma previamente; y
- d) Limitación en la modalidad de efectuar el pago de los trámites: no se admite pagar con tarjeta de crédito o generar un VEP
- e) Necesidad de cargar los datos del autor que ha dado la autorización en el TAD, cuando todos los datos los tiene el sistema.

Asimismo, se han evidenciado inconvenientes al momento de gestionar la inscripción de las obras publicadas e inéditas representando a un tercero. El principal obstáculo refiere a la inscripción de obras publicadas y/o inéditas a nombre de titulares extranjeros no residentes en Argentina. La exigencia de tramitar la “Clave de Identificación” (CDI), torna sumamente engorroso el trámite al punto que los clientes se desmotivan y no prosiguen los trámites. Ello repercute en la escasa registración de obras publicadas e inéditas a nombre de titulares extranjeros. En lo que hace a las personas físicas extranjeras no residentes en Argentina, se ha compartido la experiencia exitosa de haberse realizado el trámite de inscripción vía TAD, indicando el Nro. de Pasaporte de dicho titular y el CUIT y Clave Fiscal de la persona que realizaba el trámite en carácter de apoderado; indicándose expresamente en el campo “observaciones” que dicha persona actuaba por Poder.

Como sugerencias, a modo de posibles soluciones a adoptarse, se proponen las siguientes: (i) posibilidad de utilizar el CUIT Genérico País, como en los trámites relativos a Transferencia de Tecnología; (ii) Replicar la experiencia de NIC Argentina, que permite asigna un ID para el caso de titulares extranjeros de nombres de dominio; o bien (iii) tomar como válida la simple manifestación del apoderado.

En los casos de Obras inéditas y publicadas de carácter colectiva han surgido dudas respecto a determinar la titularidad y autoría de las obras. En efecto, se señala que es dificultoso identificar y saber a ciencia cierta quién es el titular, especialmente en lo que refiere a las renovaciones de obras colectivas. En la práctica (a sugerencia de la atención telefónica de la DNDA) se suele optar por consignar los datos de un gerente o empleado con cargo jerárquico del cliente, pero esto presenta contingencias legales a la hora de una eventual desvinculación, fallecimiento, etc. de esta persona. En otros casos, se ha optado por consignar los datos del profesional que

asiste en el trámite, pero tampoco está libre de contingencias ni es prolijo, este punto aconsejados por la misma DNDA.

Las modificaciones que podrían hacerse al sistema del TAD para que sea más ágil y más fácil podrían ser las siguientes, en línea con lo discutido en el desarrollo del presente, son:

Incluir la opción/función de “pre-guardado” para evitar perder los datos ingresados de un trámite si no se llega a terminar el mismo antes de que expire la sesión;

Incluir la opción/función de “auto-completado”, completándose por “default” los campos de información cuando la misma responde a un titular ya ingresado en el sistema previamente (Ej: cuando se realizan varios trámites a nombre del mismo titular, o cuando se actúa con autorización expresa en el TAD);

Tomar como válido a los efectos del Poder, la simple manifestación del profesional que realiza el trámite;

Prescindir de la presentación de ejemplar físico -mediante trámite presencial- en el caso de las obras inéditas. Sugerencia que no es uniforme y ha dado lugar a opiniones disidentes;

Indicación más clara del estado del trámite: Ej: Registrado.

... La opción de registrar los contratos de cesión de derechos de autor no se considera usual...

La opción de registrar los contratos de cesión de derechos de autor no se considera usual. Las principales causas son, en primer lugar, el reparo de confidencialidad por parte de los clientes, que no quieren ver revelados datos sensibles de los contratos, tales como el precio; y luego, en menor medida, que los clientes no lo consideran de importancia. Se destaca que esta posibilidad sí es ofrecida expresamente en el asesoramiento profesional, pero el cliente no lo considera entre los temas prioritarios.

De manera unánime se comenta el temor de los clientes a la hora de mostrar los contratos y el monto/precio pactado. Ello, ha llevado a que en algunos casos se declare un precio menor al real, pero esto puede representar una potencial contingencia si luego dicho contrato o la obra objeto de este es parte de un litigio, en donde lo declarado o la diferencia con el monto/precio efectivamente acordado es invocado en perjuicio de quien realizó la inscripción del contrato.

Se aclara además que el porcentaje sobre el monto del contrato/tasa que se abona, según corresponda, no tiene la misma finalidad ni reporta a las partes el beneficio fiscal que sí confiere el registro del contrato ante la Dirección Nacional de Transferencia de Tecnología, por lo que se sugiere que dicho porcentaje/tasa tenga un valor único, es decir, sea una tarifa plana.

La posibilidad de hacer oposiciones a un depósito (inscripción) de una obra es conocida por los profesionales, que están al tanto de la publicación de las obras en el Boletín Oficial y del plazo de 15 días existente a tal fin, pero en la práctica no es utilizada. En efecto, no es usual de verse en la práctica; al punto tal que, entre los asistentes, ninguno ha interpuesto ni recibido una oposición en dicho sentido. No obstante, se indica que sí es habitual que las editoriales tengan este reflejo y se menciona el antecedente de un caso entre dos empresas locales en materia de *software*.



Viernes 30 de agosto

Desayunos de trabajo

Honorarios profesionales por actuaciones administrativas

Coordinación

Santiago O'Connor / Alejandra Aoun

Redactora de guía

Cecilia Rinaldis

Facilitadora

Florencia Rosatti

Conclusiones

Las **modificaciones introducidas** a la Ley de Marcas 22.362 por la ley 27.444 y la Resolución INPI P183/2018 dictada en consecuencia, que trajo sustanciales cambios en el procedimiento de oposiciones a solicitudes marcas, suscita algunas dudas y reflexiones que merecen ser tenidas en cuenta en torno al punto de honorarios por la actuación del profesional en ese procedimiento, que es muy similar en cuanto a sus etapas respecto del procedimiento ordinario de la primera instancia judicial.

... De acuerdo con la información que se ha podido recabar, las oficinas latino-americanas que cuentan con procedimientos de resolución de oposiciones similares al recientemente incorporado en nuestro país no fijan costas ni regulan honorarios a los profesionales intervinientes por las partes al dictar resolución...

De acuerdo con la información que se ha podido recabar, las oficinas latino-americanas que cuentan con procedimientos de resolución de oposiciones similares al recientemente incorporado en nuestro país no fijan costas ni regulan honorarios a los profesionales intervinientes por las partes al dictar resolución. Tal sería el caso también de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO).

En cambio, el Reglamento de Procedimiento de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) contempla en el procedimiento de oposiciones el reembolso de costas. Los puntos 5.4, 5.5 y 5.6 de ese Reglamento establecen los casos en que procederá, quién los soportará y estandariza los importes a reembolsar. En particular, el reembolso de costos por representación se limita a EUR 300 y siempre que, ya sea el solicitante u oponente, haya sido representado por un profesional. Ese límite es independiente de los gastos en que efectivamente hayan incurrido. En suma, de la lectura del Reglamento pareciera ser claro que el reembolso de costos por honorarios profesionales es a favor de las partes y no del profesional.

... en nuestro ordenamiento jurídico no existe norma –ni tampoco se ha podido encontrar jurisprudencia– que convalide el pedido o recupero de costas a la parte vencida en un procedimiento administrativo...

A su vez, el artículo 170, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento establece que, en caso de discrepancia sobre las costas recuperables, y entablada la demanda por la parte interesada, el Tribunal General de la Unión Europea (órgano jurisdiccional) decidirá tras haber ofrecido a la parte afectada por tal demanda la posibilidad de presentar sus observaciones. No obstante, en esos casos el juez de la Unión Europea no es competente para tasar los honorarios que las partes deben a sus propios abogados, sino para determinar la parte de tales retribuciones que puede recuperarse de la parte condenada en costas. Una vez más, no son los profesionales los que promueven la demandada sino la parte.

Lo precedente resulta interesante ya que, como se dijo, en nuestro ordenamiento jurídico no existe norma –ni tampoco se ha podido encontrar jurisprudencia– que convalide el pedido o recupero de costas a la parte vencida en un procedimiento administrativo. De hecho, las resoluciones administrativas se limitan a resolver la cuestión de su competencia, pero no se prevé la condena de costas.

En particular, en lo que atañe al INPI, entre las facultades conferidas al Instituto (Capítulo IV de Ley de Marcas) no se encuentra la regulación de honorarios, por lo que ello excedería sus potestades, respecto de lo cual tiene competencia el fuero federal.

También es pertinente considerar que el nuevo procedimiento en materia de resolución de oposiciones determina que las decisiones de la Dirección de Marcas podrán ser objeto de recurso directo ante la Cámara Federal Civil y Comercial. En principio, el INPI no sería parte de ese recurso, sino que se sustanciará entre el solicitante y oponente.

A la fecha la Dirección de Marcas no ha dictado ninguna resolución en el marco del nuevo procedimiento por lo que aún quedan varias incógnitas que se irán resolviendo a medida que avance el nuevo sistema.

Sin perjuicio de ello, la experiencia de la Ley N° 24.065 (marco regulatorio de la energía eléctrica) y Ley N° 24.076 (marco regulatorio del gas natural), que establece un mecanismo similar por el cual las controversias entre los sujetos de la ley deben ser sometidas en forma previa y obligatoria a la jurisdicción del ente y las decisiones de naturaleza jurisdiccional del ente son luego apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, señala que una vez interpuesto el recurso las actuaciones se elevarán a la cámara, tras lo cual se dará traslado a la otra parte, es decir, el ente queda desvinculado.

... El ente regulador tampoco cuenta con facultades para regular honorarios...

Esos procedimientos tienen más de 30 años de experiencia. El ente regulador tampoco cuenta con facultades para regular honorarios y si bien es claro que en la instancia jurisdiccional ello es parte esencial de la sentencia, no se han podido encontrar antecedentes en los cuales se haya regulado honorarios considerando también la labor desarrollada por el profesional en sede administrativa conforme las pautas del art. 17 de la Ley de Honorarios CABA (monto del asunto, valor y extensión de la labor, complejidad y novedad de la cuestión, responsabilidad derivada para el profesional, resultado obtenido, trascendencia de la resolución y trascendencia económica y moral para el interesado).

Sobre la intervención de otros profesionales distintos de los letrados y en atención a que el procedimiento de resolución de oposiciones contempla una instancia de prueba, es importante tener presente que el Decreto Reglamentario 1759/72 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549 (norma que se aplica supletoriamente al procedimiento de resolución de oposiciones), reza expresamente que “Los administrados

podrán proponer la designación de peritos a su costa...” (art. 54), por lo que no pareciera debatible quién deberá afrontar esos costos.

Sin perjuicio del marco regulatorio existente, se consideró que el INPI no debería regular honorarios porque no tiene competencia para hacerlo, y que asimismo no sería conveniente que en el futuro lo hiciera.

Asimismo, la mayoría de los presentes consideró que sería abstracto si se implementara, ya que no hay una base para imponer costas a la vencida en sede administrativa. Sin embargo, una minoría consideró que debería aplicarse supletoriamente el principio del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en virtud del cual las costas se imponen a la vencida.

A su vez, se sostuvo que, sería procedente el reclamo en sede judicial de honorarios a la parte vencida en virtud de la disputa dirimida en sede administrativa, toda vez que la Ley de Honorarios prevé la posibilidad de pedir la regulación. Sin embargo nadie hace uso de este mecanismo, tal vez justamente porque no hay una base para imponer costas a la vencida en sede administrativa.



Viernes 30 de agosto

INTERPRETACIÓN RAZONABLE
DE LA RESOLUCIÓN
CONJUNTA PARA EL EXAMEN
DE SOLICITUDES DE
PATENTE EN EL ÁREA
QUÍMICO - FARMACÉUTICA

Moderadora

Mónica Witthaus. (Witthaus & Asociados. Argentina)

Panelistas

Ignacio Sánchez Echagüe. (Marval, O'Farrel & Mairal. Argentina)

Alicia Álvarez. (Berken IP. Argentina)

Mónica Witthaus

Vamos a comenzar con este panel sobre una posibilidad de interpretación razonable de la resolución conjunta para el examen de patentes en el área químico farmacéutica. Tengo el honor de presentarles al doctor Sánchez Echagüe, abogado, socio del estudio Marval, O'Farrell y Mairal, y máster en propiedad intelectual de la Universidad George Washington.

Ignacio Sánchez Echagüe

La charla de hoy va a estar dirigida a presentar una posible interpretación, razonable, por supuesto de acuerdo a nosotros, sobre lo que podría ser la resolución conjunta, obviamente, dirigido al INPI. Para comenzar quisiéramos recordar todos juntos cómo es que llegamos hasta acá. Como muchos recuerdan, la primera ley de patentes fue dictada en el año 1864 y llevó el número de 111, 1864. Los legisladores se juntaron y consideraron que era necesario tener una norma que incentivara la creación de inventos. Esta norma no permitía la patentabilidad de productos farmacéuticos, pero sí permitía la patentabilidad de procesos. Hay que entender que en 1864 no se permitía la patentabilidad de productos farmacéuticos porque no

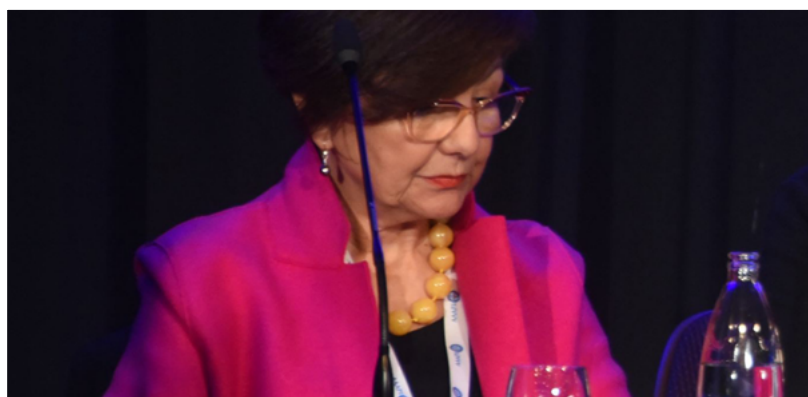


había industria farmacéutica como la conocemos hoy. Lo cierto es que esta situación se mantuvo relativamente inalterable hasta aproximadamente el año 95, producto de la adopción del acuerdo de los ADPIC, o acuerdo TRIPS. Este acuerdo en su artículo 27 obliga a los Estados miembros a proteger todas las invenciones sin ningún tipo de discriminación. Argentina tuvo que modificar la ley 111, de hecho la abrogó, y dictar una nueva ley que estuviese de acuerdo al TRIPS. Por supuesto que el proceso legislativo de adopción de la actual ley de patentes tuvo algunos problemas pero llegamos a la actual 24.481 y sus diversas modificaciones, y al decreto reglamentario, el 260 del 96. A partir de aquí se permite la patentabilidad de productos farmacéuticos, patentabilidad que entró en vigor finalmente en el año 2000, porque Argentina hizo uso parcial de la posibilidad de prorrogar la entrada en vigencia del acuerdo ADPIC. El país comenzó a transitar el camino de adoptar estándares internacionales similares a los estándares de la Oficina Europea de Patentes. Lo cierto es que en la primera versión de las *guidelines* o las guías para el estudio de patentes del año 2003 había párrafos y/o páginas enteras copiadas de las guías europeas. Y así es como llegamos al año 2012, cuando se juntaron dos ministerios, el Ministerio de Industria, Salud y el INPI, y decidieron dictar la resolución conjunta que motiva la charla de hoy. Esta resolución conjunta establece los estándares para analizar la patentabilidad de invenciones farmacéuticas. Según ella, todas las invenciones características de esta industria dejan de ser patentables. Esta no es solo mi opinión. Si uno analiza el expediente administrativo en el cual se dictaron las nuevas pautas o la resolución conjunta, observa que el

mismo INPI lo dice. ¿Dónde nos pone esta situación? En una comparación regional, (no nos estamos comparando con Europa, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, ni siquiera con China), observamos que solo hay dos países en situación similar: Argentina y Venezuela. Este último país ni siquiera tiene ley de patentes posterior al TRIPS porque cuando Venezuela eligió salir del Pacto Andino le dejó de ser aplicable la decisión 486. Entiendo que Venezuela volvió a una ley de los años 50 en la cual no se permite la patentabilidad de productos farmacéuticos. Es decir, Argentina está en una situación comparable a la época previa al TRIPS, y en consecuencia, no cumplimos con ese tratado.

— **Mónica Witthaus**

Les presento a la ingeniera química Alicia Álvarez. Ella tiene un posgrado en Metalurgia y otro en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. Es socia del estudio Berken IP, y vice-chair del Comité de Tecnologías Verdes y Patentes de AIPPI.



Alicia Álvarez

Buenos días, muchas gracias. Como de este tema ya hemos escuchado mucho, para esta presentación intenté hacer un estudio cuantitativo de las patentes que se han concedido o denegado en el INPI. Como habrán escuchado, en estos últimos meses se dictó una nueva y promisorio ley de economía del conocimiento. Se dice que Argentina tiene la oportunidad de alcanzar el desarrollo sustentable promoviendo la innovación. Como las patentes son un indicador de la actividad innovativa de un país, busqué

patentes de solicitantes argentinos en el área farmacéutica para tratar de ver cómo las pautas han impactado en la actividad innovativa de las empresas argentinas. Para comprender de qué estamos hablando, primero voy a hacer una breve definición de algunos conceptos de innovación y después voy a presentar ejemplos de patentes de solicitantes argentinos. En las áreas donde hay más solicitudes es en la de composiciones y formulaciones. Encontré también unas cuantas patentes de polimorfos, de empresas argentinas. La innovación es un proceso que consiste en introducir productos, ya sean bienes o servicios, que sean nuevos y valiosos en el mercado. Cuando hablamos de innovaciones radicales hablamos de cambios disruptivos. Cuando hablamos de innovaciones incrementales nos referimos a mejoras en un producto o un proceso que ya existía.

**... los indicadores de I+D en Argentina
muestran que el 80% de la inversión en
innovación proviene de fondos públicos
y el 20% proviene de fondos privados,
o sea, tampoco los fondos privados
aportan mucho...**

Aplicado a la industria farmacéutica podemos asociar una innovación radical con la introducción de una nueva molécula, una droga, un producto biológico nuevo para tratar una enfermedad determinada, que no existía previamente, y luego vendrán una serie de mejoras incrementales sobre ese producto, que son mejoras en procedimientos, en formulaciones, inclusive nuevos usos de un producto conocido. El costo que tiene en la industria farmacéutica introducir un nuevo producto, una nueva molécula en el mercado y lograr su aprobación de comercialización, se estima hoy que está en el orden de los 2.600 millones de dólares. El presupuesto anual de ciencia y técnica de la Argentina está estimado a valores de 2017 en mil millones de dólares. De esos mil millones el 95% se destina a sueldos y becas. Por otro lado, también los indicadores de I+D en Argentina muestran que el 80% de la inversión en innovación proviene de fondos públicos y el 20% proviene de fondos privados, o sea, tampoco los fondos privados aportan mucho. ¿De qué hablamos cuando decimos formulaciones galénicas? Son un producto activo con excipientes. Esos excipientes son generalmente inertes y en general hacen posible o facilitan la administración del medicamento.

Las pautas sobre las formulaciones y composiciones recogen estas definiciones, pero después tienen una frase que quiero leerles: “lograr tales efectos forma parte de la capacidad habitual de una persona versada en la formulación de productos farmacéuticos, que puede seleccionar de manuales existentes el excipiente adecuado y lograr el efecto deseado”. Después habla de técnicas de formulación, de las mejoras que pueden encontrarse, y dice “las formulaciones y composiciones nuevas, como también los procesos para su preparación, se deben considerar por regla general obvios, teniendo en cuenta el arte previo”.

Estas definiciones entiendo que son simplificaciones de un tema que es muy complejo en la industria farmacéutica, ya que solucionar los problemas para la administración correcta, la eficacia, la estabilidad, la biodisponibilidad de un principio activo, requiere conocimientos y, no siempre, pero puede entrañar una actividad inventiva. Les voy a mostrar unos ejemplos de formulaciones.

**... Mi conclusión sería que si hay un problema
que se soluciona de una manera inventiva
debería ser patentable, y para esto el examen
de fondo debería ser decisivo...**

En el año 74 ALZA Corporation patentó y divulgó unos dispositivos osmóticos que deja entrar fluidos pero no los deja salir. Van entrando los fluidos en el organismo muy lentamente, van disolviendo el principio activo y van saliendo por un agujerito de manera que el efecto de ese comprimido dure 24 horas. Solucionaron un problema: ya no hay que tomar más tres comprimidos si hay un dispositivo osmótico que se puede tomar uno por día. En los 80 aparecieron las primeras formulaciones de polvo seco para inhalación, que fueron desarrollos de Aventis y de algunas otras compañías, donde hubo luego muchísimas patentes que le siguieron. Es una dosificación, una formulación que divide finamente un principio activo en polvo y lo mezcla con excipiente.

Estos dos ejemplos muestran que es posible solucionar problemas de formulación o problemas existentes en la industria de una manera inventiva. Ambos productos han tenido un gran número de patentes en todo el mundo y también en la Argentina.

Mi conclusión sería que si hay un problema que se soluciona de una manera inventiva debería ser patentable, y para esto el examen de fondo debería

ser decisivo. Por ejemplo, qué dicen hoy los examinadores, tenemos una patente, una solicitud de patente que menciona un compuesto A y en otra reivindicación dice tenemos una composición farmacéutica que comprende ese compuesto A más excipientes adecuados. El examinador reconoce la novedad y la actividad inventiva de los compuestos pero dice que la formulación no se puede patentar, que hay que quitar esa reivindicación de formulación porque una formulación era obvia...si cuando presento la solicitud de patentes, si el compuesto es nuevo, ninguna formulación puede ser obvia, ninguna formulación puede haberla conocido el experto de la técnica en el momento de presentación de la solicitud.

En conclusión, no existe una forma de reivindicar una composición o una formulación farmacéutica, por aplicación de las pautas.

... En Europa, en Brasil, en Estados Unidos, los polimorfos sí son considerados invenciones....

El segundo tema que voy a comentarles es el tema de polimorfos, productos sólidos cristalinos, que pueden tener varias formas. ¿Todos los productos tienen polimorfos? No, no todos, algunos sí, ¿se puede predecir la existencia? No, hay que buscarlo, puede que los encontremos, ¿una forma cristalina se puede convertir naturalmente en otra? Sí, se puede, es probable, hay cristales que coexisten en dos formas, que una es estable, la otra no. Depende de las condiciones termodinámicas, de la temperatura, de la presión, y de condiciones cinéticas, que quiere decir la velocidad de enfriamiento, la velocidad de calentamiento de esos cristales. Para dar un ejemplo el grafito y el diamante son formas poliméricas del carbono, ¿se convierten uno en otro naturalmente? Sí, podría ser, pero en condiciones extremas de temperatura y de presión y en millones de años, con lo cual sería muy bueno si todos pudiéramos pasar a tener unas pequeñas fabriquetas para transformar carbono en diamante, pero no lo veo técnicamente muy posible. ¿Qué dicen las pautas sobre los polimorfos?, que el polimorfo es una propiedad inherente del estado sólido, es decir no es una invención realizada por el hombre, sino que es una propiedad de las sustancias.

En Europa, en Brasil, en Estados Unidos, los polimorfos sí son considerados invenciones. Cuando recién empezaron a aparecer en la industria farmacéutica era común que las solicitudes de patentes dijeran “forma alfa del polimorfo tal”. Eso ya no se acepta tampoco en ningún lugar, ahora

lo que se pide es que se defina cuáles son los parámetros de esa forma cristalina, y habrá actividad inventiva si ese polimorfo muestra que tiene un efecto técnico distinto o inesperado. Para probarlo en la solicitud de patente se valoran mucho los ensayos comparativos que muestran las ventajas de una forma cristalina sobre otra. Los polimorfos generan mejoras en la estabilidad, en la forma, en la hidroscofia, es decir si absorben o no la humedad, etc. En general en los países que reconocen la patentabilidad de los polimorfos dicen que si no hay indicios de que una determinada forma cristalina aporte una propiedad, puede reconocerse actividad inventiva. Dos ejemplos, del Boards of Appeal. Uno, polimorfo de atorvastatina, donde había una provisión de una nueva forma cristalina pero no se demostró que tuviera una propiedad o una ventaja inesperada, por lo tanto no se reconoció la patentabilidad y el caso del armodafinil, donde a patentabilidad el polimorfo era *impredecible*, (esa fue la palabra que se utilizó).

**... Las pautas sobre el sistema de patente
han distorsionado la importancia del
examen de fondo...**

Aquí les muestro un gráfico de lo qué pasó con los solicitantes argentinos en polimorfo. Venían de 25 casos al año y en 2017 bajaron a cero. Encontré, buscando patentes de polimorfos, que una empresa argentina, Gador, había presentado un número interesante de solicitudes de polimorfo, ocho solicitudes, las dos primeras en la lista, previas a las pautas, una está concedida, otra está denegada. Luego todas las demás, desistidas. Y también encontré una de CONICET por un polimorfo que también fue denegada.

Las pautas sobre el sistema de patente han distorsionado la importancia del examen de fondo, se ha roto el principio del diálogo que rige en la actividad entre el solicitante y el examinado, el examinador cuestiona, el solicitante presenta sus argumentos de defensa, y el examinador debería responder a los argumentos presentados por el solicitante. No es lo que vemos hoy, argumentamos y volvemos a recibir lo mismo que en la primera acción oficial, el examinador no responde a lo que estamos planteando. Y, por otro lado, no hay una discusión de fundamentos técnicos, se repiten lo que dicen las pautas o se hace mención de los artículos de la ley a los cuales se contrapondría, pero en ningún momento hay un aporte técnico que uno pueda debatir, coincidir o rebatir.

En mi opinión, las formulaciones, composiciones, polimorfos, deberían ser patentables si tienen novedades, si tienen la caracterización adecuada, y si resuelven de una manera no evidente un problema técnico.

Excluirlos de la patentabilidad sin posibilidad de discusión técnica se elimina el incentivo a la resolución de problemas en la industria. A mi entender, las pautas han tenido el efecto contrario al fundamento del sistema de patentes, que es precisamente promover la innovación.

Muchas gracias.



— Ignacio Sánchez Echagüe

Como es tan costoso llevar un producto nuevo al mercado, Argentina debería incentivar las innovaciones incrementales, no las radicales. Sin embargo, y a través de la resolución conjunta y de la interpretación que le ha dado la autoridad de aplicación a la resolución conjunta, estamos en esta situación, claramente contradictoria con los intereses del país.

Ahora bien, existe la posibilidad de brindar otra interpretación a la resolución conjunta, interpretación que debería tener la finalidad constitucional para la cual fue creado el INPI, que es otorgar patentes, no denegarlas. El artículo 17 lo que ordena es la concesión de patentes, obviamente que no de manera indiscriminada, cuando cumplan con los requisitos legales.

En el caso particular de los polimorfos, vemos que la norma prohíbe es la patentabilidad de polimorfos de sustancias conocidas, no de sustancias nuevas. Cuando el INPI lee la solicitud pasa esto por alto y el polimorfo se deniega. Los polimorfos no se conceden porque provienen de una mera identificación o caracterización. Esto la verdad nos recuerda la

discusión entre inventos y descubrimientos. ¿Qué sucede cuando sí hay una intervención positiva del hombre, el hombre transforma materia y/o energía con la finalidad de obtener un polimorfo? Esta transformación de materia o energía no es gratis, no estamos haciendo una mera identificación o caracterización, estamos generando las condiciones necesarias para la creación de un nuevo polimorfo. Por supuesto que en ninguno de los dos casos se conceden los polimorfos.

Enantiómeros, debiste haber explicado qué era un enantiómero, bueno, es un compuesto que en su forma plana no se distingue. La resolución conjunta dice que cuando se divulga el compuesto racémico, las dos manos juntas, en una relación de uno a uno, se considera que se divulga cada uno

**... Un misterio insondable es por
qué incluyeron la frase “salvo que
solucione un problema
de larga data”...**

de los enantiómeros en particular. Lo que la norma manda es que cuando hay una divulgación de los enantiómeros en una relación uno a uno, no se puede patentar ninguno de los enantiómeros en particular. Entonces en teoría llevaría a pensar que aquellas divulgaciones en una relación diferente debería dar lugar a conceder enantiómeros de manera individual (obviamente que estos enantiómeros en particular van a tener que ser novedosos, inventivos y van a tener que tener aplicación industrial).

Las fórmulas Markush son formas de agrupar diferentes elementos que no tienen una denominación común, es decir no podemos estar hablando de los metales, no tienen un nombre común, sí tienen características comunes y es por eso que se los agrupa bajo un tipo de reivindicación particular que se llama Markush.

Este caso es el caso arquetípico de la flexibilización que ha hecho el INPI de la resolución conjunta que dice que los ejemplos tienen que ser representativos de la totalidad del alcance del campo reivindicado ¿A quién favorece esto? ¿Favorece al pequeño inventor que no tiene los medios para llevar a la práctica todos y cada uno de los compuestos que caen dentro de la fórmula Markush, o favorece a quien sí tiene los 2.600 millones de dólares para obtener el nuevo producto? En el caso de los sales, ésteres y otros derivados de sustancias conocidas, ya todos se dan cuenta por dónde

vamos a salir, aquí la norma no permite su patentabilidad, por una parte porque dice que son el mismo compuesto de sustancias conocidas. Es el mismo caso de los polimorfos.

Un misterio insondable es por qué incluyeron la frase “salvo que solucione un problema de larga data”. La verdad hemos abandonado cualquier intento de entenderlo.

Por último, procedimientos análogos, es decir, procedimientos en los cuales la estructura del procedimiento es conocida. Si se sabe que hay determinados pasos para obtener la síntesis de un producto químico, estos

**... uno desearía la abrogación de la
resolución conjunta a efectos de volver a
los viejos estándares que había adoptado
Argentina pre 2012, pero vimos que el
gobierno ha decidido no hacerlo...**

no son concedidos, es decir, no se conceden procedimientos farmacéuticos. Estamos pre-1864. Nuevamente el INPI interpreta los procedimientos análogos como no patentables. No he visto nunca que alguien quiera patentar un procedimiento análogo porque obviamente no va a tener novedad.

Ahora cuando leo esta norma no veo que prohíba la patentabilidad de procedimientos farmacéuticos, sobre todo teniendo en consideración que las reivindicaciones se analizan como un todo, porque no protege cada uno de las etapas o productos de manera separada, si el procedimiento farmacéutico reivindica un paso A, B y C utilizando los productos 1, 2 y 3, pues ese será el alcance de la patente, si alguien hace el paso A solamente no infringe. C.

Conclusión: uno desearía la abrogación de la resolución conjunta a efectos de volver a los viejos estándares que había adoptado Argentina pre 2012, pero vimos que el gobierno ha decidido no hacerlo. Ciertamente existe un espacio para realizar una interpretación más razonable de las pautas que haga posible la concesión de patentes tanto en el ámbito de polimorfos, enantiómeros, fórmulas Markush, las sales, los ésteres, las formulaciones y procedimientos análogos si cumplen los requisitos.

Muchas gracias.

— Pregunta

Sólo enfatizar algunas cosas que fueron señaladas por ambos expositores. La resolución conjunta desalienta el tipo de tecnología que nosotros podemos hacer en Argentina. Alicia mostró unas estadísticas interesantes, con toda la precariedad inevitable cuando uno no tiene todos los recursos, sobre las solicitudes y las patentes farma y cuántas que la mayoría últimamente no han prosperado, y eso es totalmente coherente con las estadísticas generales. El año en el que se presentó el mayor número de solicitudes en Argentina fue 1969, hace cincuenta años, 7.700 solicitudes, y ahora estamos en 3.500, una locura absoluta, en ningún país del mundo pasó eso, tal vez no sé, Cuba y posiblemente Venezuela. Me uno a lo que dijeron los dos expositores para señalar cómo se ha hecho no una política de patentes sino una política de antipatentes.

— Pregunta

Bueno, muchas gracias. Quisiera saber si hay alguna interpretación razonable respecto de los inventos de selección, a todo lo que se habla sobre combinaciones.

**... Acá nunca fueron patentables los
segundos usos farmacéuticos, porque
segundos usos agro sí ...**

— Ignacio Sánchez Echagüe

En la selección lo que dice la norma de manera textual es que una divulgación anterior revela efectivamente todos los compuestos que caen dentro de ella, no importa que tengas ejemplos o no, entonces no hay lugar a invenciones de selección.

Acá nunca fueron patentables los segundos usos farmacéuticos, porque segundos usos agro sí daba, ahí hay un problema de constitucionalidad con respecto al acuerdo ADPIC, el artículo 27 no permite discriminar por área técnica, entonces no te dan nada hoy.

— Pregunta

La verdad que algunas de las interpretaciones que se pueden llegar a hacer de la resolución conjunta están buenas. Yo espero que derogen la norma pero la verdad es que hay que intentar encontrarle la vuelta. En particular de las Markush están llegando algunas interpretaciones por parte del

INPI. Digamos, se han concedido algunas patentes donde no han pedido explícitamente que se limite a lo ejemplificado, son casos contados y creo que dependen un poco también del examinador que lo esté mirando. Y con lo que mencionabas recién del tema del ADPIC y de la discriminación entre distintos campos tecnológicos, a mí siempre me llamó la atención que aparecía una vista que decía “bueno, esto vimos que se concedió en Europa por ejemplo, entonces si lo podés adaptar a la patente europea te lo concedemos, pero aclárame que los compuestos no son para uso terapéutico”, o algo por el estilo, lo cual es bastante cuestionable me parece a mí. No sé cuál es la opinión de ustedes al respecto, pero son cuestiones que yo personalmente considero que van definitivamente en contra del ADPIC.

— **Ignacio Sánchez Echagüe**

Totalmente de acuerdo, por suerte sí hemos empezado a ver brotes verdes de Markush, pero la verdad que no son verdaderas Markush. Lo que pasa es que no debería ser una excepción, la norma lo que ordena es otra cosa.

**... Conozco el argumento del principio de
no degradación, lo que pasa es que este se
aplica al plazo de entrada en vigencia
del ADPIC...**

La discusión debería ser pura y exclusivamente técnica, hasta dónde podés ampliar la Markush y hasta dónde no. La carga de demostrar que nos excedimos en el alcance de la Markush es de la administración. Ella debe brindar razones técnicas sobre por qué determinados compuestos caen fuera de la ejemplificación razonable.

— **Mónica Witthaus**

Una pequeña pregunta. ¿No será que al no otorgarse los segundos usos se está violando el TRIPS en cuanto a la cláusula de no degradación?

— **Ignacio Sánchez Echagüe**

Conozco el argumento del principio de no degradación, lo que pasa es que este se aplica al plazo de entrada en vigencia del ADPIC. Yo entiendo que el considerar a los segundos usos como materia no patentable directamente va en contra del 27 del ADPIC porque no permite esa exclusión. La verdad

que no encuentro razón para justificar la exclusión de los segundos usos, muchísimo menos cuando utilizás la fórmula suiza, que ahí tampoco entrás en métodos de tratamiento, de vuelta, es una decisión bastante bastante cerrada a lo que es el texto de la resolución conjunta. Me parece que no nos podemos escapar de esa interpretación.

— **Alicia Álvarez**

Le agregaría algo a esto: la ley 111 preveía la patentabilidad de las nuevas aplicaciones de medios conocidos, y todos los usos y las aplicaciones de medios conocidos eran patentables. No hay nada en la ley que impida la patentabilidad de los segundos usos pero estas resoluciones del INPI han eliminado la posibilidad de patentar usos en cualquiera de las formas o versiones que queramos presentar.

**... La resolución conjunta debería ser
reinterpretada de una manera más lógica
y razonable, y eso lo podemos
hacer ahora...**

— **Pregunta**

Yo querría hacer una reflexión sobre todo lo que se estuvo hablando, y sobre el tema de lo frustrante que es para todos los profesionales, sobre todo los técnicos, y creo que también para los examinadores, es no poder entrar en una discusión técnica interesante y enriquecedora para la profesión, como sucede en otros países, es decir, uno cuando ve la tramitación en Estados Unidos y en la Oficina Europea, por señalar oficinas de máxima excelencia, se encuentra con unas discusiones sumamente interesantes y que dejan además una enseñanza sobre cómo manejar determinados temas, y bueno, yo aspiro a que esto se revierta.

— **Ignacio Sánchez Echagüe**

Cuando decimos que esperamos que esto se revierta, obviamente estamos haciendo referencia a la derogación de la resolución conjunta. Pero mientras tanto hay cosas que podemos hacer, de vuelta. La resolución conjunta debería ser reinterpretada de una manera más lógica y razonable, y eso lo podemos hacer ahora.

— **Pregunta**

Yo creo que está dando vuelta la pregunta capciosa del millón. Estamos hablando de una resolución tripartita que todos estamos esperando que cambie. Todos esperábamos que el actual gobierno la cambiara y que adoptara el PCT y nada pasó. Siempre le echamos la culpa a cuestiones políticas de la anterior administración, con la cual había que bombardear la concesión de patentes farmacéuticas y bioquímicas que estábamos obligados a adoptar por el TRIPS, pero la cuestión es que nada hemos hecho, entonces estamos hablando de extender la interpretación de una resolución tripartita para morigerar sus efectos y darle interpretación. Pero estamos evitando ir al nudo del problema, que es directamente atacar esta resolución, ¿y por qué no lo hemos hecho hasta ahora?

— **Ignacio Sánchez Echagüe**

Porque el INPI es inteligente, cuando te deniegan la solicitud por un polimorfo no citan la resolución conjunta. La esconden y te aplican todo el razonamiento detrás de la resolución conjunta y cuando vamos a Tribunales, tenemos que pelear contra los argumentos y las normas citadas, ellos responden: “mire, yo acá no la apliqué, vea la denegatoria, no está aplicada en ningún lado”.

— **Pregunta**

¿Y si probás que el artículo 4° lo cumpliste?

— **Ignacio sánchez echagüe**

Correcto, en algunos casos se probó que se cumplía con el artículo 4° y eventualmente algunas patentes se concedieron, pero son casos particulares en los cuales no estuvo en juego la constitucionalidad de la resolución conjunta entonces no tenemos oportunidad de que ningún juez declare la inconstitucionalidad de la resolución. Hay un caso judicial, que es el caso que lleva KM en contra de la resolución conjunta, pero dudo que lo vea resuelto en algún momento de mi vida, está un poco lento el trámite.

— **Mónica Witthaus**

Muchas gracias por asistir a este panel y seguimos al almuerzo.

Viernes 30 de agosto

MODIFICACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN, CADUCIDAD POR FALTA DE USO Y NULIDAD: ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS A LA FECHA Y PERSPECTIVAS A FUTURO

Moderador**Marcelo O. García Sellart. (Bertón Moreno+Ojam. Argentina)****Panelistas****Carlos M. Gallo. (Director Nacional de Marcas. INPI. Argentina)****Juan M. López Mañan. (Marval, O'Farrel & Mairal. Argentina)****Eduardo L. Mazzuchin. (R. A. Durán & Asociados. Argentina)****Marcelo G. Sellart**

Pasó un año y medio desde el dictado del DNU, pasaron varias normas de transición, ya tenemos el esquema normativo definitivo y ahora cabe analizar qué hemos logrado, qué falta y cómo funciona el nuevo sistema. Para eso lo que tenemos es la participación de tres colegas: Eduardo Mazzuchin, socio del Estudio Durán, Juan Lopez Mañan, socio del Estudio Marval, O'Farrell y el director de marcas, el doctor Carlos Gallo. Con ellos vamos a trazar la hoja de ruta de la nueva normatividad, que busca simplificar y desburocratizar el sistema de concesión de marcas a través del sistema de resolución de oposiciones. La pregunta para mis queridos copanelistas es: ¿Lo hemos logrado? Eduardo

Eduardo Mazzuchin

Hoy podemos decir que estamos en un proceso intermedio. No ha llegado a la última instancia de resolución de oposiciones. Por eso la evaluación que vamos a hacer es una evaluación media e incipiente y hasta ahora



el resultado es regular. Lo que yo creo haber percibido es que cuando el Ministerio de Modernización tomó el tema de marcas, habrá visto quizás que tenía un largo trayecto compuesto quizá por dos años. Un año hasta la fecha de publicación y el segundo año es aquel que tenía solicitante y oponente, de acuerdo a la resolución, para llegar a un acuerdo. Si no se producía ahí, se desataba la posibilidad de instancia judicial, y esa instancia judicial también llevaba a la demora en la ejecución muchos años y un sistema costoso para aquel que solicitaba la marca y aquel que tenía que emprender contra oposiciones que podían ser consideradas fundadas o no. El tema es que a mí me parece que faltó analizar un primer aspecto, que es el primer año de circunstancia, porque no es normal que tengamos hoy en día un atraso de cinco meses en la publicación y no sería normal tampoco que tardemos siete meses en notificar una oposición. Ese proceso creo que podría haber sido enfocado por Modernización mediante aspectos como la digitalización para acortar los plazos y para que, aquellas marcas que usaran sin oposiciones, también tuvieran una oposición inmediata mucho más rápida y que favorecía el registro de intangibles para el público. Me parece que Modernización se enfocó en el segundo año exclusivamente

En Argentina éramos originales pues teníamos un sistema único para resolver las oposiciones pero actualmente la situación no es mucho mejor.

Con todas las pautas y los pasos que hay que realizar, el nuevo sistema sigue siendo un sistema engorroso. La diferencia es que aquí el actor era el oponente cuando antes el actor era el solicitante. No obstante eso, creo que en este caso nosotros perdimos la oportunidad de asemejarnos a los demás sistemas que en países vecinos funcionan acertadamente. Tenemos otra alternativa que nos lleva a presumir que esto implicará también una demora adicional en cuanto a la resolución de los sistemas de oposiciones. Hay un montón de elementos de notificaciones que tienen que cursar, y eso toma tiempo. Ahora, estimo que todas aquellas oposiciones en las cuales ha habido ratificación, contestación o se ha llegado a un dictamen definitivo del INPI donde era fundada o infundada la oposición, evidentemente quien no salga airoso de ese dictamen, o quizás las dos partes recurrirán a lo que sea el recurso directo. Creo que ahí se van a multiplicar los casos.

Por otro lado nuestro periodo de oposición es de 30 días, 30 días corridos, evidentemente es muy poco el tiempo. Generalmente en los otros países en los cuales vos podés presentar oposiciones con fundamento y oposiciones en las cuales podés verificar todo, tenés plazo de 60 días. Quizás tomar ese mecanismo en el cual uno pudiera tener 60 días y hacer una presentación fundada en la cual el INPI solamente correría un traslado de esa oposición al solicitante y de ahí poder hacer un dictamen, creo que hubiese reducido mucho todo este sistema de posibilidades, al menos ese es mi primer enfoque.

— **Marcelo G. Sellart**

Doctor Gallo, ¿quiere hacer un comentario ahora o vamos viendo los temas que fue planteando Eduardo a lo largo de la presentación?

Carlos M. Gallo

Hay muchos planteos que son comentarios relevantes, porque vienen de alguien que está en la práctica diaria de esto, pero hay veces que desde adentro de la administración se toman decisiones que los administrados no conocen, entonces parece que se trata de una decisión tomada por las apuradas y en realidad no es así. Acá Eduardo señaló tres cosas. En primer lugar, dijo algo respecto de demora en los plazos para publicar, para el principio y todo eso, incluso para estudios de fondo. Todo eso se tratará más

adelante. Respecto de las oposiciones y la simplificación, es cierto que se eligió un camino determinado, pero es cierto que los principios de hacerlo más simple, más rápido lo exigían así. En ese sentido nos pidieron que simplificáramos el trámite todo lo posible, que aceleráramos los trámites, y acá había dos cuestiones, más allá de la demora que pudiera haber habido al momento del estudio de fondo, porque recién después del estudio de fondo con la notificación de las vistas y oposiciones ahí empezaba el plazo anual, me voy a referir de ahí en adelante. Está en primer lugar el plazo de un año y después el plazo judicial. El plazo de un año es un plazo que se estableció, yo no recuerdo antes de la 22.362. En la 3975 no recuerdo si era un año o no.

— **Marcelo G. Sellart**

Doctor, no habíamos nacido en la 3975.



— **Carlos M. Gallo**

Bueno, pero hay gente que cuenta esto. La 22.362 es una ley del año 80, 81. En ese momento tal vez lo mejor que había era un télex o un fax, con lo cual el ida y vuelta de una negociación entre solicitante y oponente, muchas veces era de un solicitante, de Francia, y un oponente de Estados Unidos, por ejemplo. El INPI le decía al solicitante “tuvo una oposición”, entonces el agente del francés, de Argentina le escribía al agente del francés en Francia diciéndole “Tuvo una oposición”. El agente del francés de Francia le escribía en el mejor de los casos al cliente y en el peor de los casos al estudio que maneja los asuntos del cliente que a su vez le escribe al cliente diciendo “tuvo una oposición”. El cliente decía ¿Qué

hacemos? Con toda la cadena de vuelta, se volvía, podemos ofrecer esto. Ofrezcan. De ahí iba a la otra parte. La otra parte también, al agente de la otra parte que a su vez le escribía al agente de Estados Unidos que a su vez le escribe al estudio, que a su vez le escribe al cliente. Todo esto por carta. Hoy los plazos son instantáneos, hoy tenemos e-mail. Cuando yo empecé en la profesión, en la segunda mitad de los 90, se dudaba del mail. “No, no, mandale un mail, pero también escribible una carta”. Hoy la carta no se manda más, hoy es todo mail, hoy es todo instantáneo. Entonces todo ese *delay* en las idas y vueltas ya no existe. Podíamos acortar ese plazo. Entonces en primer lugar se pensó en acortar ese plazo de un año que era bastante largo. Tres meses impresiona como prudente. Después era el ¿Cómo hacemos para acortar un juicio que en promedio dura cuatro años? Y promedio porque había juicios en los que pedían oficios y exhortos diplomáticos a Bangladesh para mostrar que tenían marca registrada, probar que no tenían la menor relación con el asunto, y demoraban siete u ocho años para ver si una marca se confundía con otra.

... Hoy los plazos son instantáneos...

Este creo que era el único sistema así en el mundo, entonces este sistema había que cambiarlo. Era necesario que, como en casi todas partes del mundo civilizado, fuera el INPI o la oficina de marcas, la que resolviese la oposición, y a partir de ahí teníamos una doble posibilidad: La primera era antes el solicitante tenía que iniciar el juicio porque si no la marca iba al abandono, y dos, esto se podría pasar directamente al oponente y el oponente era quien tenía que iniciar el juicio de oposición fundada bajo apercibimiento de declarar el abandono de la oposición. Lo único que íbamos a tener era queja de los oponentes cuando antes teníamos queja de los solicitantes, nada más. Entonces a partir de ahí dijimos: “Esto tiene que tener una solución administrativa”. La solución administrativa fue “hagamos como lo hace el resto del mundo”, como vos señalaste, oposición, comprueba que se acompañe un traslado, respuesta prueba que se acompaña y resuelve el INPI. Después de 120 años de tener un sistema judicial, que dio lugar a una jurisprudencia riquísima con reconocimiento de marcas notorias, marcas de hecho, circunstancias adjetivas, un montón de cosas que no estaban en la ley hubo la posibilidad de cambiar y trabajar como el resto del mundo. Era demasiado disruptivo hacer el sistema totalmente administrativo, entonces

se optó por un trámite mucho más simplificado que rememorara un poco el trámite judicial sin serlo, donde básicamente también se ampliara la oposición con la prueba, se contestaran con la prueba, si había alguna otra cosa que probar, una mini etapa de prueba, una posibilidad de exponer los argumentos sobre lo que había dicho el otro y resolver. No es tan complicado, no es un juicio, y lógicamente existe la posibilidad de la revisión judicial. Nosotros creemos que estamos en un momento de transición, no es posible todavía decir cómo funcionó o cómo va a funcionar, porque también tienen que tener en cuenta que no es solamente esto de lo que nos estamos ocupando en el INPI. Estamos trabajando en todo el proceso de registro de marca, estudios de fondo simplificado, estudios de forma simplificados, en publicaciones automáticas, en notificación electrónica. Estamos cambiando el procedimiento de punta a punta.

A todo esto, además hay que agregar la incorporación del expediente electrónico en marcas y la despapelización que también requirió y sigue requiriendo un montón de desarrollos de sistemas y capacitación de la gente y de cambios en la manera de trabajar. A eso agreguémosle una constricción presupuestaria que es pública. Todas estas cosas han ido impactando de una u otra manera como para hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos y de la mejor buena fe posible.



Juan López Mañan

Me quiero centrar en lo último que dijo Carlos. Estamos todos de acuerdo que los fundamentos del DNU es innegable que el sistema marcario

argentino necesitaba un lifting. El problema de falta de recursos en el INPI no es nuevo y si miramos la cantidad de marcas que se venían presentando año a año, vemos que hay un crecimiento quizás vegetativo pero que es un crecimiento al fin, que es la línea azul. Y la línea roja muestra la caída en la cantidad de concesiones a partir de 2016, una caída grande. Entonces uno puede empezar a pensar qué incidencia tuvo el DNU en estos resultados, y lo que primero vemos es que el DNU acá no tuvo nada que ver, las demoras venían de mucho antes.

... el punto es que el INPI no estaba en las mejores condiciones para encarar un cambio tan significativo y profundo como el que quisieron implementar y el que están tratando de poner en marcha...

Hicimos en el siguiente gráfico, vemos la demora. La línea roja es el plazo, los tiempos que tarda el INPI hoy en conseguir una marca que no tiene oposiciones. Entonces uno empieza a buscar un poco dónde es la génesis de este problema, y este es antes del DNU claramente. Entonces indagando un poco, vemos que en el 2017 el INPI puso fin a un plan de productividad y sufre de ausentismo crónico. Entonces, el punto es que el INPI no estaba en las mejores condiciones para encarar un cambio tan significativo y profundo como el que quisieron implementar y el que están tratando de poner en marcha. Y lo que muchos sabemos es que detrás del DNU sí vino una promesa de que iba a haber recursos para ello. Pero todos sabemos, quizás algunos son chicos, que en 2018 hubo una crisis y el ex ministro de economía en su momento prohibió la contratación de personal nuevo en la administración pública nacional. Entonces teníamos un cóctel explosivo que los resultados los vemos hoy y que realmente digamos la tarea que tiene el INPI por delante es ciclópea para resolver estas cuestiones sin recursos. No estoy diciendo nada nuevo. El doctor Gallo también manifestó que hay un tema de recursos, así que sería deseable que para no seguir ahondando estos atrasos que estamos viendo, tanto en concesiones, publicaciones, notificaciones, que el INTI cuente con mayores recursos para resolver esta problemática que tiene hoy.

— Carlos M. Gallo

Lo de la limitación de los recursos ya lo había mencionado antes y está publicado en los decretos, así que eso no es novedad. Lo que sí podemos decir es que la demora ha generado dos cosas: una menor cantidad de expedientes resueltos por mes, y a la vez, una ampliación del atraso. Esto no es solamente plan de productividad, sino que también mencioné el expediente electrónico, y que desapareció el papel. Todo eso hace que lo que para antes un analista era agarrar un expediente, leerlo, estudiarlo, y decidir si concedía o corría una vista o no, hoy están trabajando a dos pantallas a veces con cosas que están en el expediente, que es parte papel y parte electrónico, no siempre está todo, y demora mucho más en hacer el mismo estudio. Y, además, como toda transición y proceso hay que adaptarse, hay que capacitarse, hay que ir solucionando los problemas de sistemas que se van presentando. Realmente el equipo de la gente es espectacular, y se pone al hombro todo y en la medida de sus posibilidades hace lo posible. ¿Cuál es el tema? Sabiendo de estas limitaciones, dijimos: “bueno, ¿cuál es el principal problema por el que se nos reclama?” Que haya una demora en las marcas que tienen problema no es novedad. Nadie reclama por una demora a una marca que tiene problemas. La gente reclama porque solicitó una marca en febrero del 2018, se publicó, no tuvo ninguna oposición, no tiene problemas y todavía no se estudió. Sabemos que tenemos muy pocos analistas, pero al solicitante casi dos años le afecta mucho. Entonces dijimos: “bueno, solucionemos eso como podamos”. Se desarrolló un sistema de estudio simplificado de fondo para apuntar a reducir el atraso y después en la medida de las posibilidades que quede, para estudiar las marcas nuevas que no tuvieron oposición en forma más sistemática. Básicamente lo que hace es listar las solicitudes de marcas nuevas que fueron publicadas y no tuvieron oposición, entre una determinada fecha, a ese listado se le corre en bloque una búsqueda de antecedentes porque la gran mayoría de las vistas son por 3A y 3B, y con base en los antecedentes, el analista que está trabajando con esa lista, excluye de ese listado las que tuvieron antecedentes idénticos o muy parecidos. Sacarlas no es denegarlas, es relevarlas para estudio humano. Y las que quedan en pantalla tienen que analizar el resto de los artículos. Recordemos que no tuvieron oposición y no tuvieron antecedentes relevantes, entonces básicamente mirando el signo y la clase, puede ver si es descriptiva, si es de uso común, si es el nombre de una persona, si es el nombre de un país, etc., para separarlas

también para consideración por un analista. Y ese resultado que queda, que es entre el 50% y el 60% del listado original de sin problemas, se puede conceder en bloque directamente, ¿por qué? Porque no tuvo oposición, no tuvo antecedentes y hubo un analista revisando que en primer lugar aparentemente no violaba ninguna norma. ¿Es un sistema más masivo? Sí. ¿Puede haber algún error? Sí. Pero hemos visto un poco chequeando todo esto que el error es casi despreciable.

**... en un mes, la dirección estaba
concediendo por el sistema tradicional
3.000 marcas, y acá en ocho días hemos
conseguido 8.229...**

Fíjense que ayer conseguimos 1.374 marcas por esto, y en estos ocho días conseguimos 8.229 marcas sin problemas, digamos. Para que se pongan en línea en un mes, la dirección estaba concediendo por el sistema tradicional 3.000 marcas, y acá en ocho días hemos conseguido 8.229, faltan las de hoy. La cantidad de los analistas cada día es la columna del medio. Más o menos cada analista por día está concediendo un poquito más que 300 marcas y esto permitió que en estos ocho días ya limpiáramos noviembre del 17, diciembre del 17, enero del 18 y febrero del 18, cuatro meses. Se está trabajando en marzo, abril y mayo del 18. Tengan en cuenta que no es todo el universo de marcas porque no entran las figurativas, no entran las que tuvieron oposiciones.

La idea es que de acá a fin de año hayamos podido solucionar todo el atraso respecto de marcas sin problema que es lo que más le preocupa a la gente.

— **Eduardo Mazzuchin:**

Sí, perfecto. Evidentemente es una muy buena noticia y con esto un poquito zanja ese dato inicial donde teníamos que acortar todo esto, que es una parte muy importante y que favorece al administrado.

— **Juan López Mañan**

¿Qué opina la gente del sistema? Yo creo que las asociaciones internacionales y los titulares de marcas siempre vieron con cierta extrañeza el sistema de oposición que teníamos, por lo burocrático, lo

caro, lo largo, y en los papeles, en lo formal, la verdad que la recepción del nuevo sistema cuando salió el DNU fue muy bien recibida. Obviamente es un compás de espera que quizá se demoró un poco más de lo esperado, porque desde enero a noviembre, cuando el sistema finalmente empezó a funcionar, quizás la buena recepción que hubo del nuevo sistema se fue convirtiendo en cada vez más preguntas.

— **Eduardo Mazzuchin**

El tema es que esto haya afectado los casos antiguos. Los clientes dicen: ¿Cómo es que no me avisaste, no me dijiste? Aunque uno haya hecho una comunicación cuando salió este sistema y haya enviado todos los cambios, con todo el explicativo si ese mail tiene más de dos carillas el cliente no lo lee, no lo mira, dice “llámame y explícame”. Esto es lo que te mandé hace un año y medio atrás cuando salió. Entonces quizá una de las principales situaciones como usuarios del sistema es que tenemos que adecuar esas viejas situaciones. Por otro lado, el estudiar todas esas viejas solicitudes nos ha generado nuevos trabajos, para lo cual estaríamos agradecidos.

**... Aunque uno haya hecho una
comunicación cuando salió este sistema y
haya enviado todos los cambios, con todo
el explicativo si ese mail tiene más de dos
carillas el cliente no lo lee, no lo mira, dice
“llámame y explícame”...**

— **Carlos M. Gallo**

Entiendo los cambios, entiendo lo que es para los clientes. En cuanto a lo que acabás de decir, Eduardo, respecto a aplicación de casos viejos es un número cerrado, es un universo acotado y a partir de ahora eso no crece más, así que eso se va a ir solucionando como se viene solucionando. Este es un proceso que vamos desarrollando por etapas, así que probablemente esta primera etapa de oposiciones sea una cosa medio artesanal, mixta, pero lo cierto es que esto estaba previsto por el volumen como para 20 resolutores o resolutores de oposiciones o analistas de oposiciones, llámenlo como quieran.

Ahora por un lado se manifiesta una crítica por el atraso, que además juntó trabajo para sacar, pero por otro, me han criticado porque estamos

trabajando y notificando mucho, gente de esta misma sala. Entonces es curioso que por un lado digan “No, pero qué barbaridad, qué atrasados que van, no sé cómo van a hacer con esto” y por otro lado digan “no, no me notifiquen todos los días porque yo no puedo trabajar”.

Y en el medio tenemos dificultades para administrar los cambios. Antes podía haber un cambio en un área, ahora estamos atacando 25 cambios a la vez y eso es muy difícil. Entonces estamos haciendo todo lo que podemos, igual sabiendo que es un tema de transición, porque cuando esto esté pulido y aceitado, esto va a estar resuelto.

— **Marcelo G. Sellart**

Justamente ahora vamos a dar los números.

— **Juan López Mañan**

Estos son datos oficiales. Todo el mundo sabía que las cantidades de oposiciones que se estaban presentando en los últimos cinco o seis años venía a la baja. Lo que es interesante este gráfico, lo que muestra, es la incidencia que tuvo el DNU. Todavía creo que es bastante prematuro saber si efectivamente el DNU tuvo un efecto disuasivo en la cantidad de oposiciones, pero lo que es cierto es que hoy estamos frente a un número muchísimo más bajo que el año pasado y años anteriores.

— **Eduardo Mazzuchin**

El tema es que el DNU evidentemente viene a resolver todo el ámbito judicial. Y la estadística lo que muestra es que no eran tantos los casos que implicaban la llegada a una acción judicial. La última estadística de iniciación de demanda muestra que de 235 casos digamos en un 30% se llegaba a una solución previa a una sentencia. No era tan grave la situación de demanda.

— **Carlos M. Gallo**

Si bien es cierto que la cantidad de demandas iniciadas era muy baja respecto a cantidad de solicitudes presentadas, no es menos cierto que la cantidad de marcas que iban al abandono eran el 15% del total de las solicitudes presentadas, y era el 95% o más de las oposiciones no retiradas. Ahí vieron que había bajado la cantidad de oposiciones porque antes era muy barato y muy fácil oponerse con cualquier fundamento porque cortaba y obligaba al

solicitante a iniciar la demanda, si no iba al abandono. En realidad lo que se apuntó con esto es a evitar esos abandonos de los pequeños empresarios. Los emprendedores tuvieron conciencia del valor que tiene tener una marca registrada y no pensaron, como muchos pensaban, que el sistema estaba armado para que no pudieran solicitar marcas. Porque el solicitante que con gran esfuerzo pedía una marca, se le oponían con cualquier argumento, incluso sin ningún sentido, y tenía que gastar fortunas, meterse en un juicio de ocho años para conseguir remover eso, por más que tuviera excelentes posibilidades, lo que hacía era llevar su marca al abandono, la uso sin registrar y nunca más en mi vida presento una marca. Entonces esto vino a solucionar no solamente el tema de las oposiciones llamémoslas no tan fundadas, sino también a darle fe a los solicitantes y a cambiar un poco la cultura de Argentina del valor que tiene la marca registrada. Por eso no es un universo de 235 marcas, es un universo de 10.000 solicitudes lo que esto viene a solucionar.

**... la uso sin registrar y nunca más
en mi vida presento una marca...**

Esto es para que tengan una idea cómo fue impactando. Esas fueron las que se intimaron mes a mes. En enero y febrero no hubo intimaciones. La tercera columna son las oposiciones mantenidas de aquellas que se intimaron a mantener. Ven que está un poco desfasado porque generalmente 15 días hábiles son tres semanas, más la notificación del armado de boletines es una semana más. Esto quiere decir que del 70% de las oposiciones que es un porcentaje enorme, no fueron mantenidas. Probablemente en estos expedientes a fin de noviembre o en diciembre ya tengamos las primeras resoluciones de oposiciones, antes de fin de año.

Así que bueno, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Por ahí están sentados los resolvedores de oposiciones.

— **Marcelo G. Sellart**

Vamos ahora a los desafíos.

— **Juan López Mañan**

Yo creo que el principal desafío del INPI hoy es que hay un 31% de los casos de oposiciones que fueron mantenidas, que traducidos al día de hoy son

3.000 casos. Si hay seis resolutores que están acá en la sala, felicitaciones y fuerza en el trabajo que les toca por delante. Más o menos cada uno tiene que resolver 500 casos, y si nos retrotraemos al otro gráfico que habíamos mostrado antes, en el 2018 y 2017 la justicia ingresaron 250 casos por año, con 11 juzgados y 22 secretarías, entonces la verdad que ahí, de vuelta es un tema de recursos. No nos olvidemos que estos seis resolutores están en una fase de aprendizaje, con lo cual vamos a tener que tener mucha paciencia en esta etapa inicial. Si a eso le agregamos que la misma ley obliga el INPI a tratar a todas aquellas oposiciones que no fueron mantenidas, que se convierten automáticamente en llamados de atención, vamos a estar recargando aún más la tarea del INPI y quizás la pregunta que hay para hacerle al doctor Gallo es qué criterio va a adoptar el INPI con estos llamados de atención, si va a ser un criterio estricto como el que existía antes con los llamados de atención clásicos, o si va a haber un criterio más laxo que obligue a los examinadores a mirar detenidamente un llamado de atención.

... ¿Cuál es el tema de los llamados de atención?...

— Carlos M. Gallo

Estos seis examinadores no son examinadores de fondo, no son los que van a estudiar el llamado de atención. El sistema es medio automático, si no se pagó la tasa, ya se sabe que no fue mantenida, es un dato objetivo del sistema. Entonces se transforma en llamado de atención, se va a publicar para dar la posibilidad de “no, yo pagué, hay un error de sistema” y poder volver atrás. Ahora, si queda firme esa conversión en llamado de atención pasa a lo que sería segundo estudio, porque acá viene de una vista de oposición anterior y entra en el estudio de fondo tradicional ¿Cuál es el tema de los llamados de atención? Y acá tengan presente esto. La oposición que se transformó en llamado de atención, no necesariamente se tiene que basar en una marca confundible de la misma clase para los mismos productos o servicios. El artículo 4° es mucho más amplio, es para oponerse al registro de una marca, solo basta un interés legítimo, con lo cual el fundamento de una oposición puede ser cualquiera.

El estudio de fondo se va a seguir haciendo como se hacía. Lo que dice la ley es “el 3a y el 3b, marcas idénticas o similares para los mismos productos

o servicios” a mí no me vengán con otras clases, salvo que sea una marca extremadamente notoria. Entonces se va a seguir aplicando el mismo criterio estricto, y tengan en cuenta que no se va a dar traslado del llamado de atención.

— **Marcelo G. Sellart**

Primera pregunta: ¿no hay plazos para ampliar fundamentos de un llamado de atención, porque esto ya está fuera del procedimiento de resolución de oposiciones? Segundo, ¿los examinadores van a ver todos los llamados de atención para ver cuál descarta y cuál hace propio? Y el que hace propio no se va a correr traslado de ese llamado de atención como llamado de atención, sino que se corre una vista porque es el examinador que hace suyos, de alguna forma, los argumentos del llamado de atención. ¿Entendimos bien?

... Ahora, según lo que dice la norma, es que más allá de que vos tengas la posibilidad de mantener ciertas clases para que la oposición siga vigente, necesariamente la tasa la tenés que pagar en todas...

— **Carlos M. Gallo**

Entendiste muy bien. En primer lugar, plazo. No hay un plazo para ampliar o no ampliar un llamado de atención. Un llamado de atención es como un manifiesto que cualquier ciudadano le puede hacer a cualquier autoridad administrativa. Segundo, hay un plazo tácito, que es si yo ya resolví no me podés ampliar un llamado de atención anterior. Y por el principio de adquisición, todo lo que está en el expediente va a ser visto. Yo tengo muy buenos examinadores de fondo. Esa gente lo que hace es estudiar el expediente, va a estudiar el llamado de atención, va a estudiar cualquier cosa que esté en el expediente.

— **Eduardo Mazzuchin**

El gráfico muestra que nosotros tenemos una exclusividad que es la tasa de mantenimiento. Los demás países citados ahí no la tienen. Si fija una tasa que también es más cara que los países de la región. Esto evidentemente al cliente local lo afecta, y en algunos casos de forma bastante importante. Y hay un punto, dentro de los aranceles, el punto 192, que habla del pedido

de suspensión de un trámite. Ahora, según lo que dice la norma, es que más allá de que vos tengas la posibilidad de mantener ciertas clases para que la oposición siga vigente, necesariamente la tasa la tenés que pagar en todas. El tema será si yo corro el riesgo de no pagar en todas las demás clases, automáticamente eso se transforma en un llamado de atención. La pregunta es qué posibilidades tendríamos de tener algún tipo de certeza en el cual yo no pague la ratificación en las clases que consideremos como marcas de defensa, y que después ante una resolución de oposición fundada pueda hacer sopesar eso en el resto de las clases.

— **Carlos M. Gallo**

Son casos hipotéticos futuros porque todavía no se planteó nada de esto, así que estamos haciendo estimaciones.

— **Marcelo G. Sellart**

Presupuestariamente ya tenemos que hacer estas estimaciones.

— **Carlos M. Gallo**

Bueno, pero yo no podría pronunciarme oficialmente sobre un caso en abstracto, que todavía no está planteado, así que lo único que puedo hacer es estimaciones académicas sobre esto. A ver, si hay una marca, dos marcas que sean similares, Pajarito pedida en cinco clases y se opone Pajarón. No sé si son confundibles, similarmente confundibles, se analizará en el caso, pero cinco solicitudes. La marca Pajarón en verdad es raro que se dedique a las cinco. Puede estar en una o en dos, y las otras pueden ser de defensa. Entiendo que esto es lo que vos me estás planteando. ¿Qué pasaría si presentadas las oposiciones en la cinco se mantuviera una o dos y en las otras se pidiera una reserva? Bueno, en ese caso, al INPI lo que le interesa evitar es que el mismo conflicto se resuelva de una manera en la oposición y de otra manera que digan que son confundibles en una clase e inconfundibles en la otra. Hay circunstancias objetivas, que si es de uso común, si no es de uso común, si los productos son de mayor o menor valor, 100 consideraciones a hacer, así que lo que se resuelve en una clase, no necesariamente se resuelve en la otra.

— **Marcelo G. Sellart**

¿Pero tiene la exigencia del pago de la tasa?

— **Carlos M. Gallo**

Es una solicitud de reserva a pedido del interesado, tiene que pagar la tasa.

— **Marcelo G. Sellart**

Vamos a pasar un poco en limpio la hipótesis. Múltiples oposiciones, de las múltiples oposiciones se rectifican solo algunas, las otras quedan transformadas automáticamente en un llamado de atención, entonces la hipótesis de trabajo es: en esas que se transformaron en llamado de atención, si puedo pedir la reserva del expediente, fundando la reserva en el hecho, y pagando la tasa de reserva fundada en el hecho de que podría haber resoluciones contradictorias entre la decisión de confundibilidad o inconfundibilidad en las oposiciones ratificadas respecto de aquellas que van a ser analizadas por el examinador en el examen de fondo, que el pedido de reserva tiene que ser fundado y que el INPI no está obligado pese al pago de la tasa de reserva, a conceder automáticamente la reserva, sino que quedará a criterio de cómo se expusieron los fundamentos para pedirle la reserva ¿Es correcto?

**... el pedido de reserva tiene que ser
fundado y que el INPI no está obligado
pese al pago de la tasa de reserva, a
conceder automáticamente la reserva...**

— **Carlos M. Gallo**

Es correcto, y una cosa más, hay un interés, no es solamente el interés de ustedes. Tengan en cuenta, supongamos que en las oposiciones se va a declarar que es infundada la oposición, supongamos, y que las otras dos o tres que no mantuvieron, el INPI, el examinador de fondo las considera confundibles. Si fuera así, el INPI estaría en posibilidad de ser demandado por denegatoria de marca en tres juicios, y en el otro no. Es decir, el INPI quiere tener decisiones coherentes en todos los casos similares.

— **Eduardo Mazzuchin**

Solamente una pregunta. Estuviste hablando del tema de que las oposiciones evidentemente no ratificadas mostraban que había una falta de interés en el oponente, que eso se transformó en una llamada de atención, y que tenía que estar exclusivamente fundado para ser tenido en cuenta. ¿Cuál es el

criterio del INPI con aquellas oposiciones que son ratificadas, fundadas y no hay contestación del solicitante? ¿Existe también una consideración para entender que el solicitante tiene una falta de interés?

— **Carlos M. Gallo**

No. Un desistimiento nunca se presume, una falta de interés nunca se presume. De hecho, qué tan interesado está que presentó una solicitud y pagó la tasa. No puedo presumir que hay un desinterés.

— **Eduardo Mazzuchin**

¿Qué sucede si en esa ampliación el oponente plantea la falta de interés legítimo y no hay respuesta de la otra parte?

— **Carlos M. Gallo**

Se analizará.

**... la verdad es que el haber adoptado el
recurso directo, como vía recursiva en los
casos de resolución de oposiciones, atenta
un poco a la simplificación...**

— **Juan López Mañan**

Volviendo un poco al principio, el sistema está concebido en una simplificación. El INPI apunta a tener un proceso mucho más simplificado de prueba. Pero la verdad es que el haber adoptado el recurso directo, como vía recursiva en los casos de resolución de oposiciones, atenta un poco a la simplificación. Haciendo un análisis de las contestaciones o las ampliaciones que se hicieron, vimos que son ampliaciones voluminosas. Quiero preguntarle al Dr. Gallo ¿Cuál es la parte activa del INPI respecto a el cúmulo de prueba que se está haciendo?

— **Carlos M. Gallo**

Yo estuve casi 30 años litigando. Todos los que hemos litigado saben que muchas veces se ofrece prueba totalmente innecesaria, para satisfacer el ego del cliente o lo que fuera. Si Pajarito se confunde con Pajarón, no necesito probar la cantidad de empleados que tengo en la fábrica de Córdoba. Entiendo que el cliente está chocho con eso, pero vayamos al

punto. Nosotros no vamos a ser estrictos o no estrictos, vamos a tener la estrictez adecuada, en dos sentidos. En primer lugar, la prueba ofrecida que tenga relación con los hechos y las afirmaciones que tienen que ser resueltas para resolver el tema, serán consideradas y serán producidas, y después la forma en producirlas, busquemos simplificar. Si quieren acompañar una página de internet, pidan la constatación. Si quieren acompañar un audio, pueden acompañar la desgravación. Esas son las cosas tal vez más comunes. Declaraciones testimoniales yo no tuve ni una sola en oposiciones. Confesional, olvidémonos. Constatación de lugares, verificación, reconocimiento judicial, uno solo en 20 años. No son los comunes. Sugiero que apunten a la simplificación de la prueba.

— **Juan López Mañan**

Una cosa. Sería deseable que el INPI dicte el reglamento como para tener un criterio ordenador y evitar que los usuarios del sistema presenten pedido de caducidad por falta de uso sobre la base de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Otra cosa que me parece muy importante es la falta de sistematización de los pedidos de caducidad que ingresan al INPI hoy. Si no se presentan online no hay manera de poder rastrearlos, y esto puede generar un sinnúmero de problemas para un potencial adquirente de buena fe de una marca, que hace un pedido de informe al INPI y la información de una caducidad no está sistematizada y no aparecen los informes.

Finalmente solicitamos reglamentar el procedimiento de caducidad y tomar los recaudos para que la información esté disponible al público. Sería un sistema mucho más transparente y el INPI va a cumplir un mejor rol como registro.

— **Carlos M. Gallo**

Tomamos nota.

— **Eduardo Mazzuchin**

Deberían también tomar nota cuando hagan la emisión de un certificado de estado de trámite.

— **Carlos M. Gallo**

Estamos trabajando en eso.

— **Juan López Mañan**

Se recomendaría es, una vez que se inicia una acción de caducidad, notificar vía carta documento al titular de la marca para por lo menos estar asegurado que el uso posterior que haga no purgue ese vicio.

— **Auditorio**

Quisiera que ampliaras un poco el tema de la publicación de la marca nueva.

— **Carlos M. Gallo**

Bueno, nos seguimos rigiendo por la ley pero estamos trabajando para sistematizar esto pero tengan en cuenta que sistemas no trabaja solo para la Dirección de Marcas y estamos atacando 25 desarrollos diferentes, entonces vamos poco a poco, pero sí, apuntamos a una sistematización y publicación casi automática de una solicitud que haya entrado por el estudio simplificado de forma. La idea es que no sea en los cinco meses de hoy, sino que tal vez adentro del mes de presentada, esté publicada.

... tengan en cuenta que sistemas no trabaja solo para la Dirección de Marcas y estamos atacando 25 desarrollos diferentes...

— **Auditorio**

En el sistema de oposiciones, ¿por qué hay que estar haciendo las ampliaciones cuando se trata de varias clases, hacerlas una por una, cuando en el sistema judicial vos iniciabas una sola demanda? Si se hace todo junto tendría varias ventajas. Se inicia una sola demanda, se hace una sola contestación y el examinador tiene un solo expediente para resolver.

— **Carlos M. Gallo**

No es tan así, vos lo estás pensando como expediente judicial entre dos partes. Acá los expedientes son de las solicitudes de marca, con lo cual de movida ya tenés la cantidad de expedientes que son y además en cada expediente puede haber varias oposiciones. Necesariamente las tenemos que tramitar por separado. Sí lógicamente se puede pedir una suerte de acumulación impropia. Esa clase de planteos siempre van a ser considerados porque no queremos un escándalo jurídico que se solucione de una manera

en uno y de una manera en otro, que sea el mismo analista el que los resuelva. Eso está contemplado para que se asignen.

— **Auditorio**

Pero si se hace esa acumulación impropia de la que hablás, ¿no podría haber una tasa especial para esos casos?

— **Carlos M. Gallo**

Eso ya me excede porque eso ya es una queja del sistema actual de tasas, podemos empezar a discutir durante horas. Tomo nota.

— **Auditorio**

Vos hablaste recién de que hay 3.000 ratificaciones ya presentadas y todavía no tenemos una disposición sobre cómo se va a manejar el tema de la prueba. Entonces me imagino que el INPI, en algún momento, va a tener que decirle esas 3.000 solicitudes: “Muchachos, esta prueba que ofrecieron, si quieren retocar algo, si quieren cambiar algo”, o cómo lo van a manejar.

— **Carlos M. Gallo**

En principio el principio general de la prueba es la amplitud probatoria, punto uno. Dos, no vamos a estar dando nuevas oportunidades de modificar lo ya ofrecido como prueba. Tendríamos además que dar traslado y eso es siniestro. Lo que sí vamos a ser es muy simples, muy directos en la prueba que aceptemos, solamente prueba conducente, relevante. Eso es como el lineamiento. No va a haber ninguna disposición. Lo que sí va a haber, estamos trabajando en una especie de manual de buenas prácticas, guidelines, porque yo tampoco le puedo decir a un agente, cómo argumentar su caso. La forma no es tan fundamental acá, pero se abunda demasiado en eso y también nos recargan. Muchas veces innecesariamente. Piensen realmente que hay que ir al hueso, hay que ir al punto.

— **Dra. Nájera**

El tema es la prueba. Parece que la formación profesional es una deformación administrativa, entonces estamos todos pendientes de cómo vamos a probar determinado hecho. Me quedó la duda si ustedes van a rechazar *in limine* el tema del ofrecimiento de prueba o si tenemos que hacer la prueba antes. Esto nos complica porque ya de por sí gracias que conseguimos el

okay del cliente para mantener la oposición, si encima le tengo que decir: “consequime tres informes que acrediten que vos sos licenciatario o la usaste o lo que sea”, será más complicado. También está el riesgo de si yo acompaño la documental, la otra parte la desconoce, entonces ¿cómo lo van a manejar el tema de los oficios?

— **Carlos M. Gallo**

Ahí hay dos temas. En primer lugar, yo no les puedo decir cómo tienen que trabajar ustedes, primer punto. Vamos a rechazar la prueba si es inconducente. Pero si es conducente probablemente los intimemos a acompañar los informes en un plazo. De todas maneras es fundamental saber si el producto fue muy vendido en el supermercado tal o si era un caso totalmente aislado, eso hace a la presentación del caso. No creo que el cliente se queje mucho porque le defiendan bien su asunto.

— **Dra. Nájera**

Por el tema del plazo básicamente. Si es antes de los 15 días no lo va a conseguir seguro.

— **Carlos M. Gallo**

Podrán ofrecerla como prueba de oficio y solicitar que se fije un plazo para acompañar en caso de que no se haga lugar al modo de producirla. Pero seamos creativos, a ver, somos abogados todos. Tengan en cuenta que lo que dice el código procesal respecto a una prueba documental cuando se corre traslado y es que se debe pedir evidencia de la autenticidad de la prueba que emanó de la parte o que le fue remitida. El resto no tiene por qué emitir opinión.

No queremos hacer una judicialización extrema de esto. Igual sepan que van a poder, en el recurso final, hacer cualquier replanteo de prueba.

— **Presidente**

La asociación desea ser escuchada sobre los distintos proyectos que están en curso, por ejemplo, el de buenas prácticas profesionales y la reglamentación de la caducidad. Desearíamos ser escuchados.

— **Carlos M. Gallo**

Lógicamente siempre estamos dispuestos a recibir cualquier sugerencia que pueda hacer la asociación respecto de cómo serían las buenas prácticas para ustedes. Pero no es una disposición que vaya a salir y que tenga que ser consensuada ni nada por el estilo. Va a ser a la vista. En la experiencia de cómo estamos yendo, son como sugerencias. Ustedes ven los cinco o seis casos o 100 que le tocaron a cada uno. Nosotros vemos todo el universo, entonces todos los planteos ya los vimos.

Respecto de la caducidad y la nulidad, ya lo hemos mencionado en otras presentaciones. Estamos trabajando en eso, tomamos nota de lo que señaló Juan, sí sepan que no es lo mismo la presentación individual, autónoma, de una caducidad o una nulidad, que un proceso de oposición. Porque adentro proceso oposición estamos contestando y no contestando y produciendo pruebas sobre eso, es una guía más fácil. Pero respecto de un pedido nuevo sí, yo tomo nota. Me preocupa que si se presenta una caducidad en un expediente, lógicamente va a ser en el expediente la marca concedida que está en el archivo de ADEA. Eso podría analizarse bien en el reglamento que estamos pensando. Igual van a ser escuchados todos.

— **Marcelo G. Sellart**

Con esto damos por terminado el panel. Muchas gracias.



Viernes 30 de agosto

PROFESIONALES DE PI
EN LAS REDES SOCIALES:
ESTAR O NO ESTAR,
SER O NO SER

Moderadora**Paula Fernández Pfizenmaier. (Randle Legal. Argentina)****Panelistas****Eryck Castillo Orive. (Uthoff, Gómez, Vega & Uthoff. México)****Victoria Pereira. (Pereira Marketing Jurídico. Uruguay)****Ricardo Palmieri. (Consultora Redacción Palmieri. Argentina)****Paula Fernández Pfizenmaier**

Después de dos días de estar viendo tantas cuestiones de fondo este panel es, digamos, como un bálsamo. Primero quería agradecer a la asociación, a Juan Bertón Moreno y al resto de mis compañeros de la subcomisión de administración de despachos por confiarme la organización de este panel. El tema del marketing jurídico es uno de los temas que abordamos desde la subcomisión y que nos parece que tiene mucha relevancia, cada día más, es un aspecto más que sumamos a nuestra profesión. Antes, con ser buenos abogados era suficiente. Ahora tenemos que ser buenos abogados, tener contentos a nuestros clientes y además hacer eso visible. Y hoy tenemos muchas herramientas para lograr esa visibilidad ... pero ello puede ser bueno y no tan bueno: eso es lo que vamos a analizar en este panel. Primero voy a introducir a los panelistas. Victoria Pereira, asesora de *marketing*, licenciada en administración de empresas, es directora de Pereira Marketing Jurídico. Tenemos también a Eryck Castillo, socio del Estudio Uthoff, con más de 30 años de experiencia en temas de marcas. Es presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. Su estudio es muy activo en redes sociales y tiene una estética muy definida. Y por último alguien que no tiene nada que ver con lo jurídico pero que justamente creo que su visión va a sumar mucho, Ricardo Palmieri, de Redacción Palmieri, especialista en temas de *marketing* y publicidad.



La primera pregunta, como disparador de la discusión es la siguiente: ¿A su criterio, es necesario como profesionales del derecho tener presencia en redes sociales? ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de ser activos en redes sociales?

Victoria Pereira

Desde el área de *marketing jurídico* lo recomiendo. Para mí es un gran sí estar en redes sociales tanto a nivel estudios como a nivel profesional. Es un tema de mercado. En el año 2019 el 45% de la población mundial está presente en redes sociales. Y Argentina es uno de los cinco países del mundo con mayor inserción en redes sociales. El 96% de la población mayor de 13 años en Argentina está en las redes sociales. Y desde el punto de vista del *marketing*, tenemos que estar donde están nuestros clientes.

Estar en redes tiene un montón de ventajas:

1. Nos ayuda en el tema del *branding*, es decir, en el reconocimiento de la marca, y cuando hablamos de marca no hablamos solamente de la marca del estudio sino de la marca personal de ustedes.
2. La inmediatez. Puede parecer que lo que informan sea algo inmediato, pero en realidad lo tenían planificando un tiempo antes. Por ejemplo, si van a ir a determinado evento, puede hacerse de modo que parezca que acaba de suceder.

3.	El alcance. Parece un beneficio discreto pero si ustedes se buscan a ustedes o buscan a las firmas, muchas veces aparece su perfil de Linkdin antes que la página web.
4.	Liderazgo y acercamiento. El liderazgo está relacionado con el posicionamiento. Si la firma aparece rápido se va a percibir como una firma líder.

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

Perfecto. Analicemos entonces cada red en particular.

— **Victoria Pereira**

El 66% de los estudios que están en **AAAPI** no tienen perfil de Facebook. Es un número importante. Y en LinkedIn, que es la red profesional, el 61% no tiene perfil. En Instagram solamente están un 16% de los estudios. Ésta última es la red social con más crecimiento, sin embargo, muy pocas firmas que están ahí.

Eryck Castillo Orive

Coincido con que hay que estar en las redes sociales. Hoy por hoy es un nuevo medio para poder ofertar nuestros servicios. La nueva generación, los líderes del mañana, ya no están acostumbrados a percibir los servicios de la manera como nosotros crecimos, y lo hacen todos a través de la Tablet. Nuestra firma sí tiene presencia desde hace ya un tiempo en las cuatro redes sociales que vamos a discutir el día de hoy. Por ejemplo, en Facebook hemos tenido un crecimiento de más de 200 % en el último año. Obviamente tratamos de ser muy cuidadosos en los mensajes. Eso no quita que sigamos promocionando nuestros servicios en los medios tradicionales, en las revistas que conocemos como Managing, Intellectual Property, o en Chambers etc., pero nos hemos diversificado y ha funcionado bien. La ventaja de las redes es que uno les puede hacer seguimiento saber cuánta

... El 66% de los estudios que están en AAAPi no tienen perfil de Facebook (...) Y en LinkedIn, que es la red profesional, el 61% no tiene perfil...



gente leyó los mensajes. Toda esa información es muy valiosa para poder ver qué es lo que está teniendo éxito y qué es lo que no.

Ricardo Palmieri

La verdad que me parece una pregunta rarísima esa de si hay que estar en las redes. Es como preguntar si uno debe usar ropa interior. La presencia en las redes no es un opcional, no es algo que yo pueda elegir. Tengo que estar. Además, cuando uno está en las redes se convierte en referente. A mí me parece siempre sospechosa la gente que dice que sabe un montón y voy a LinkedIn y tiene un perfil horrible o no tiene foto. Ustedes dirán “es un profesional espectacular”. Sí, pero yo no lo percibo así. Y recuerden que estamos en un mundo de percepciones, importa más la percepción que la realidad. Ahora bien, el contenido es importante. Cuando un estudio lo único que hace es publicar: “Nos dieron este premio”. “Nos invitaron de oradores en el Congreso de Singapur de no sé qué”, “salimos en tal publicación”, la gente dice: “sí, son importantes, son capos”. ¿Pero qué me estás aportando? ¿Le estás hablando a mi cerebro límbico? El cerebro límbico es la parte emocional. Yo para llegar a la parte emocional, le tengo que contar tips, datos y cosas útiles que le puedan servir a la persona. Si no, simplemente estoy haciendo una autorreferencia permanente, un autobombo, una *self promotion*, que no va a llegar a ningún lado.

Yo coincido con lo que dice Eryck en el sentido de que todos los socios tendrían que tener un perfil en LinkedIn independiente del de la firma. Y es muy simple, abro un perfil en cada red y el mismo contenido que puse en LinkedIn lo pongo ahí, porque yo puedo abrir perfiles personales y los uso con fines profesionales. Además, tengo la experiencia propia en nuestra consultora, que abrimos perfiles de nosotros, pero ponemos cosas del trabajo. Y cada 15 días por ejemplo yo cambio la foto. Pero todo depende de la persona. Yo, por ejemplo, jamás quise poner las fotos de mis hijos que son menores.

**... Eso no quita que sigamos promocionando
nuestros servicios en los medios tradicionales...**

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

¿Pará que voy a cambiar?

— **Ricardo Palmieri**

Cada uno hace lo que le parece. Yo acá que doy un consejo profesional, ustedes ven si lo toman o no. No me digan: “ese perfil lo tengo cerrado”, porque todo es público. He estado por lo menos con tres gerentes de Recursos Humanos de empresas de consumo masivo de las cuales ustedes tienen productos en sus casas y todos me dijeron “cada vez que tenemos una búsqueda de personal, nuestros hackers miran las redes profesionales de todos”. Entonces lo que nosotros no podemos hacer, si es un mundo de víboras, ser palomas. Tampoco tenemos que ser víboras, tenemos que ser astutos. El astuto es el que conoce las consecuencias de sus actos. Mi pregunta es ¿hay necesidad de publicar tantas cosas en nuestras redes profesionales? El otro día veo una profesora que dice “después de 26 años de matrimonio, mi marido acaba de dejarme”. ¿Es necesario publicar eso? ¿Qué fin tiene? Ya sabemos que posiblemente el 30% se alegró de su desgracia, el 30% le tuvo compasión y al 30% no le importó nada. Eso pasó. Entonces ojo con las redes.

Además, creo que ustedes ya saben, hay cinco temas tabúes en las redes, que son los mismos temas de los que no se habla en la mesa. Eso que parece muy *old school*, pero es cierto. Ellos son: política, religión, fútbol, sexo y drogas. Esos gustos personales no se cuentan en las redes. Son temas privados.

Ustedes pueden perder un cliente porque pusieron que son del actual gobierno o porque les gusta el gobierno anterior, porque pusieron que son de Boca o porque son de River. Realmente, aunque todos parezcamos racionales, ya sabemos que el ser humano es un ser irracional que piensa.

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

¿Creen ustedes que de alguna manera la firma tendría que establecer pautas de uso de las redes a sus socios y asociados?

— **Victoria Pereira**

Yo creo que hay que educar, dar talleres, pequeñas charlas dentro del estudio.

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

¿Eryck ustedes cómo lo manejan eso?

— **Eryck Castillo**

Nosotros tenemos un *community manager*. Ella es la que se encarga de todo lo que se sube a redes sociales, obviamente con supervisión. Tenemos el comité de redes sociales y en ese comité se ve todo lo que se va a ir subiendo cotidianamente.

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

¿Pero se dan charlas o se consejos respecto de qué subir en los perfiles personales y qué no?

— **Eryck Castillo**

En realidad no. Lo que hemos advertido es que nos seguimos muchos a otros. Entonces a mí me tocó hace un par de años que de repente de una colega de una oficina posteó: “pues aquí viendo Game of Thrones”, a las 3:00 de la tarde...

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

¿Un miércoles?

— **Eryck Castillo**

Claro, si fuera sábado o domingo no tenemos problema. Y digo: “esto se

malinterpreta” pues esto lo ven cientos de personas en todas partes, clientes, gente que te sigue y se ve mal. A esta hora deberías estar trabajando o atendiendo algún asunto que nos hayan encomendado.

— **Ricardo Palmieri**

Es bueno que haya un manual de estilo. Un manual de estilo no tiene 100 páginas, tiene 20 páginas y enseña cómo se escribe en las redes. Hay que capacitar a la gente porque las *policies* existen y no las están utilizando.

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

El otro tema a preguntarnos es ¿necesitamos un community manager?

... hace unos tres años vienen diciendo que
Twitter va a morir (...) Si tienen que elegir en
cuáles estar, quizás, yo empezaría por Facebook
y por LinkedIn, y después iría agregando
el resto...

— **Victoria Pereira**

La función del *community manager* se ha profesionalizado cada vez más y no es tan sencilla como piensa la gente. La respuesta es sí.

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

Eryck. ¿Ustedes cómo lo manejan?

— **Eryck Castillo**

Fíjate que nuestra experiencia para llegar a este tema nos tomó años. Obviamente era primero una persona que trabajaba en la oficina y: “mira, ella es muy buena en esto del Facebook”. Y así salió. Hoy por hoy ya hay una persona establecida. No es una experta en diseño, entonces la empresa le ayuda con la parte de las fotografías, los diseños, los colores, etc. Tenemos un manual de los colores de identidad de la firma, entonces tratamos de respetar todo eso en ese sentido, pero nos ha costado muchísimo trabajo.

— **Ricardo Palmieri**

El *community manager* se puede capacitar, porque su labor es técnica. Basta con capacitar a una persona extrovertida, que sepa escribir y que no tenga faltas de ortografía (tema fundamental).

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

¿Y qué pasa con Twitter?

— **Victoria Pereira**

De las cuatro redes de las que hemos hablado hoy, la única que está bajando en número de usuarios es Twitter. Creo que hace unos tres años vienen diciendo que Twitter va a morir. No muere, pero sí es la única que viene decreciendo. La que está teniendo un crecimiento increíble es Instagram. Instagram pasó de 800 millones un año a 1000 millones y en todos los países. Es muy bueno también, antes de decidir en cuáles redes estar, ver cuáles están creciendo. Después saber que cada red tiene su perfil también ¿no? Lo que hablábamos, sociales son Facebook e Instagram, LinkedIn es la profesional, Twitter es de noticias y de información. Si tienen que elegir en cuáles estar, quizás, yo empezaría por Facebook y por LinkedIn, y después iría agregando el resto.

— **Ricardo Palmieri**

Bueno, yo disiento un poquito con Victoria. Coincido en una cosa, que LinkedIn es sí o sí. Pero para mí es vital estar en todas las redes a la vez y publicar el mismo contenido.

— **Eryck Castillo**

Yo justamente iba a mencionar eso. Yo creo que si ya decidimos estar en redes sociales, yo iría por todas, porque tenemos que atacar a todo el público. Hay unas que son mucho más visuales, otras que son más informativas. Pero si ya estamos decididos a incursionar en redes sociales, tenemos que armar un equipo y hacer que todas tengan constante contenido para que se vea que hay movimiento.

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

Y una vez que decidí que tengo que estar en todas, ¿Qué hago respecto a los contenidos? ¿Puedo usar el mismo contenido en todas las redes sociales o tengo que generar un contenido para cada red, teniendo en cuenta que los perfiles de los usuarios de cada red?

— **Eryck Castillo**

Sobre una misma idea, un mismo tema, lo estructuro y lo redacto de manera distinta porque el perfil de los usuarios es distinto.

— **Ricardo Palmieri**

Yo creo que hay que poner el mismo contenido en todas las redes, con la adaptación de Twitter, porque además no hay tiempo para hacer un contenido diferente para cada uno. Si no, termino dedicado al *community management* y yo lo que tengo que hacer es propiedad industrial.

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

¿Cuáles son los consejos o recomendaciones para comunicar de una manera efectiva?

— **Victoria Pereira**

En LinkedIn hace dos años nomás, la foto carnet era el pan nuestro de cada día. Hoy por lo menos a nivel abogados está mucho más cuidado el tema que hace unos años. Se aconseja, para la foto, no mirar para abajo y no usar lentes.

... Yo creo que hay que poner el mismo
contenido en todas las redes...

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

¿Errores en el contenido de las comunicaciones?

— **Victoria Pereira**

Esos son casos famosos. Hay un estudio español que con muy mal tino aprovechó un accidente de aviación (ellos se dedican a la parte de sucesiones) donde fallecieron no sé cuántas personas y quisieron venderse.

— **Ricardo Palmieri**

Fallecieron ellos también.

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

Y ni que hablar de las faltas de ortografía, más en un estudio jurídico, no va.

— **Victoria Pereira**

Sí, tenés totalmente razón. En realidad, estos son cosas simpáticas pero que pasan.



— Ricardo Palmieri

Se recomienda publicar regularmente, ya lo hablamos antes. Siempre hay que hablarle a un tú o a un vos, no hay que hablarle a un ustedes, porque la gente no lee en grupo las redes. Otra cosa que es importante es usar todos los soportes, porque estamos hablando de textos, pero pensemos también videos, pensemos también en audios, podcasts. Hay mucha gente que prefiere escuchar las noticias mientras hace *running*, mientras está en el auto que no puede mirar el celular, pero sí le va a servir si yo hago una serie de audios sobre actualización sobre temas de PI. Una vez dimos un curso en la policía nacional de Colombia, y al final de cada publicación ponían “al servicio de la comunidad”. Era agotador. Y después una cosa interesante, no abandone los medios tradicionales. Los medios se suman, igual que cuando apareció la televisión no desapareció la radio. Si yo hago publicaciones impresas o en mi sitio web, las redes tienen que estar clickeables.

— Paula Fernández Pfizenmaier

Analizando, digamos, todo el tema de las redes sociales y sabiendo que Eryck participaba del panel, me puse a ver que su estudio tiene una estética muy particular. Un poco los posteos que hacen se refieren a descuentos, emprendedores, última oportunidad. Algo que es como bastante novedoso en el rubro jurídico y quizás acá en Argentina no es una práctica tan común,

no sé cómo lo toman tus colegas, yo creo que si pongo eso, descuento de 35%, varios colegas reaccionarían negativamente. ¿Cómo fue la idea? ¿Les rindió un resultado realmente? Contanos si vale la pena hacerlo y qué pasó con los colegas.

— **Eryck Castillo**

Tenemos una campaña de apoyar a los innovadores, a los creadores, a las pequeñas y medianas empresas, a los de a pie, y se nos ocurrió hacer esto. La verdad es que ha funcionado bien, no te puedo decir si esto es la panacea y esto es lo que nos va a cambiar, lo que nos va a ayudar a sufragar el protocolo, definitivamente, pero la verdad es que es una manera de darle algo a la gente. De por sí catalogan a las firmas tradicionales como algo inaccesible, los jóvenes tienen en su mente hacer muchas cosas cuando están desarrollando un nuevo negocio, lo último que les pasa es proteger su marca. No te puedo decir que se hayan acercado colegas y nos hayan dicho: “Oye, esto está mal visto” o un reclamo ante la barra mexicana de abogados, ante de la Comité de Ética y todo eso, no porque al final del día no es una cuestión que ellos lo hayan visto mal como para que hayan hecho un reclamo, y nosotros pues al final del día estamos haciendo esta oferta.

... hay cinco temas tabúes en las redes,
que son los mismos temas de los que no se
habla en la mesa: política, religión, fútbol,
sexo y drogas. Son temas privados...

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

Victoria. ¿Vos pensás que los estudios, con una visión más tradicional, no tan empresarial, tienen que *aggiornarse* hacia estas nuevas formas?

— **Victoria Pereira**

Yo creo que depende del público al que uno se quiere dirigir.

— **Ricardo Palmieri**

Sí. Yo coincido en que a mí me parece muy bien innovar. Siempre que no haya un código de ética que a ustedes se los prohíba. Si no se los prohíbe, ya sabemos que está permitido. El *feed* es el contenido orgánico, es lo que yo publico gratuitamente que nadie me cobra y lo otro es el contenido pago o patrocinado, que es el que yo elijo publicar en perfiles muy acotados, yo

puedo elegir que sean abogados que viven en San Isidro entre tal edad y tal edad y solo lo van a ver ellos, y eso es muy interesante porque no hay desperdicio.

— **Victoria Pereira**

Eso es sólo en LinkedIn que podés segmentar tanto.

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

¿En Instagram no se puede segmentar?

— **Victoria Pereira**

En Instagram y Facebook no.

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

Qué pasa cuando hacen comentarios negativos a nuestros posts. ¿Cuál es la actitud a tomar? ¿Lo eliminamos, contestamos o nos enganchamos en una pelea?

— **Victoria Pereira**

Bueno, pelearse nunca, no, eso seguro. Ahí perdés desde el principio. Hay que responder. Yo creo que ignorarlo no. Con calidad, siempre y cuando no sea algo ofensivo, lo ofensivo se elimina. La controversia se contesta.

— **Eryck Castillo**

Yo creo que aquí no hay que engancharse, no hay que hacer nada. Si alguna persona de la firma cometió un error y posteo algo que no tenía que ser, pues en ese momento, si podemos enmendarlo, lo haremos y si no, ya a lo mejor lo ignoras y no se complican más las cosas.

— **Ricardo Palmieri**

Coincido. Los comentarios negativos no se eliminan porque eso genera lo que se llama el efecto bola de nieve, la persona furiosa lo publica diez veces más cada media hora, porque hay mucha gente con tiempo libre.

— **Ricardo Palmieri**

O pedirles a amigos que pongan arriba comentarios irrelevantes, y termina hundido y nadie mira tan abajo, eso es una gran técnica y no ofende a

nadie. Los insultos no se contestan. Si a vos te ponen “Son todos unos h...” ¿Qué le vas a contestar? Eso es ridículo. Ahora, hay que diferenciar queja de reclamo. La queja es cuando no tiene ningún sentido, cuando te dicen “son unos estafadores” y no te da nada más. Si es un reclamo, lo contesto tranquilamente.

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

Con eso terminamos el panel y damos lugar a las preguntas.

— **Auditorio**

Mi pregunta tenía que ver con un problema que nosotros hemos enfrentado con el espacio de libertad de los abogados, porque dentro de la cultura interna y sobre todo *millennial*, hay agendas propias que no necesariamente tienen que ver con las del estudio, puede haber un abogado que sea muy activista de la adopción homoparental, otra que esté marchando a favor del aborto, y probablemente necesitan esos espacios también para manifestar quiénes son en redes sociales.

... En Instagram básicamente la gente muestra sus mascotas, sus platos de comida....

A nosotros en particular nos llevó a dividir en un reglamento interno qué redes sociales eran personales y cuáles eran del estudio. Si LinkedIn es profesional, yo espero que uno se vista como un profesional, hable como un profesional, pero probablemente Instagram, que hoy día es la más famosa entre los más jóvenes, por lo menos mis hijos se ríen de que tenga Facebook porque es como de *viejénial*. En Instagram básicamente la gente muestra sus mascotas, sus platos de comida.

Entonces ¿qué opinan ustedes de dividir ese campo desde el punto de vista de las reglas claras para los asociados, en Facebook puedes publicar las fotos de tu fiesta, que a lo mejor no son todas muy dignas. En Instagram puedes publicar otra cosa o puedes apoyar una causa que a lo mejor es políticamente incorrecta para algunos clientes, pero no en LinkedIn o no en Twitter, que es una red pública donde hablan los presidentes, donde salen las noticias en los diarios citadas desde Twitter?

— **Ricardo Palmieri**

Lo que dijimos antes, para mí son todos profesionales, todos los temas que vos mencionaste son políticos y por lo tanto uno no puede expresarse políticamente en las redes porque eso trae consecuencias, ya lo sabemos, más allá de las ideas de cada uno. Trae consecuencias, trae polémicas y no tengo tiempo para responder polémicas porque tengo que atender a mis clientes.

— **Victoria Pereira**

Hay que educar, hacer talleres entre los abogados. En vez de decirles “no lo hagas”, es decirles: “mirá lo que te puede pasar” pero no solo a nivel del estudio, sino a nivel personal.

— **Auditorio**

La regularidad es bien distinta en cada red ¿A qué le llaman ustedes ser frecuente en las distintas redes?

**... no tengo tiempo para responder
polémicas porque tengo que
atender a mis clientes....**

— **Victoria Pereira**

Respondiéndote lo primero, en cuanto a la frecuencia, yo te digo que lo que nosotros manejamos es más o menos entre unas dos publicaciones a la semana, para Instagram, y para Facebook. En Twitter hay que publicar por lo menos una todos los días. Se puede también retwittear, y eso también es parte de estar en Twitter. Para crecer en Instagram, la herramienta más eficaz es a través de stories.

— **Auditorio**

Hace unos años en una de las charlas se habló de la identidad digital. Vos decías “tengo Facebook para amigos, LinkedIn para trabajo”. Yo sé que ahora se pretende que todo está en todos, pero ¿un estudio de abogados en Instagram? No sé desde qué parte, como que amigos míos que están en la playa van a ver el DNU. ¿Qué habla esta señora a esta hora? Como que invadís espacios que no eran para eso. No sé ustedes qué piensan.

— **Eryck Castillo**

Yo creo que estamos en una era totalmente distinta de la que crecimos. Hoy por hoy tenemos que estar en el momento las 24 horas. Coincido contigo, es incómodo que a las 2 de la mañana te llegue el correo y que el cliente espere que le contestes.

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

¿Ustedes tienen WhatsApp? ¿No?

— **Eryck Castillo**

No de firma.

— **Victoria Pereira**

Cada vez lo usamos más.

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

Se está volviendo una red social, sí.

— **Ricardo Palmieri**

Lo que te quiero contestar con respecto al WhatsApp es que vos podés tener una línea especial que es WhatsApp Business.

— **Ricardo Palmieri**

Quedó una pregunta ahí sobre Google Adwords. Google AdWords en realidad es Google Adds, que es el nombre nuevo, pero no está directamente relacionado con las redes, pero la inversión que hagas en Google Adwords es genial. Si vos tenés una presencia fuerte e insistente en las redes, tu nombre va a aparecer muy, muy arriba. Acordate que no sirve aparecer en el puesto 24.

— **Paula Fernández Pfizenmaier**

Muchas gracias, agradecer a todos los panelistas.



AAAPI

Viernes 30 de agosto

PALABRAS DE CLAUSURA

Ricardo M. Gordó Llobell

Presidente Subcomisión Actividades Académicas AAAP



Ricardo M. Gordó Llobell

Legamos al cierre de la XXXIII edición de las Jornadas Anuales de Propiedad Industrial. La verdad no puedo dejar de agradecer a los panelistas, expositores y sobre todo al auditorio que se quedó escuchando, que hace preguntas incisivas y genera contenidos. Galardona a nuestra asociación el alto nivel académico que tuvo el encuentro.

**... no puedo dejar de agradecer a los panelistas,
expositores y sobre todo al auditorio que se
queda escuchando, que hace preguntas incisivas
y genera contenidos...**

Además, este año innovamos en algunas cosas, como la introducción del formato *living* conversatorio y la invitación a un orador especial, en este caso un inventor, que nos ha dejado sorprendidos a todos. Luego vino el espacio que nos presentaron Pedro Breuer e Ignacio Bereterbide sobre el nuevo escenario que propone el DNU y la conclusión fue que habrá que dar

un compás de espera para ver cómo se desarrollan las cosas. Más tarde fue el turno de los jóvenes tecnológicos, Pablo Armando y Marco Santibañez, que nos ilustraron sobre la inteligencia artificial, un tema que por un lado nos asusta y por otro nos desafía.

Después analizamos las implicancias del nuevo Código Civil y Comercial en la responsabilidad de los buscadores de internet, con dos panelistas de lujo, Carlos Castrillo, Fernando Tomeo, muchas gracias, con la moderación de nuestra querida Laura Achával.

Luego vino la presentación sobre la dureza de la resolución conjunta para el examen de solicitudes de patente en el área químico- farmacéutica pero los expositores nos explicaron una forma de interpretar razonablemente su alcance para poder buscar alguna salida.

Más adelante tuvimos la suerte de que nuestro director de marcas, Carlos Gallo, viniera y escuchara las necesidades de los agentes, todo en el marco de una discusión respetuosa. Todos tuvimos la posibilidad de preguntar, quizá tuvimos poco tiempo, pero fue muy linda la experiencia.

Por último cerramos las jornadas con este relajado panel que fue fantástico. Para los que somos un poco conservadores, que no sabemos si saltar a este mundo de las redes sociales, el panel fue muy esclarecedor.

Finalmente quiero dar un especial agradecimiento a la comisión directiva, a la subcomisión de actividades académicas que ha colaborado muchísimo para que esto se pueda realizar, a nuestra querida secretaria Flavia, por el incansable el trabajo que hace junto a Isabel. Entre las dos son un equipo fabuloso. Muchas gracias a los extranjeros por tener estas jornadas en su calendario. Muchas gracias a todos. Damos por concluidas oficialmente las XXXIII Jornadas y nos vemos en las próximas.

Gracias.







AAAPI



AAAPI