



tirant
lo blanch

PROPIEDAD INTELECTUAL
e INNOVACIÓN DIGITAL

Vol. 2, Núm. 2, 2025

REVISTA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACIÓN DIGITAL

Esperanza Gallego Sánchez

Nuria Fernández Pérez

Dirección

Altea Asensi

Secretaría

• ESTUDIOS:

1. Desarrollo del Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos. Reglamentos Delegados y Directrices
2. Tendencias de las patentes universitarias en Colombia: efectos de incentivos económicos y cambios en la titularidad
3. La accesibilidad para personas con discapacidad de obras protegidas por derechos de autor
4. La inteligencia artificial generativa en la economía creativa. Una perspectiva desde el derecho de autor colombiano

• TRIBUNA PRÁCTICA Y OPINIÓN LEGAL:

1. A primer on the value exchange between news publishers and search engines
2. Las demandas colectivas en protección de datos y pleitos financiados por terceros como nuevo ciberriesgo
3. El privilegio del agricultor en Colombia y la Comunidad Andina. Un análisis de la interpretación prejudicial 384-IP-2019 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

• NOVEDADES RPIID:

1. Jurisprudencia y doctrina administrativa: reseñas y sinopsis
2. Crónica de actualidad legislativa (incluye proyectos y propuestas de reforma legal)
3. Noticias

• RECENSIÓN BIBLIOGRÁFICA:

Esperanza Gallego Sánchez (dir.), Nuria Fernández Pérez (dir.),
Altea Asensi Merás (coord.) Innovaciones vegetales y signos
distintivos de calidad en la era digital, Tirant lo Blanch, 2024.
ISBN 9788410950351



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria de Educació, Cultura,
Universitats y Empleo

Projecto Prometeo CIPROM/2021/57

**REVISTA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
E INNOVACIÓN DIGITAL**

La revista es de acceso abierto y gratuito,
permitiendo a los lectores acceder a su contenido
en línea a través de

<https://rpiid.tirant.com>

**Revista Propiedad Intelectual
e Innovación Digital (RPIID)**
Vol. 2, nº 2 · 2025

Revista Propiedad Intelectual e Innovación Digital (RPIID)

Vol. 2, nº 2 • 2025

tirant lo blanch
Valencia, 2025

**Revista Propiedad Intelectual
e Innovación Digital (RPIID)
Vol. 2, nº 2 • 2025**

Copyright © 2023

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autor y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Envío de artículos:
altea.asensi@ua.es

© VV.AA.

© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELEF.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email: tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
ISSN PAPEL: 3045-5995
ISSN ONLINE: 3045-6002
MAQUETA: Innovatext

Esta obra cuenta con Licencia Creative Commons vía: CC BY-NC-ND 4.0

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: <http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf>

Consejo de Redacción

Esperanza Gallego Sánchez

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante

Nuria Fernández Pérez

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante

Ángel García Vidal

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Luis Miranda Serrano

Catedrático de Derecho Mercantil Universidad de Córdoba

Fernando Carbajo Cascón

Catedrático de Derecho Mercantil de la de Salamanca

Pilar Martín Aresti

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca

Mercedes Curto Polo

Catedrática de Universidad, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

María Pilar Montero García-Noblejas

Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante

María Pilar Iñiguez Ortega

Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante

Caroline Le Goffic

*Profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Lille
Miembro CRDP – Equipe LERADP*

Luis Antonio Soler

*Magistrado del Audiencia Provincial de Alicante (secc. Octava),
Tribunal de Marca de la Unión Europea*

Carolina Pina Sánchez

*Socia del departamento de Propiedad Intelectual y corresponsable
del área de Telecomunicaciones & Media de Garrigues*

Alberto Ribeiro De Almeida

*Jurist and University Professor. Ph.D. – Doctor in law (commercial law)
by the University of Coimbra*

Comité Científico Internacional

Presidente:

António Campinos

Presidente de la Oficina Europea de Patentes (EPO).

Miembros:

João Negrão

Director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Francesco Mattina

Presidente de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV).

Yolanda Huerta-Casado

Vicesecretaria General de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV).

Elisa Rodríguez

Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

María del Carmen Páez Soria

Directora General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación Ministerio de Cultura y Deporte

José Antonio Gil Celedonio

Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Luis Berenguer

Director de Comunicación de la Oficina Europea de Patentes (EPO)

Javier Maté Caballero

Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y de Laboratorios Agroalimentarios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

José Antonio Sobrino Mate

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas y Oficina Española de Variedades Vegetales Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Alberto Casado Cerviño

Ex Vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes (EPO), Ex Vicepresidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), ex Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

José Antonio Moreno Campos

Global IPR Enforcement. Alibaba Group - Spain.

Edith Blary-Clément

Profesora de la Universidad de Lille Codirectora honoraria del equipo de investigación ERADP

Yann Basire

Director General Centro de Estudios Internacionales de Propiedad Intelectual (CEIPI) de la Universidad de Estrasburgo

Massimo Vittori

Director Ejecutivo de la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas (oriGIn)

Javier Ungria López

Director de Ungria Patentes y Marcas

Mónica Dopico

Asesora de Motion Pictures Association (MPAA) (EPO), Ex Vicepresidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), ex Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Nari Lee

Professor Intellectual Property at Hanken school of economics and the Deputy Director of the IPR University Center

Índice

ESTUDIOS

Desarrollo del Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos. Reglamentos Delegados y Directrices	13
Alberto J. Tapia Hermida	
Tendencias de las patentes universitarias en Colombia: efectos de incentivos económicos y cambios en la titularidad	37
Manuel Guerrero Gaitán y Natalia Lamprea Bermúdez	
La accesibilidad para personas con discapacidad de obras protegidas por derechos de autor	65
Ascensión Gallego Córcoles	
La inteligencia artificial generativa en la economía creativa. Una perspectiva desde el derecho de autor colombiano	97
Brenda Salas	

TRIBUNA, PRÁCTICA Y OPINIÓN LEGAL

A primer on the value exchange between news publishers and search engines	135
Lau Nilausen, Jorge Padilla, and Andrew Tuffin	
Las demandas colectivas en protección de datos y pleitos financiados por terceros como nuevo ciberriesgo	145
Francisco Pérez Bes	
El privilegio del agricultor en Colombia y la Comunidad Andina. Un análisis de la interpretación prejudicial 384-IP-2019 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	167
Javier Felipe Gómez Orlando	

NOVEDADES RDPIID

Jurisprudencia y doctrina administrativa: reseñas y sinopsis	183
Álvaro Asencio Gallego y Miguel Cano Menor	

Crónica de actualidad legislativa (incluye proyectos y propuestas de reforma legal)	193
Álvaro Asencio Gallego y Miguel Cano Menor	
Noticias	199
Álvaro Asencio Gallego y Miguel Cano Menor	

RECENSIÓN BIBLIOGRÁFICA

Álvaro Asencio Gallego

Esperanza Gallego Sánchez (dir.), Nuria Fernández Pérez (dir.), Altea Asensi Merás (coord.) <i>Innovaciones vegetales y signos distintivos de calidad en la era digital</i>, Tirant lo Blanch, 2024. ISBN 9788410950351	213
--	-----

ESTUDIOS

Desarrollo del Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos. Reglamentos Delegados y Directrices

Alberto J. Tapia Hermida
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN: Este estudio examina el proceso de desarrollo del Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos mediante los Reglamentos Delegados de la Comisión Europea publicados en el DOUE del 13 de febrero de 2025 y a través de las Directrices conjuntas de la ABE y de la AEVM sobre la idoneidad de los gestores y accionistas de los emisores y proveedores de servicios de criptoactivos, con una referencia final al Informe conjunto de la EBA y la AEVM sobre la “Evolución reciente de los criptoactivos”.

Palabras clave: Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos, MiCA, Reglamentos Delegados de la Comisión Europea, Directrices conjuntas de la ABE y de la AEVM, Idoneidad de los gestores y accionistas, Emisores y proveedores de servicios de criptoactivos.

ABSTRACT: This study examines the process of development of the European Regulation on cryptoasset markets through the European Commission Delegated Regulations published in the OJEU of February 13, 2025 and through the joint EBA and ESMA Guidelines on the suitability of managers and shareholders of cryptoasset issuers and service providers, with a final reference to the EBA and ESMA Joint Report on “Recent Developments in Cryptoassets”

Keywords: European Regulation on crypto-asset markets, MiCA, European Commission Delegated Regulations, Joint EBA and ESMA Guidelines, Suitability of managers and shareholders, Issuers and service providers of crypto-assets.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: EL MICA, LA LEY DE LOS MERCADOS DE VALORES Y DE LOS SERVICIOS DE INVERSIÓN Y LA LABOR PROACTIVA DE LA CNMV ESPAÑOLA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MICA. A) Contenido. B) El MICA y la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de inversión. 1. Un efecto regulador material sobre la distinción entre los criptoactivos que se consideren instrumentos financieros y los que no se consideren instrumentos financieros 2. Un efecto sancionador de encaje de la aplicación en España del Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos. a) La tipificación de los incumplimientos del Reglamento MiCa

como infracciones muy graves o graves. b) El régimen de las sanciones imponibles de los incumplimientos del Reglamento MiCa. C) La labor proactiva de la CNMV española en el proceso de implementación del MICA. II. LOS REGLAMENTOS DELEGADOS DE LA COMISIÓN EUROPEA PUBLICADOS EN EL DOUE DEL 13 DE FEBRERO DE 2025. A) El libro blanco de criptoactivos. 1. Antecedente: el procedimiento para la aprobación de un libro blanco de criptoactivos en el MICA. 2. El Reglamento Delegado (UE) 2025/296. B) Servicios de criptoactivos. 1. Antecedente: La continuidad y la regularidad como condiciones de ejercicio de la actividad de prestación profesional de servicios de criptoactivos en el MICA. 2. El Reglamento Delegado (UE) 2025/299. C) Reclamaciones. 1. El Reglamento Delegado (UE) 2025/294. 2. El Reglamento Delegado (UE) 2025/293. D) Supervisión. III. LAS DIRECTRICES CONJUNTAS DE LA ABE Y DE LA AEMV SOBRE LA IDONEIDAD DE LOS GESTORES Y ACCIONISTAS DE LOS EMISORES Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CRIPTOACTIVOS. A) Referencia general. B) Gestores. 1. Finalidad. 2. Ámbito de aplicación. a) Temporal. b) Subjetivo. 3. Los requisitos de idoneidad de los miembros del órgano de dirección de los emisores de ART y PSC. a) Honorados. b) Capaces. c) Laboriosos. 4. Directrices conjuntas. a) Aplicación del principio de proporcionalidad. b) Evaluaciones de idoneidad de los miembros del órgano de dirección por parte de los emisores de ART y PSC. c) Evaluación de idoneidad por las autoridades competentes. C) Accionistas. 1. Finalidad. 2. Ámbito de aplicación. 3. Directrices conjuntas. a) Presupuestos metodológicos. b) Evaluación de la idoneidad de los accionistas o socios, directos o indirectos, con participaciones cualificadas en el momento de la autorización. c) Evaluación de la idoneidad del adquirente potencial de una participación cualificada. IV. EL INFORME CONJUNTO DE LA EBA Y LA AEMV SOBRE LA “EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS CRIPTOACTIVOS”. 1. Finalidad y características del Informe. 2. La financiación descentralizada en los mercados de criptoactivos de la UE. 3. El mercado de préstamos, empréstitos y participaciones en criptomonedas en la UE. V. CONCLUSIONES

I. INTRODUCCIÓN: EL MICA, LA LEY DE LOS MERCADOS DE VALORES Y DE LOS SERVICIOS DE INVERSIÓN Y LA LABOR PROACTIVA DE LA CNMV ESPAÑOLA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MICA

A) Contenido

En este estudio damos razón del proceso de desarrollo reciente el Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, relativo a los mercados de criptoactivos (MICA)¹ mediante dos tipos de do-

¹ El lector interesado puede consultar la entrada de nuestro blog financiero de 02.09.2024 sobre los “Criptoactivos: La aplicación del Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos (Reglamento MiCa) a partir del 30 de diciembre de 2024: (1) Aspectos generales”. En general, sobre la situación previa a este MICA, el lector interesado puede consultar nuestros estudios “Digitalización financiera en la Unión Europea novedades regulatorias sobre ciberresiliencia operativa, inteligencia artificial y criptoactivos, *La Ley Unión Europea*, n.º 97, Sección Regula-

cumentos normativos: Por un lado, los Reglamentos Delegados de la Comisión Europea publicados en el DOUE del 13 de febrero de 2025; y, por otro lado, las Directrices conjuntas de la ABE y de la AEVM sobre la idoneidad de los gestores y accionistas de los emisores y proveedores de servicios de criptoactivos. Completaremos el panorama con una referencia sucinta al Informe conjunto de la EBA y la AEVM sobre la “Evolución reciente de los criptoactivos”.

Nos parece oportuno encuadrar este estudio sobre el proceso de desarrollo reciente de MICA en el contexto del proceso de su incorporación a nuestro Ordenamiento.

B) El MICA y la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de inversión

1. Un efecto regulador material sobre la distinción entre los criptoactivos que se consideren instrumentos financieros y los que no se consideren instrumentos financieros

Interesa ubicar esta relación en el contexto de la digitalización del mercado de instrumentos financieros por parte de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (LMVSI)². En efecto, uno de los cuatro ejes cardinales de la LMVSI residió en la digitalización del mercado de instrumentos financieros que abarca dos aspectos esenciales que son la adaptación del régimen legal para permitir el uso de la Tecnología de Registros Distribuidos (*blockchain*) y el régimen legal de los criptoactivos.

Una vez situados en dicho contexto, hemos de recordar que el MiCa excluye de su ámbito de aplicación los criptoactivos que se consideren instrumentos financieros (2.4.a). Por lo tanto, existe una separación objetiva clara entre el ámbito objetivo de aplicación del MiCa, que excluye los criptoactivos que se consideren instrumentos financieros; y de la LMVSI, que incluye en su ámbito de la aplicación cualquier criptoactivo que sea un instrumento financiero, es decir, instrumentos financieros representados mediante tecnologías de registro distribuido³.

ción, noviembre 2021, Wolters Kluwer, ISSN: 2255-551X y *Diario La Ley* de 30 de noviembre de 2021; Desafíos en la regulación y supervisión de los criptoactivos en la Unión Europea y en España (1), *Revista de Derecho del Mercado de Valores, RDMV* n.º 28 (2021),

² El lector interesado en este proceso, puede consultar la entrada de nuestro blog financiero de 28.04.2023 sobre “La digitalización del mercado de instrumentos financieros por parte de la nueva Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión: Tecnología de Registros Distribuidos (TRD, *blockchain*) y criptoactivos”.

³ Se incluyen las condiciones y obligaciones que deben cumplirse para constituir y registrar criptoactivos sujetos a la normativa del mercado de valores. En este sentido, la LMVSI transpone la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas

En este sentido, recordamos que una novedad relevante del art.2 de la LMVSI en materia de digitalización de los instrumentos financieros reside en prever la regulación de la representación de valores negociables mediante sistemas basados en tecnología de registro distribuidos⁴.

C) Un efecto sancionador de encaje de la aplicación en España del Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos

Sin perjuicio de la distinción de ámbito objetivo del MiCa (criptoactivos que no se consideren instrumentos financieros) y de la LMVSI (criptoactivos que se consideren instrumentos financieros); es lo cierto que esta última LMVSI estableció una serie de las previsiones necesarias para aplicar en España el MiCa de forma inmediata cuando entrara en vigor y fuera aplicable. En efecto, la LMVSI, partiendo del carácter directamente obligatorio que tiene el MiCa, dota a la CNMV de las competencias necesarias para garantizar la protección de los inversores y la estabilidad financiera en este ámbito. En concreto, la LMVSI incorpora dos tipos de previsiones en el régimen sancionador que son:

1. La tipificación de los incumplimientos del Reglamento MiCa como infracciones muy graves o graves

Esta tipificación de las infracciones del Reglamento MiCa permite a la CNMV actuar ante los incumplimientos de dicho Reglamento desde que resulta aplicable, de tal forma que la CNMV podrá sancionar los incumplimientos de las obligaciones y requisitos del régimen de los criptoactivos. En este sentido, se incorpora al elenco de infracciones el artículo 307 de la LMVSI que tipifica las “infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Regla-

2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 2016/2341. En concreto, esta Directiva modifica la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, con la finalidad de aclarar el tratamiento jurídico de los criptoactivos que puedan considerarse instrumentos financieros. Para ello, modifica la definición de «instrumento financiero» de dicha Directiva a fin de aclarar, sin que subsista ninguna duda jurídica, que tales instrumentos pueden emitirse mediante tecnología de registros distribuidos.

⁴ Así dice, en su apartado 2: “También se considerarán instrumentos financieros los comprendidos en el apartado 1 cuando los mismos sean emitidos, registrados, transferidos o almacenados utilizando tecnología de registros distribuidos u otras tecnologías similares como soporte de esas actuaciones. 3. Reglamentariamente se establecerán las características y las categorías concretas de instrumentos financieros relacionados en el apartado anterior, así como las particularidades del régimen jurídico aplicable a las operaciones realizadas con instrumentos financieros. Igualmente, se determinarán reglamentariamente las particularidades para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y en sus normas de desarrollo, que se tendrán en cuenta cuando se utilicen sistemas basados en tecnología de registros distribuidos”.

mento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937” que pueden clasificarse en dos categorías en función de su gravedad en:

a) Infracciones graves tipificadas en el apartado 1 del art.307 de la LMVSI que podemos clasificar en las categorías siguientes según los aspectos a los que afecten: emisión y oferta pública de criptoactivos y fichas referenciadas; emisión y amortización de fichas de dinero electrónico; proveedores de servicios de criptoactivos; abuso de mercado en relación con criptoactivos y relaciones con las autoridades competentes.

b) Infracciones muy graves que serán mutaciones de las infracciones graves cuando concurren determinadas circunstancias en su comisión porque las infracciones graves tipificadas en las letras a), b), c), d) y f) del apartado 1 del art.307 de la LMVSI se considerarán muy graves cuando se den las siguientes circunstancias señaladas en el apartado 2 del mismo artículo 307 de la LMVSI que son: “a) cuando se haya puesto en grave riesgo el correcto funcionamiento del mercado primario de valores para las infracciones contempladas en las letras a), b), c), d) y f) del párrafo anterior; b) cuando se realice la colocación de emisiones de criptoactivos sin atenerse a las condiciones básicas publicitadas, omitiendo datos relevantes o incluyendo inexactitudes, falsedades o datos que induzcan a engaño en la citada actividad publicitaria; c) el ejercicio, no meramente ocasional o aislado, por los proveedores de servicios de criptoactivos de actividades sin autorización o, en general, ajenas a su objeto social; d) el incumplimiento de la obligación de establecer y mantener los mecanismos, sistemas y procedimientos para prevenir, detectar y notificar las órdenes u operaciones sospechosas de constituir abuso de mercado para las infracciones contempladas en la letra c) 5.º del párrafo anterior”.

Estas previsiones de la LMVSI deberán adaptarse al régimen de supervisión y sanción establecido en el título VII del MiCa dedicado a las “autoridades competentes, ABE y AEVM” (arts.93 a 138) al que nos hemos referido en el apartado E) del epígrafe I de la entrada del pasado lunes día 6.

2. El régimen de las sanciones imponibles de los incumplimientos del Reglamento MiCa

El artículo 323 de la LMVSI —sobre el “régimen aplicable a los incumplimientos del Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937”— establece el elenco de sanciones siguiente:

- a) Sanciones patrimoniales y personales de las infracciones graves establecidas en el artículo 323.1 de la LMVSI para determinados incumplimientos de las obligaciones o prohibiciones previstas en el Reglamento MiCa.

- b) Sanciones patrimoniales y personales de las infracciones muy graves establecidas en el artículo 323.2 de la LMVSI para determinados incumplimientos de las obligaciones o prohibiciones previstas en el Reglamento MiCa.
- c) Sanciones específicas para determinados tipos de infracciones graves y muy graves del Reglamento MiCa tales como:
 - c.1) Sanciones para los proveedores de servicios de criptoactivos, porque el artículo 323.3 de la LMVSI establece que “las infracciones establecidas en la letra d) del apartado 1 del artículo 307 de esta ley, conllevarán una prohibición temporal que impida a cualquier miembro del órgano de administración del proveedor de servicios de criptoactivos, o a cualquier otra persona física responsable de la infracción, ejercer funciones de administración en el proveedor de servicios de criptoactivos”.
 - c.2) Sanciones —patrimoniales y personales— de los abusos de mercado en relación con criptoactivos porque el artículo 323.4 de la LMVSI establece las sanciones por las infracciones de los artículos del Reglamento MiCa relativos al abuso de mercado en relación con criptoactivos. Pues bien, el artículo 323.4 de la LMVSI establece que en el caso de tales incumplimientos se podrán imponer dos tipos de sanciones.

D) La labor proactiva de la CNMV española en el proceso de implementación del MICA

En cuanto se refiere a nuestro país, conviene completar en epígrafe precedente con una sucinta alusión a la labor proactiva de la CNMV española en el proceso de implementación de este complejo y arriesgado MICA, reflejada en:

- a) La “Circular 1/2024, de 17 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se deroga la Circular 1/2022, de 10 de enero, relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión”⁵. El artículo único de esta Circular 1/2024 declara expresamente derogada la Circular 1/2022, de 10 de enero, relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión por resultar innecesaria, improcedente y prohibida esta regulación nacional ante la entrada en vigor del Reglamento MICA.

⁵ BOE Núm. 312 del viernes 27 de diciembre de 2024 Sec. I. Pág. 181242 y ss. Sobre la Circular 1/2022 derogada, el lector interesado puede consultar nuestro artículo “La Circular 1/2022 de la CNMV sobre la publicidad de criptoactivos Criptoactivos presentados como objeto de inversión” en RDBB N.º 165 (2022), pp. 381 a 392 así como la entrada de nuestro blog de 25 de enero de 2022 titulada “Criptoactivos: Circular 1/2022 de la CNMV sobre la publicidad de criptoactivos. Una norma particularmente oportuna”.

- b) El Manual de autorización y el Modelo de notificación de la información para prestadores de servicios de criptoactivos publicado el 23 de julio de 2024 cuyo objetivo es facilitar la tramitación de los expedientes para ofrecer servicios de criptoactivos y proporcionar a los solicitantes una guía sobre la documentación e información exigibles; al tiempo que recomienda a los interesados consultar a la CNMV de manera previa para ordenar y agilizar los procedimientos.
- c) El “Comunicado a los inversores sobre la entrada en aplicación del Reglamento MICA” que publicó el 19 de diciembre de 2024 en el que advertía de los riesgos que para los inversores —especialmente minoristas— comportaba la aplicación, desde el 30 de diciembre de 2024, del MiCA. Este Comunicado de la CNMV se remitía a la alerta publicada por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) en la que advertía que, aunque la normativa MICA establece un nuevo marco regulatorio que protege parcialmente a los inversores, no lo hace al mismo nivel que la regulación sobre instrumentos financieros y, en todo caso, la inversión en criptoactivos sigue conllevando riesgos significativos⁶.

II. LOS REGLAMENTOS DELEGADOS DE LA COMISIÓN EUROPEA PUBLICADOS EN EL DOUE DEL 13 DE FEBRERO DE 2025

En el DOUE del 13 de febrero de 2025 se publicaron siete Reglamentos Delegados de la Comisión Europea que desarrollan otros tantos aspectos MICA y que entraron en vigor a los veinte días de su publicación. Procedemos a dar cuenta sucinta de su contenido.

A) El libro blanco de criptoactivos

El primero del que nos vamos a ocupar es el Reglamento Delegado (UE) 2025/296 de la Comisión de 31 de octubre de 2024 que completa el Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación en las que se especifica el procedimiento para la aprobación de un libro blanco de criptoactivos.

⁶ El lector interesado en esta labor de la CNMV en el proceso de implementación del MICA, puede consultar las siguientes entradas de nuestro blog financiero: las de los días 3 y 7 de enero de 2025 sobre la: “CRIPTOALERTA (1): Circular 1/2024 y documentos de la CNMV sobre los riesgos para los inversores ante la aplicación del Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos (Reglamento MiCA) a partir del 30 de diciembre de 2024”; la de 27 de septiembre de 2024 sobre la “Consulta sobre las Directrices de MiCA que establecen las plantillas para las explicaciones y dictámenes jurídicos relativos a criptoactivos”; y la de 31 de julio de 2024 sobre “Los prestadores de servicios de criptoactivos: la CNMV publica el manual de autorización y el modelo de notificación de información”.

1. Antecedente: el procedimiento para la aprobación de un libro blanco de criptoactivos en el MICA

El Reglamento Delegado (UE) 2025/296 debe ubicarse en el contexto de la regulación por el MICA del mercado de criptoactivos que tiene por objeto a los criptoactivos definidos como “una representación digital de un valor o de un derecho que puede transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registro distribuido o una tecnología similar” (art.3.1.5) y regulados en el Título II que establece las normas uniformes para la oferta pública y la admisión a negociación de los criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico (arts.4 a 15)⁷.

En concreto, el mercado primario de criptoactivos está regulado, básicamente, en el artículo 4 del MICA que se ocupa de las “ofertas públicas de criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico” y exige que el oferente cumpla determinados requisitos consistentes en ser una persona jurídica; elaborar, notificar y publicar el correspondiente libro blanco de criptoactivos; elaborar y publicar las comunicaciones publicitarias; y cumplir las obligaciones de los oferentes y las personas que soliciten la admisión a negociación de criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico (art.14).

EL MICA regula varios aspectos esenciales del libro blanco de criptoactivos que son:

- a) Su contenido y forma, exigiendo que contenga toda la información siguiente: el oferente o la persona que solicite la admisión a negociación; el emisor, cuando difiera del oferente o la persona que solicite la admisión a negociación; el operador de la plataforma de negociación en los casos en que elabore el libro blanco de criptoactivos; el proyecto de criptoactivos; la oferta pública del criptoactivo o su admisión a negociación; el criptoactivo; los derechos y obligaciones vinculados al criptoactivo; la tecnología subyacente; los riesgos; y los principales efectos adversos sobre el clima y otros efectos adversos relacionados con el medio ambiente del mecanismo de consenso utilizado para emitir el criptoactivo. El alcance de estas informaciones se especifica más detalladamente en el anexo I (art.6).
- b) La responsabilidad respecto de la información facilitada en el libro blanco de criptoactivos porque, cuando un oferente, una persona que solicite la admisión a negociación, o el operador de una plataforma de negociación hayan infringido el artículo 6 al facilitar en su libro blanco de criptoactivos o en un libro blanco de criptoactivos modificado información que no

⁷ El lector interesado puede consultar la entrada de nuestro blog financiero de 04.09.2024 sobre los “Criptoactivos: La aplicación del Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos (Reglamento MiCa) a partir del 30 de diciembre de 2024: (3) Funcionamiento”.

sea completa, imparcial o clara o que sea engañosa; dicho oferente, persona que solicite la admisión a negociación u operador de una plataforma de negociación y los miembros de su órgano de administración, dirección o supervisión serán responsables frente al titular del criptoactivo de cualquier pérdida sufrida como consecuencia de dicha infracción (art.15).

- c) Su notificación a las autoridades competentes del Estado miembro de origen porque los oferentes, las personas que soliciten la admisión a negociación de criptoactivos o los operadores de plataformas de negociación de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico, notificarán su libro blanco de criptoactivos a la autoridad competente de su Estado miembro de origen (art.8).
- d) Su publicación ya que los oferentes y las personas que soliciten la admisión a negociación de criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico, publicarán sus libros blancos de criptoactivos y, en su caso, las comunicaciones publicitarias en su sitio web, que será de acceso público, con una antelación razonable y, a más tardar, en la fecha de inicio de la oferta pública de esos criptoactivos o de su admisión a negociación. Los libros blancos de criptoactivos y, en su caso, las comunicaciones publicitarias permanecerán disponibles en el sitio web de los oferentes o las personas que soliciten la admisión a negociación mientras los criptoactivos estén en manos del público (art.9).

Tras la publicación del libro blanco de criptoactivos y, en su caso, del libro blanco de criptoactivos modificado, los oferentes podrán ofertar en toda la UE criptoactivos, distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico y dichos criptoactivos podrán ser admitidos a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos en la UE (v, el art.11 sobre los “derechos de los oferentes y de las personas que soliciten la admisión a negociación de criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico”).

2. El Reglamento Delegado (UE) 2025/296

El procedimiento de aprobación de un libro blanco de criptoactivos pasa por las fases siguientes:

- a) La solicitud de una entidad de crédito que presente el libro blanco de criptoactivos a la autoridad competente a efectos de su aprobación (art.1).
- b) El acuse de recibo de una solicitud de aprobación de un libro blanco de criptoactivos por parte de la autoridad competente en un plazo de dos días hábiles a partir de la recepción de la solicitud (art.2).
- c) La evaluación de la completitud del libro blanco de criptoactivos —en lo que respecta a los requisitos a que se refiere el artículo 19.1, del MICA— por parte de la autoridad competente en un plazo de veinte días hábiles

a partir de la recepción de la solicitud de aprobación (art.3). Esta evaluación vendrá acompañada del preceptivo intercambio de información entre la autoridad competente respectiva y el BCE y los bancos centrales pertinentes en relación con el libro blanco de criptoactivos (art.6.); de tal modo que, tras un dictamen favorable del BCE, o del banco central pertinente en los casos a que se refiere, o tras la expiración del plazo de veinte días hábiles establecido en el artículo 17.5 del Reglamento sin que el BCE o el banco central pertinente hayan emitido ningún dictamen, la autoridad competente llevará a cabo una evaluación sustantiva del libro blanco de criptoactivos en relación con los requisitos a que se refiere el artículo 19 de dicho Reglamento (art.7).

- d) Esta evaluación la autoridad competente puede desembocar en las siguientes cuatro decisiones:
- d.1) La eventual solicitud de información faltante en un libro blanco de criptoactivos por parte de la autoridad competente cuando llegue a la conclusión de que el libro blanco de criptoactivos no está completo; informando a la entidad de crédito de la información que falte y fijando un plazo en el que deberá facilitarle dicha información (art.4).
 - d.2) La notificación de la completitud del libro blanco de criptoactivos por la autoridad a la entidad de crédito.
 - d.3) La denegación de la solicitud de aprobación del libro blanco de criptoactivos, notificándolo por la autoridad a la entidad de crédito (art.5).
 - d.4) Solicitud de modificación de un libro blanco de criptoactivos por la autoridad competente a la entidad de crédito una solicitud debidamente justificada y fijando un plazo en el que dicha entidad estará obligada a presentar el libro blanco de criptoactivos actualizado (art.8).
 - d.5) La aprobación final del libro blanco de criptoactivos por la autoridad competente se notificará a la entidad de crédito en un plazo de diez días hábiles a partir de la recepción del nuevo libro blanco de criptoactivos, o, si no se solicita ninguna modificación del libro blanco de criptoactivos, en un plazo de diez días hábiles a partir de un dictamen favorable del BCE, o del banco central pertinente, o tras la expiración del plazo de veinte días hábiles sin que el BCE o el banco central pertinente hayan emitido ningún dictamen.
 - d.6) Publicación del libro blanco de criptoactivos cuando la autoridad competente del Estado miembro de origen lo haya aprobado (art.9).

B) Servicios de criptoactivos

El Reglamento Delegado (UE) 2025/299 de la Comisión de 31 de octubre de 2024 completa el Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los mercados de criptoactivos, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre la continuidad y la regularidad de la prestación de los servicios de criptoactivos.

1. Antecedente: La continuidad y la regularidad como condiciones de ejercicio de la actividad de prestación profesional de servicios de criptoactivos en el MiCA

Es pertinente recordar que la primera fase de tipificación de la actividad de prestación profesional de servicios de criptoactivos parte de la definición de estos servicios como todo servicio y actividad, en relación con cualquier criptoactivo. Estos servicios son los elementos funcionales principales que conforman la estructura del mercado de criptoactivos tal y como se configura por el MiCa que tipifica y define los siguientes servicios de criptoactivos: a) custodia y administración de criptoactivos por cuenta de clientes; b) gestión de una plataforma de negociación de criptoactivos; c) canje de criptoactivos por fondos; d) canje de criptoactivos por otros criptoactivos; e) ejecución de órdenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de clientes; f) colocación de criptoactivos; g) recepción y transmisión de órdenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de clientes; h) asesoramiento en materia de criptoactivos; i) gestión de carteras de criptoactivos; y j) prestación de servicios de transferencia de criptoactivos por cuenta de clientes (art.3.16 a 26)⁸.

El MiCa define a los prestadores de servicios de criptoactivos como “una persona jurídica u otra empresa cuya actividad o negocio consiste en la prestación profesional de uno o varios servicios de criptoactivos a clientes y que está autorizada a prestar servicios de criptoactivos de conformidad con el artículo 59” (art.3.1.15).

Esos prestadores de servicios de criptoactivos que deben estar autorizados como tales y pueden pertenecer a dos tipos que son (art.59.1): Los proveedores de servicios de criptoactivos y algunas entidades financieras que pueden actuar como prestadores de servicios de criptoactivos, tales como las entidades de crédito, los depositarios centrales de valores, las empresas de servicios de inversión, los organismos rectores de los mercados, las entidades de dinero electrónico, las

⁸ El lector interesado puede consultar las entradas de nuestro blog financiero de 03.09.2024 sobre los “Criptoactivos: La aplicación del Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos (Reglamento MiCa) a partir del 30 de diciembre de 2024: (2) Estructura” y de 05.09.2024 sobre los Criptoactivos: La aplicación del Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos (Reglamento MiCa) a partir del 30 de diciembre de 2024: (4) Funcionamiento”.

sociedades de gestión de OICVM y los gestores de fondos de inversión alternativos.

2. El Reglamento Delegado (UE) 2025/299

El Reglamento Delegado (UE) 2025/299 comienza ofreciendo, en su artículo 1 sendas definiciones de “función esencial o importante”, como “una función esencial o importante como se define en el artículo 3, punto 22, del Reglamento (UE) 2022/2554” (recordamos que este Reglamento es el DORA que define la “función esencial o importante” como “una función cuya perturbación afectaría significativamente al rendimiento financiero de una entidad financiera o a la solidez o continuidad de sus servicios y actividades o cuya interrupción o ejecución defectuosa o fallida afectaría significativamente al cumplimiento continuado de una entidad financiera con las condiciones y obligaciones de su autorización, o con sus demás obligaciones con arreglo al Derecho aplicable en materia de servicios financieros”); y de “registro distribuido accesible sin permisos” como “un tipo específico de registro distribuido en el que ninguna entidad controla el registro distribuido y cuyos nodos de red TDR pueden ser establecidos por cualquier persona que cumpla los requisitos técnicos y los protocolos de dicho registro distribuido”.

Después, el Reglamento Delegado (UE) 2025/299 desarrolla las normas técnicas de regulación sobre la continuidad y la regularidad de la prestación de los servicios de criptoactivos en los aspectos siguientes: Disposiciones organizativas relativas a la continuidad de las actividades (art.2), estrategia de continuidad de la actividad (art.3), planes de continuidad de la actividad (art.4), y pruebas periódicas de los planes de continuidad de la actividad (art.5). Acaba haciendo determinadas “consideraciones sobre complejidad y riesgo (art.6)

C) Reclamaciones

Dos de los Reglamentos Delegados de la Comisión Europea publicados en el DOUE del 13 de febrero de 2025 se refieren a las reclamaciones, aspecto este de singular importancia porque la protección de los clientes en este proceloso mercado de criptoactivos requiere que los proveedores de servicios de criptoactivos proporcionen un acceso fácil en su sitio web tanto a una descripción clara, comprensible y actualizada de su procedimiento de tramitación de reclamaciones como a las plantillas estándar que figuran los anexos en las lenguas utilizadas por el proveedor de servicios de criptoactivos para comercializar sus servicios o en las lenguas que utilice para comunicarse con los clientes.

Se trata de los siguientes:

1. El Reglamento Delegado (UE) 2025/294

Este Reglamento Delegado (UE) 2025/294 de la Comisión, de 1 de octubre de 2024, completa el Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican los requisitos, las plantillas y los procedimientos para la tramitación de reclamaciones por los proveedores de servicios de criptoactivos.

Desarrolla, en concreto, los siguientes aspectos: la “Información, plantilla y descripción de los procedimientos de tramitación de reclamaciones” (art.1); los “recursos dedicados a la tramitación de reclamaciones” (art.2); los “medios y lenguas para la presentación de reclamaciones” (art.3); el “acuse de recibo de una reclamación y comprobación de su admisibilidad” (art.4); la “investigación de las reclamaciones” (art.5); las “decisiones” (art.6); la “comunicación con los reclamantes” (art.7); y los “procedimientos para garantizar una tramitación coherente de las reclamaciones” (art.8).

2. El Reglamento Delegado (UE) 2025/293

Este Reglamento Delegado (UE) 2025/293 de la Comisión de 30 de septiembre de 2024 completa el Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican los requisitos, las plantillas y los procedimientos para la tramitación de reclamaciones relativas a fichas referenciadas a activos.

El Reglamento Delegado (UE) 2025/293 desarrolla, en concreto, los siguientes aspectos: La “tramitación de las reclamaciones y política y la función de gestión de reclamaciones que los emisores de fichas referenciadas a activos y, en su caso, las entidades terceras deberán establecer y mantener (art.1); el “suministro de información al titular de fichas referenciadas a activos y a otras partes interesadas” (art.2); las “plantillas y registro” (art.3); el “régimen lingüístico” (art.4); el “procedimiento para investigar las reclamaciones y comunicar el resultado de las investigaciones a los reclamantes” (art.5); y las “disposiciones específicas para la tramitación de reclamaciones en las que participen entidades terceras” (art.6).

D) Supervisión

Sobre este aspecto inciden los tres últimos Reglamentos Delegados de la Comisión Europea, publicados en el DOUE del pasado 13 de febrero de 2025, a los que nos vamos a referir en esta entrada que desarrollan el Reglamento MICA en determinados aspectos que inciden en la necesaria supervisión pública del mercado de criptoactivos y son:

- a) El Reglamento Delegado (UE) 2025/292 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2024, que completa el Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación por las que se establece un modelo para los acuerdos de cooperación entre las autoridades competentes y las autoridades de supervisión de terceros países.
- b) El Reglamento Delegado (UE) 2025/297 de la Comisión, de 31 de octubre de 2024, que completa el Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación en las que se especifican las condiciones para la creación y el funcionamiento de los colegios consultivos de supervisión.
- c) El Reglamento Delegado (UE) 2025/298 de la Comisión, de 31 de octubre de 2024, que completa el Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la metodología para estimar el número y el valor de las operaciones que conllevan la utilización de fichas referenciadas a activos y de fichas de dinero electrónico denominadas en una moneda que no sea una moneda oficial de un Estado miembro como medio de cambio.

III. LAS DIRECTRICES CONJUNTAS DE LA ABE Y DE LA AEVM SOBRE LA IDONEIDAD DE LOS GESTORES Y ACCIONISTAS DE LOS EMISORES Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CRIPTOACTIVOS

A) Referencia general

El 4 de febrero de 2025 la CNMV hizo público el anuncio de la adopción de las “Directrices europeas para evaluar la idoneidad de los miembros del órgano de dirección y de los accionistas de los proveedores de servicios de criptoactivos”⁹

Estas Directrices se refieren a los miembros del órgano de dirección de los emisores de fichas referenciadas a activos y de los proveedores de servicios de criptoactivos y a los accionistas o de los miembros, directos o indirectos, con participaciones cualificadas en emisores de ART (Asset-Referenced Tokens) o de PSC (Proveedores de Servicios de Criptoactivos).

Las Directrices desarrollan determinados aspectos del Reglamento 2023/1114, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, relativo a los mercados de criptoactivos (Reglamento MICA) y establecen criterios comunes que tanto las autoridades competentes como, en el caso de los miembros del órgano de dirección, los propios proveedores de servicios de criptoactivos (PSC),

⁹ Ref.: EBA/GL/2024/09 ESMA75-453128700-10 04/12/2024.

deben tener en cuenta para la evaluación del cumplimiento de los requisitos de idoneidad.

B) Gestores

Se trata de las “Directrices conjuntas de la ABE y la AEVM sobre la evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de dirección de los emisores de fichas referenciadas a activos y de los proveedores de servicios de criptoactivos”.

1. Finalidad

En términos generales, estas Directrices se emiten por la ABE y la AEVM en ejercicio de las competencias que les reconocen, respectivamente, los artículos 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 y, en consecuencia; las autoridades competentes, los participantes en los mercados financieros y las entidades financieras harán todo lo posible para atenerse a estas Directrices, que establecen las prácticas de supervisión más adecuadas en el marco del Sistema Europeo de Supervisión Financiera y la forma en que debe aplicarse el Derecho de la Unión.

En especial, las autoridades competentes definidas en el artículo 3.1.36.(a) del MICA a las que sean de aplicación las Directrices están obligadas a cumplirlas incorporándolas a sus prácticas de la forma más apropiada (modificando, por ejemplo, su marco jurídico o sus procesos de supervisión), incluso en aquellos casos en los que las directrices vayan dirigidas principalmente a los participantes en los mercados financieros y a las entidades financieras. Por lo tanto, el objeto de estas Directrices, conforme al artículo 21.3 y al artículo 63.11 del MICA, se refiere a la evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de dirección de los emisores de tokens referenciados a activos (ART) y los proveedores de servicios de criptoactivos (PSC).

2. *Ámbito de aplicación*

a) Temporal

Las Directrices se aplican en el momento de la autorización y de forma permanente a las autoridades competentes, los emisores de ART y PSC.

b) Subjetivo

Las Directrices se aplican en lo que respecta a la evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de dirección de un solicitante emisor de ART que solicite autorización o que esté autorizado; de un PSC que solicite una autori-

zación o un PSC autorizado. Entre los miembros del órgano de dirección que serán objeto de evaluación se incluyen las personas que pasarán a ser miembros del órgano de dirección de un emisor de un emisor de ART o de un PSC y los miembros que ya hayan asumido su cargo. Cuando el órgano de dirección consista en una función de dirección y una función de supervisión, las Directrices se aplicarán tanto a las funciones como a los miembros de ambas funciones.

Por lo anterior, las Directrices se dirigen a las autoridades competentes; a los emisores autorizados; los emisores solicitantes; los PSC autorizados que presten servicios de actividades relacionadas a criptoactivos como parte de su autorización; y los PSC solicitantes que hayan presentado una solicitud de autorización de conformidad con el artículo 63 del MICA.

3. Los requisitos de idoneidad de los miembros del órgano de dirección de los emisores de ART y PSC

La evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de dirección de los emisores de ART y PSC debe comprobar que son:

a) Honrados

Porque deben reunir los requisitos de honorabilidad suficiente y, en especial, no deberán haber sido condenados por delitos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo ni por otros delitos que puedan afectar a su honorabilidad. Al evaluar si los miembros del órgano de dirección de un emisor de ART o PSC gozan de buena reputación, la evaluación cubrirá, de conformidad con el artículo 18.5.(a) y el artículo 62.3(a) del MiCA, la ausencia de antecedentes penales respecto de sanciones impuestas con arreglo al Derecho mercantil, concursal y de los servicios financieros aplicables o en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el fraude o la responsabilidad profesional. La evaluación debe abarcar, además, cualquier otro hecho conocido que pueda dar lugar a la evaluación de que el miembro no goza de la honorabilidad suficiente, tal como se especifica en esta sección. Estos requisitos se aplican con carácter permanente de conformidad con el artículo 34.2 y el artículo 68.1 del MICA¹⁰.

b) Capaces

Porque deben mostrar, individual y colectivamente, los conocimientos, las capacidades y la experiencia adecuados para desempeñar sus funciones. En efecto:

¹⁰ Resulta pertinente en este momento traer a colación nuestro estudio sobre la “Ciberdelincuencia con criptoactivos: algunos casos paradigmáticos recientes en España”, *RDBB* 163, julio-septiembre 2021, pp. 279-290

Desarrollo del Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos. Reglamentos...

- b.1) Individualmente, cada miembro del órgano de dirección tendrá un conocimiento actualizado de las actividades empresariales del emisor de ART o del PSC y de todos sus riesgos, a un nivel acorde con sus responsabilidades. Esto incluye una comprensión adecuada de aquellos ámbitos para los que un miembro individual no es directamente responsable, pero es colectivamente responsable junto con los demás miembros del órgano de dirección.
- b.2) Colectivamente, la composición del órgano de dirección garantizará que a título colectivo posee los conocimientos, las competencias y la experiencia adecuada y necesaria para llevar a cabo todas las actividades empresariales del emisor de ART o del PSC y para cumplir todas sus responsabilidades, lo que incluye que el órgano de dirección posea colectivamente una comprensión adecuada de todas las áreas de negocio y actividades del emisor de ART o del PSC. El órgano de dirección, en su conjunto, también tendrá los conocimientos, las capacidades y la experiencia adecuada.

c) Laboriosos

Porque deben dedicar tiempo suficiente para desempeñar eficazmente sus funciones. Este compromiso de tiempo suficiente de los miembros del órgano de dirección de los emisores de ART y de un PSC implica que deberán disponer de tiempo suficiente para el desempeño de sus funciones y responsabilidades, lo que incluye poder dedicar tiempo suficiente a pesar de otras obligaciones.

4. Directrices conjuntas

a) Aplicación del principio de proporcionalidad

El principio de proporcionalidad tiene por objeto adaptar los mecanismos de gobernanza de manera coherente con el perfil de riesgo individual y el modelo de negocio de los emisores de ART y PSC, teniendo en cuenta el puesto individual en el órgano de dirección para el que se realiza una evaluación, de manera que se cumplan efectivamente los objetivos de los requisitos reglamentarios, es decir, que el miembro sea adecuado en relación con el puesto específico de que se trate a título individual y adecuado para formar parte del órgano de dirección colectivo.

b) Evaluaciones de idoneidad de los miembros del órgano de dirección por parte de los emisores de ART y PSC

El emisor de ART y PSC tendrá la responsabilidad principal de garantizar, de conformidad con los artículos 34.2 y 68.1 del MICA, que el órgano de dirección

a título colectivo y sus miembros a título individual sean adecuados en todo momento. Velarán por que los miembros del órgano de dirección posean, colectiva e individualmente, los conocimientos, las capacidades y la experiencia adecuados para garantizar la gestión eficaz, sólida y prudente y la continuidad de las actividades de la empresa, así como la consideración adecuada de los intereses de sus clientes y la integridad del mercado.

Estas evaluaciones de idoneidad de los miembros del órgano de dirección por parte de los PSC y los emisores de ART se proyectarán tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Además, cuando proceda, al evaluar los conocimientos, competencias y experiencia colectivos adecuados, el emisor de ART o el PSC evaluará la composición del órgano de dirección en su gestión y, cuando proceda, sus funciones de supervisión por separado. El Anexo I de las Directrices contiene el “Modelo de matriz para evaluar la competencia colectiva de los miembros del órgano de dirección”.

Si la evaluación o reevaluación de un emisor de ART o de un PSC concluye que el órgano de dirección o un miembro del órgano de dirección no posee los conocimientos, las competencias y la experiencia adecuados, o no puede dedicar el tiempo suficiente, el emisor de ART o el PSC adoptarán las medidas correctoras adecuadas de manera oportuna.

c) Evaluación de idoneidad por las autoridades competentes

Las autoridades competentes especificarán los procedimientos de supervisión aplicables a la evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de dirección de los emisores de ART y PSC. Al especificar los procedimientos de supervisión, las autoridades competentes tendrán en cuenta que una evaluación de la idoneidad realizada después de que el miembro haya tomado posesión de su cargo podría dar lugar a la necesidad de retirar del órgano de dirección a un miembro no idóneo o a una situación en la que el órgano de dirección en su conjunto haya dejado de ser idóneo.

Las autoridades competentes adoptarán una decisión basada en la evaluación de la idoneidad individual y colectiva de los miembros del órgano de dirección en el plazo máximo mencionado en el apartado 67 o, si el plazo se ha suspendido conforme a lo dispuesto en el apartado 68, en el plazo máximo de 6 meses.

C) Accionistas

Son las “Directrices conjuntas sobre la evaluación de la idoneidad de los accionistas o de los miembros, directos o indirectos, con participaciones cualificadas en emisores de ART o de PSC”

1. Finalidad

En términos generales, estas Directrices se emiten por la ABE y la AEVM en ejercicio de las competencias que les reconocen, respectivamente, los artículos 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 y, en consecuencia, las autoridades competentes, los participantes en los mercados financieros y las entidades financieras harán todo lo posible por cumplir estas Directrices que establecen las prácticas de supervisión más adecuadas en el marco del Sistema Europeo de Supervisión Financiera y la forma en que debe aplicarse el Derecho de la Unión.

En especial, las autoridades competentes definidas en el artículo 3.1.(35). (a) del MICA a las que se dirigen las Directrices deben cumplirlas incorporándolas a sus prácticas según proceda (por ejemplo, modificando su marco jurídico o sus procesos de supervisión), incluso cuando las directrices se dirijan principalmente a los participantes en los mercados financieros y a las entidades financieras. Por ello, su objeto consiste en establecer la metodología que deben utilizar las autoridades competentes para evaluar las circunstancias que dan lugar a participaciones cualificadas

2. Ámbito de aplicación

En caso de solicitud de autorización como emisor de ART o como PSC, la evaluación de los adquirentes propuestos se refiere a la honorabilidad suficiente de los accionistas o socios, ya sean directos o indirectos, con participaciones cualificadas, conforme a los artículos 18.2.(j), o 62.2.(h) del MiCA.

En el caso de un emisor de ART o PSC autorizado, la evaluación de los adquirentes propuestos se refiere a la idoneidad, sobre la base de los cinco criterios de evaluación que en él se establecen, de los accionistas o miembros, directos o indirectos, con participaciones cualificadas; de conformidad con el artículo 42.1, y el artículo 84.1, del MICA.

3. Directrices conjuntas

a) Presupuestos metodológicos

Antes de evaluar la idoneidad del adquirente potencial, las autoridades competentes deben determinar si se cumplen las circunstancias que dan lugar a una propuesta de adquisición de una participación cualificada en una empresa objeto de la operación tales como la acción concertada, la influencia significativa, los accionistas indirectos y la decisión de adquisición.

b) Evaluación de la idoneidad de los accionistas o socios, directos o indirectos, con participaciones cualificadas en el momento de la autorización

Las autoridades competentes evaluarán —conforme al artículo 21.2.(c) o al artículo 63.10.(c), del MICA— si el adquirente propuesto con participaciones cualificadas en una empresa que solicite una autorización con arreglo al artículo 18 o al artículo 62 del MICA goza de la honorabilidad suficiente a que se refieren el artículo 34.4 y el artículo 68.2, de dicho MICA. Dicha evaluación debe basarse en los criterios establecidos en el artículo 42.1, o en el artículo 84.1.(a); en la reputación del adquirente propuesto y en la ausencia de motivos razonables para sospechar que se está realizando o se ha realizado una operación o tentativa de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

c) Evaluación de la idoneidad del adquirente potencial de una participación cualificada

A fin de evaluar a una persona física o jurídica ha tomado la decisión de adquirir una participación cualificada, las autoridades competentes deben aplicar la sección 7 de las Directrices conjuntas de las AES sobre participaciones cualificadas sobre la decisión de adquisición.

IV. EL INFORME CONJUNTO DE LA EBA Y LA AEVM SOBRE LA “EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS CRIPTOACTIVOS”

Nos parece oportuno cerrar este estudio con una breve referencia al Informe conjunto de la EBA y la AEVM sobre la “Evolución reciente de los criptoactivos”¹¹.

1. Finalidad y características del Informe

El Informe expone el resultado del análisis realizado por la ABE y la AEVM sobre elementos específicos contemplados en el artículo 142 de la MiCA y constituye la contribución de la ABE y la AEVM a la elaboración del Informe de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evolución reciente de los criptoactivos. En este sentido, resulta oportuno recordar que el artículo 142 del MICA, referido al “Informe sobre los últimos desarrollos en materia de criptoactivos”¹².

¹¹ Joint Report.Recent developments in crypto-assets (Article 142 of MiCAR, Ref.: ESMA75-453128700-1391. EBA/Rep/2025/01. 16/01/2025.

¹² Que dice: “1. A más tardar el 30 de diciembre de 2024, la Comisión, previa consulta a la ABE y

El análisis se ha basado en una amplia investigación sobre la Financiación descentralizada (DeFi: Decentralised Finance) y los préstamos, empréstitos y participaciones en criptomonedas.

El informe es de naturaleza analítica y no establece recomendaciones políticas específicas ni propuestas legislativas a la Comisión o a los legisladores. Además, hace uso de términos propuestos por la industria, como «centralizado» y «protocolos DeFi», que no deben interpretarse como una opinión sobre el nivel real de descentralización a efectos del considerando 22 de la MiCA.

2. La financiación descentralizada en los mercados de criptoactivos de la UE

El primer capítulo del informe se centra en la DeFi, incluida la participación de los consumidores y las empresas de la UE en la DeFi. En él se constata que la DeFi sigue siendo un fenómeno de nicho, con cantidades bloqueadas en protocolos DeFi que representan el 4% de todo el valor del mercado de criptoactivos a nivel mundial. También concluye que la adopción de DeFi en la UE, aunque por encima de la media mundial, está por detrás de otras economías desarrolladas (por ejemplo, EE.UU. y Corea del Sur).

El informe expone los distintos tipos de empresas que proporcionan acceso a la DeFi, a saber, interfaces de aplicaciones DeFi, monederos autocustodiados y plataformas centralizadas, y constata que el método preferido de acceso a DeFi depende de la actividad.

Por último, el Informe profundiza en los riesgos asociados a la DeFi (principalmente los riesgos TIC, y los riesgos BC/FT, debido a su relevancia) y evalúa las implicaciones del valor máximo extraíble (VEM) en los mercados de las DeFi. En este aspecto, el informe concluye que el número de hackeos de las DeFi y el valor de los criptoactivos robados han evolucionado en general en correlación

la AEVM, presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los últimos desarrollos en materia de criptoactivos, en particular sobre las cuestiones que no trate el presente Reglamento, acompañado, si procede, de una propuesta legislativa. 2. El informe a que se refiere el apartado 1 contendrá, como mínimo, lo siguiente: a) una evaluación de la evolución de las finanzas descentralizadas en los mercados de criptoactivos y del adecuado tratamiento normativo de los sistemas de criptoactivos distribuidos que carecen de emisor o proveedor de servicios de criptoactivos, incluida una evaluación de la necesidad y viabilidad de regular las finanzas descentralizadas; b) una evaluación de la necesidad y viabilidad de regular la concesión y toma de préstamos de criptoactivos; c) una evaluación del tratamiento de los servicios asociados a la transferencia de fichas de dinero electrónico, si no se trataran en el contexto de la revisión de la Directiva (UE) 2015/2366; d) una evaluación de la evolución de los mercados de criptoactivos únicos y no fungibles y del adecuado tratamiento normativo de dichos criptoactivos, incluida una evaluación de la necesidad y viabilidad de regular a los oferentes de criptoactivos únicos y no fungibles, así como a los proveedores de servicios relacionados con dichos criptoactivos”.

con el tamaño del mercado de DeFi. Aunque históricamente la mayoría de los hackeos de las DeFi se han derivado de vulnerabilidades en la cadena (principalmente a través de la explotación de vulnerabilidades de contratos inteligentes). Los ataques recientes a las DeFi parecen tener más éxito cuando explotan vulnerabilidades fuera de la cadena (por ejemplo, comprometiendo las claves privadas de los usuarios).

3. El mercado de préstamos, empréstitos y participaciones en criptomonedas en la UE

El segundo capítulo del Informe ofrece una descripción de los modelos de negocio presentes en el mercado de préstamo, empréstito y participaciones de criptoactivos. Para cada uno de los tres tipos de servicios, el informe analiza los tipos principales y las características más típicas de los modelos de negocio observados en el mercado, tanto en lo que respecta a las formas centralizadas como descentralizadas.

El informe concluye que los servicios de criptopréstamo, préstamo y apuesta se ofrecen, en las jurisdicciones de la UE, por una serie de proveedores de servicios de criptoactivos, que en algunos casos también ofrecen servicios regulados de criptoactivos.

En la prestación de servicios objeto de evaluación, el Informe concluye que los usuarios pueden recibir información insuficiente sobre las condiciones en áreas relevantes como las comisiones, los tipos de interés pagados o los rendimientos, los cambios en los requisitos de garantía, las acciones que el proveedor de servicios puede tomar con respecto a cualquier activo utilizado como garantía o colocado en una cuenta de apuestas, o los derechos y responsabilidades en caso de litigio o insolvencia.

A continuación, el capítulo expone las pruebas existentes (limitadas) de la participación de los consumidores y las entidades financieras de la UE en esos servicios y los riesgos específicos asociados a cada uno de ellos¹³. Por último, se evalúan los riesgos asociados a los préstamos, empréstitos y apuestas de criptomonedas, como el apalancamiento excesivo, las asimetrías de información, la exposición a riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y los riesgos sistémicos derivados de la rehipotecación y las cadenas de garantías, la prociclicidad y la interconexión.

¹³ El lector interesado puede consultar nuestro artículo (bajo el seudónimo de Javier Fernández Alén) "Riesgos emergentes en los criptoactivos", RDBB N.º 164 (2021) pp. 451 a 466, y, sobre las criptomonedas en particular, puede consultar nuestros artículos: "Criptomonedas públicas: Proposición no de ley para la implantación en España de un euro digital como moneda pública digital" RDBB 161 (2021), pp. 397 a 402 (bajo el seudónimo de Javier Fernández Alén); "Bitcoin: su regulación como moneda de curso legal en El Salvador. Una primicia mundial", RDBB N.º 164 (2021), pp. 387 a 398.

V. CONCLUSIONES

- 1^a. El proceso de desarrollo reciente de MICA debe ubicarse en el contexto del proceso de su incorporación a nuestro Ordenamiento que se ha plasmado, en cuanto a la LMVSI, en un efecto regulador material sobre la distinción entre los criptoactivos que se consideren instrumentos financieros y los que no se consideren instrumentos financieros y en un efecto sancionador de encaje de la aplicación en España del MICA; y, en cuanto a la supervisión, en la labor proactiva de la CNMV española en el proceso de implementación del MICA.
- 2^a. Los Reglamentos Delegados de la Comisión Europea publicados en el DOUE del 13 de febrero de 2025 desarrollan —mediante el Reglamento Delegado (UE) 2025/296— el régimen del libro blanco de criptoactivos precisando su procedimiento de aprobación.
- 3^a. El Reglamento Delegado (UE) 2025/299 se ubica en el ámbito de los servicios de criptoactivos para desarrollar, en concreto, la continuidad y la regularidad como condiciones de ejercicio de la actividad de prestación profesional de servicios de criptoactivos en el MICA.
- 4^a. Los Reglamentos Delegados (UE) 2025/294 y 2025/293 desarrollan aspectos de la supervisión.
- 5^a. Las Directrices conjuntas de la ABE y de la AEVM sobre la idoneidad de los gestores de los proveedores de servicios de criptoactivos desarrollan los requisitos de idoneidad de los miembros del órgano de dirección de los emisores de ART y PSC que deben ser honrados, capaces (individual y colectivamente) y laboriosos en cuanto al tiempo de dedicación a su función.
- 6^a. Las Directrices conjuntas de la ABE y de la AEVM sobre la idoneidad de los accionistas de los emisores y de los gestores de los proveedores de servicios de criptoactivos desarrollan el proceso de evaluación de la idoneidad de los accionistas o socios, directos o indirectos, con participaciones cualificadas en el momento de la autorización y cuando se produce una adquisición potencial de una participación cualificada.
- 7^a. El Informe conjunto de la EBA y la AEVM sobre la “Evolución reciente de los criptoactivos” aborda, en primer lugar, la financiación descentralizada en los mercados de criptoactivos de la UE; y, en segundo lugar, el mercado de préstamos, empréstitos y participaciones en criptomonedas en la UE.

VI. BIBLIOGRAFÍA

El Blog de Alberto J. Tapia Hermida “Criptoactivos: La aplicación del Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos (Reglamento MiCa) a partir del 30 de diciembre

- de 2024: (4) Funcionamiento” disponible en <https://ajtapia.com/2024/09/criptoactivos-la-aplicacion-del-reglamento-europeo-sobre-mercados-de-criptoactivos-reglamento-mica-a-partir-del-30-de-diciembre-de-2024-4-funcionamiento/>
- El Blog de Alberto J. Tapia Hermida “La digitalización del mercado de instrumentos financieros por parte de la nueva Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión: Tecnología de Registros Distribuidos (TRD, blockchain) y criptoactivos” disponible en <https://ajtapia.com/2023/04/la-digitalizacion-del-mercado-de-instrumentos-financieros-por-parte-de-la-nueva-ley-de-los-mercados-de-valores-y-de-los-servicios-de-inversion-tecnologia-de-registros-distribuidos-trd-blockchain-y/>
- Fernández Alén, J., “Riesgos emergentes en los criptoactivos” *Revista de derecho bancario y bursátil*, N° 164, 2021, págs. 451-466.
- Joint Report.Recent developments in crypto-assets (Article 142 of MiCAR, Ref.: ESMA75-453128700-1391. EBA/Rep/2025/01. 16/01/2025 disponible en: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2025-01/ESMA75-453128700-1391_Joint_Report_on_recent_developments_in_crypto-assets__Art_142_MiCA_.pdf
- Tapia Hermida, A. J., “Desafíos en la regulación y supervisión de los criptoactivos en la Unión Europea y en España” *Revista de Derecho del Mercado de Valores*, n.º 28, 2021.
- Tapia Hermida, A.J., “Ciberdelincuencia con criptoactivos: algunos casos paradigmáticos recientes en España” *Revista de derecho bancario y bursátil*, N° 163, julio-septiembre 2021, pp. 279-290.
- Tapia Hermida, A.J.,” Bitcoin: su regulación como moneda de curso legal en El Salvador. Una primicia mundial” *Revista de derecho bancario y bursátil*, N.º 164 (2021), pp. 387 a 398.
- Tapia Hermida, A.J.,” Digitalización financiera en la unión europea novedades regulatorias sobre ciberresiliencia operativa, inteligencia artificial y criptoactivos” *La Ley Unión Europea*, ISSN-e 2255-551X, número 97, 2021.

Tendencias de las patentes universitarias en Colombia: efectos de incentivos económicos y cambios en la titularidad

Manuel Guerrero Gaitán

PhD. Director del Departamento de Propiedad Intelectual, Universidad Externado de Colombia, ORCID ID 0000-0002-4347-2230.

Natalia Lamprea Bermúdez

MSc. Docente investigadora del Departamento de Propiedad Intelectual, Universidad Externado de Colombia1, ORCID ID 0000-0002-4628-1085

RESUMEN: Este estudio analiza las tendencias de las patentes universitarias en Colombia, centrándose en los efectos de la financiación pública y los cambios en la normativa sobre titularidad. Se examina el aumento en las solicitudes de patentes por parte de universidades, el impacto de los incentivos gubernamentales en la protección de invenciones y la gestión de los portafolios de patentes universitarias. A pesar del crecimiento en el número de solicitudes, la transferencia tecnológica sigue siendo limitada, con bajos niveles de comercialización y licenciamiento. El artículo discute los desafíos en la titularidad de la propiedad intelectual en investigaciones financiadas con fondos públicos y evalúa cambios normativos que afectan la colaboración universidad-industria. Finalmente, se destaca la transición del enfoque de empuje tecnológico neoclásico a un modelo sistémico de tracción de mercado, con el objetivo de fortalecer la innovación y la comercialización.

Palabras clave: invenciones universidades, innovación tecnológica, cotitularidad, titularidad estatal, financiación pública, transferencia tecnológica.

ABSTRACT: This study analyzes the trends in university patents in Colombia, focusing on the effects of public funding and changes in ownership regulations. It examines the increase in patent applications by universities, the impact of government incentives on patent protection, and the management of university patent portfolios. Despite the rise in patent filings, technology transfer remains limited, with low commercialization and licensing rates. The article discusses the challenges of intellectual property ownership for publicly funded research and evaluates policy changes affecting university-industry

¹ El presente estudio fue financiado por la Universidad Externado de Colombia y por los autores.

collaboration. Finally, it highlights the shift from a neoclassical push model to a systemic market pull approach, aiming to enhance innovation and commercialization.

Keywords: University inventions, technological innovation, co-ownership, state ownership, public funding, technology transfer.

SUMARIO: I. INDICADORES DE INNOVACIÓN PARA COLOMBIA. II. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PATENTES EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO COLOMBIANO. 1. Incremento en la presentación de solicitudes de patente universitarias. 2. Universidades usuarias del sistema de patentes y convocatorias de financiación de presentación de patentes. 3. Gestión de las patentes presentadas por universidades. 4. Resultados para indicadores de transferencia tecnológica. III. CAMBIOS EN LA NORMATIVA SOBRE LA TITULARIDAD DE LOS DESARROLLOS CON FINANCIACIÓN PÚBLICA. IV. TENDENCIAS DE FINANCIACIÓN PÚBLICA PARA ESTIMULAR LA CREACIÓN DE REDES Y GENERACIÓN DE PATENTES. 1. Proceso de “empuje tecnológico” y enfoque neoclásico. 2. Proceso de “tracción de mercado” y enfoque sistémico. V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. VI. LEGISLACIÓN. VII. BIBLIOGRAFÍA.

I. INDICADORES DE INNOVACIÓN PARA COLOMBIA

Uno de los indicadores más importantes que tiene una sociedad es la inversión que se realiza en investigación, ya que, entre otros, esta pone en evidencia el nivel de progreso que se quiere alcanzar en un país. No obstante, su innegable importancia, tradicionalmente la inversión en este rubro en los países latinoamericanos ha estado muy por debajo de los niveles de países desarrollados (Figura 1).

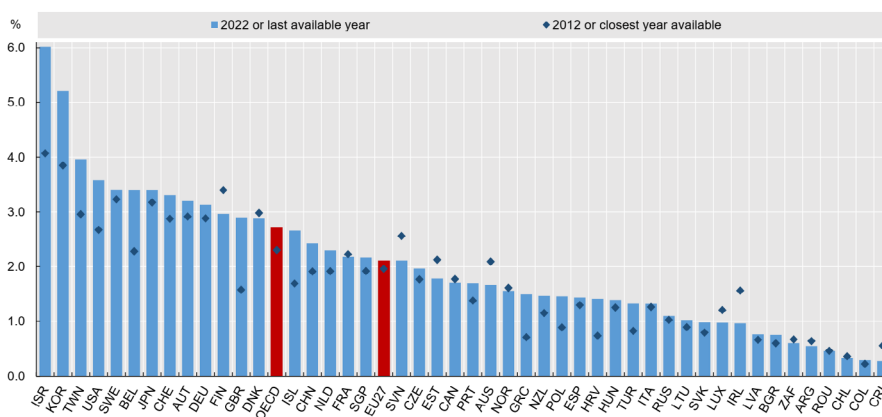


Figura 1. Nivel de inversión en I+D expresado en porcentaje de inversión de su producto interno bruto en países miembros u observadores de OCDE y países parte de la Unión Europea. Fuente: Base de datos de indicadores principales de ciencia y tecnología de la OCDE, marzo de 2024². Se destaca la posición de Colombia (COL) con el recuadro rojo.

² OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) Database, March 2024. <http://oe.cd/msti>

Tendencias de las patentes universitarias en Colombia: efectos de incentivos económicos...

En la figura 1 se muestra el nivel de inversión en investigación y desarrollo (I+D) en 2024 de algunos de los países punteros en el tema expresado en el porcentaje de inversión de su producto interno bruto: Israel (6.02%), República de Corea (5.21%) y Taiwán (3.96%), el promedio de inversión de los países de la OCDE (2.73%) y tres países latinoamericanos, Argentina (0.55%), Chile (0.36%) y Colombia (0.29%) que están entre los países con menor inversión en I+D.

Como se puede apreciar, la diferencia entre la inversión realizada en investigación y desarrollo es significativa y puede realizarse una correlación con el índice global de innovación (IGI)³ (Figura 2). Así, hay una relación positiva entre estas dos variables. A medida que aumenta el gasto en I+D, el puntaje IGI tiende a aumentar (Coeficiente de correlación (r): 0.753); mientras que aproximadamente el 56.7% de la variabilidad en el puntaje IGI se explica por el gasto en I+D (Coeficiente de determinación (R^2): 0.567).

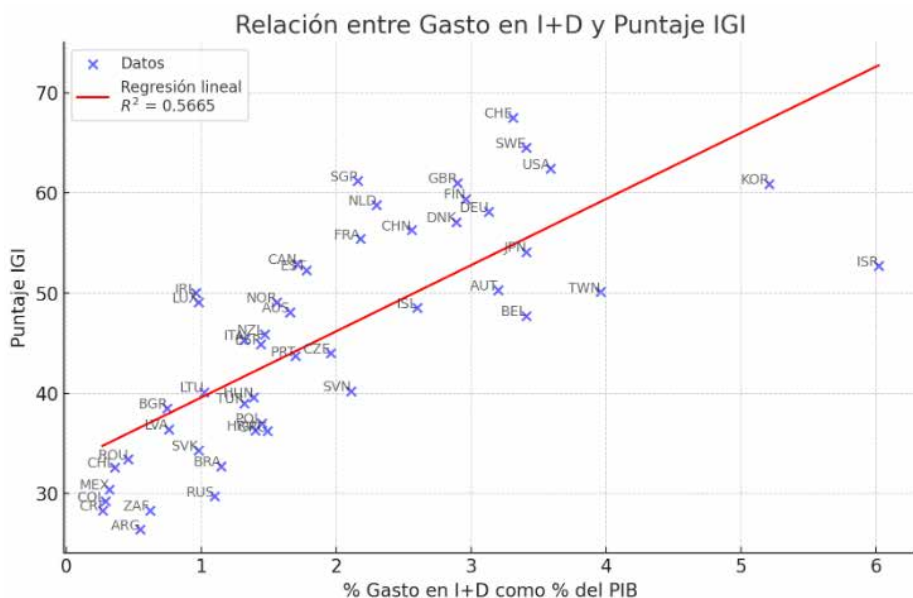


Figura 2. Relación entre gasto de I+D como % de PIB y Puntaje del IGI del año 2024 para países miembros u observadores del OCDE y países miembros de la Unión Europea. Se destaca la posición de Colombia (COL) con el recuadro rojo. Gráfico de elaboración propia.

³ El Índice Global de Innovación (IGI) es publicado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Establece el ranking de innovación basado en 78 indicadores (para el IGI de 2024), donde valoran aspectos como resultados en I+D (incluidos 2 indicadores relacionados con patentes), infraestructura, acceso a salud y educación, ingresos económicos, entre otros.

Por lo anterior, no es de extrañar que el IGI del 2024 en los países latinoamericanos que se mencionaron para el porcentaje de gasto en investigación y desarrollo están ubicados en los puestos: 51 Chile, 61 Colombia y 76 Argentina⁴.

Ahora bien, una mayor inversión en investigación no es una fórmula milagrosa para obtener un progreso en una sociedad; si dicha inversión no está acompañada de políticas públicas e institucionales coherentes con unos fines establecidos por el Estado, los recursos destinados a actividades investigativas pueden tener un bajo impacto o simplemente no cumplir con las finalidades para los que fueron destinados⁵.

Colombia fue invitada oficialmente a ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en mayo de 2018. Previo a esta se habían iniciado las evaluaciones y los preparativos para el ingreso del país en dicha organización. Uno de los aspectos que se tuvo que mejorar fueron los indicadores de innovación. Entre ellos, el pilar de productos de conocimiento y tecnología, que incluye variables como creación de conocimiento, solicitudes de patentes por origen, solicitudes internacionales PCT por origen, es decir, presentadas por residentes colombianos⁶. Por lo anterior, el gobierno a través de las entidades que financian la investigación o el desarrollo empresarial crearon convocatorias con recursos públicos para la protección de invenciones. Estas se fortalecieron en el año 2016 y continuaron hasta el año 2022, estaban dirigidas a personas naturales, pequeñas, medianas, grandes empresas o Instituciones de Educación Superior (IES)⁷.

Las IES, los centros de investigación pública y privada y en general la academia, han tenido un proceso de transformación en donde se pasa de tener un rol de meras transmisoras de conocimiento a un rol de verdaderas productoras de nuevos desarrollos. Así, algunas de ellas tienen la capacidad de realizar explotaciones comerciales a través de terceros o aliados estratégicos mediante

⁴ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). *Global Innovation Index 2024: Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship*. 2024. Geneva: WIPO:10.34667/tind.50062

⁵ MALAVER, F. y VARGAS, M. *Formas de innovar, desempeño innovador y competitividad industrial. Un estudio a partir de la segunda encuesta de innovación en la industria de Bogotá y Cundinamarca*. 1ra edición. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Cámara de Comercio de Bogotá. 2011. ISBN: 978-958-716-466-4. Pp. 22.

⁶ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. *Documento CONPES 4062. Política nacional de propiedad intelectual*, 2021. Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de Colombia.

⁷ MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. Convocatorias de protección de invenciones: Brigadas de patentes (2016), Convocatoria para la selección de beneficiarios de la estrategia nacional de fomento a la protección de invenciones N°793 (2017), Convocatoria para apoyar la internacionalización de patentes colombianas vía PCT N° 819 y 832 (2018), Convocatoria nacional para fomentar la protección por patente y su uso comercial de adelantos tecnológicos en I+D+i que promuevan la potenciación económica del sector empresarial (2021), entre otras. Disponibles en: <https://minciencias.gov.co/convocatorias/todas>

esquemas contractuales de transferencia de tecnología, o incluso crear nuevas empresas o spin off⁸. Este rol podría denominarse la universidad emprendedora⁹ o la tercera misión de las universidades¹⁰.

Ahora bien, a la par con las oportunidades que se presentan con el nuevo rol de las universidades con la producción de conocimiento también se presentan diferentes retos, tales como la pertinencia de la inversión de fondos públicos en cierto tipo de investigaciones, la distribución entre las actividades de investigación básica y de investigación aplicada, la financiación de estas, y, sobre todo, la manera de aprovechar eficientemente el conocimiento que se produce.

Ramón Fernández (2015) indicaba respecto a la situación de las patentes de las carreras de ingeniería en el ámbito universitario, que la falta de formación en propiedad industrial entre estudiantes e investigadores dificulta la adecuada protección de sus invenciones. Recomienda incluir materias sobre propiedad industrial en los planes de estudio y reforzar la formación en transferencia tecnológica. Asimismo, subraya la importancia de una gestión eficiente de las patentes dentro de las universidades para maximizar su impacto económico y social¹¹.

En años recientes se han presentado mejoras en cuanto a la gestión de la innovación universitaria. De acuerdo con el estudio de la OCDE sobre universidades emprendedoras e innovadoras de Latinoamérica (2022), las universidades han desarrollado estrategias para integrar la enseñanza del emprendimiento en sus planes de estudio y fomentar la creación de startups y spin-offs. Así mismo, tiene un rol en ecosistemas de innovación por la implementación de programas de incubación, aceleración y transferencia tecnológica, facilitando la creación de empresas innovadoras. Estas actividades han mejorado su papel como incentificadoras de innovación. Sin embargo, las universidades de la región presentan dificultades en sus actividades debido a la baja Inversión en I+D y la limitada vinculación Universidad-Empresa debido a barreras regulatorias y culturales¹².

⁸ CELIS GIRALDO, J., & ACOSTA LOZADA, O. "Relaciones universidad-industria: entre lo público y lo privado" En A. Chaparro-Giraldo (Ed.), *Crear y proteger. Propiedad intelectual y transferencia de tecnología en la universidad*. 2017. Bogotá, Colombia: Editorial Universidad Nacional de Colombia. págs. 103-144.

⁹ GOMEZ, M. y RODRIGUEZ J. C., "Transferencia de Tecnología Universidad-Industria en los Estados Unidos, 1997-2003" en *Revista Nicolaita de Políticas Públicas*, Vol. 2, núm. 1. 2007. pág. 21.

¹⁰ CAMPOS, E. y CASANI, F. "La tercera misión de la Universidad: enfoques e indicadores básicos para su evaluación". *Economía industrial*, 2007 pág. 366. ISSN 0422-2784. Se concibe la «tercera misión» a través de la actividad emprendedora de la Universidad, es decir, desde la visión de ésta como una institución básica para la transferencia de I+D o del conocimiento tecnocientífico.

¹¹ RAMÓN FERNÁNDEZ, F. "La ingeniería y la propiedad industrial en el ámbito universitario: marco legal y algunas dudas habituales" *Revista La Propiedad Inmaterial*. Universidad Externado de Colombia, 20 (julio-diciembre), 2015. 39-56.

¹² OECD/IDB (2022), *Innovative and Entrepreneurial Universities in Latin America*, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/ca45d22a-en>.

Esto ha generado bajos índices de transferencia tecnológica en sus desarrollos tecnológicos.

Para profundizar en estos temas, el objetivo general del artículo es analizar los cambios que ha tenido la protección por patente en las IES colombianas y la transferencia tecnológica lograda. El análisis se enfocará principalmente en el efecto que han tenido la financiación desde convocatorias públicas y los cambios normativos relacionados con la titularidad de los desarrollos protegibles que reciben financiación pública.

II. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PATENTES EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO COLOMBIANO

Desde la primera mitad del siglo XX se han llevado a cabo discusiones sobre la posibilidad de que las universidades comercialicen los resultados que se obtengan fruto de su investigación y de esta manera, las empresas privadas se conviertan en titulares de invenciones que, en ocasiones se han obtenido con fondos estatales¹³.

Para los siguientes análisis, se emplearon datos de tres fuentes: 1) datos estadísticos publicados en la página web de la oficina de patentes colombiana (Superintendencia de Industria y Comercio-SIC) que permiten filtrar por patentes presentadas por IES¹⁴; 2) búsquedas propias en el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI)¹⁵ para obtener los datos de las cinco universidades con mayor número de patentes durante el periodo de 2016 a 2022 (periodo que coincide con las convocatorias para promover la protección de patentes); 3) datos suministrados por la SIC mediante el servicio de solicitud y pago de estadísticas al CIGEPI referidos a indicadores de transferencia tecnológica como cesión y licenciamiento de patentes solicitadas por IES durante el periodo 2014 a 2024.

1. Incremento en la presentación de solicitudes de patente universitarias

Colombia no es ajena a la tendencia mundial de producción de conocimiento por parte de las instituciones educativas y muestra de ello es el aumento en el

¹³ GHOSH, S. "Bayh-Dole beyond patents", en *Research handbook on intellectual property and technology transfer*, Edward Elgar Publishing Limited, 2020, p. 69.

¹⁴ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA. Secciones estadísticas. 2024. Disponible en: <https://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial>

¹⁵ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA. Oficina virtual de la propiedad industrial de Colombia. Sistema de información de propiedad industrial (SIPI). Disponible en: <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=638776469967811153>

Tendencias de las patentes universitarias en Colombia: efectos de incentivos económicos...

número de solicitudes de patente en los últimos años (Figura 3)¹⁶. Como se observa, entre los años 2000 a 2012 las solicitudes de patente presentadas por IES¹⁷ representaban menos del 10% de las presentadas por los residentes. Sin embargo, estos porcentajes se fueron incrementando hasta llegar a valores entre 23 a 32% para los años 2016 a 2022, que corresponden a los años en los cuales hubo convocatorias desde entidades públicas en las que se financiaba la preparación y presentación de solicitudes de patente ante la Oficina de Patentes Colombiana¹⁸.

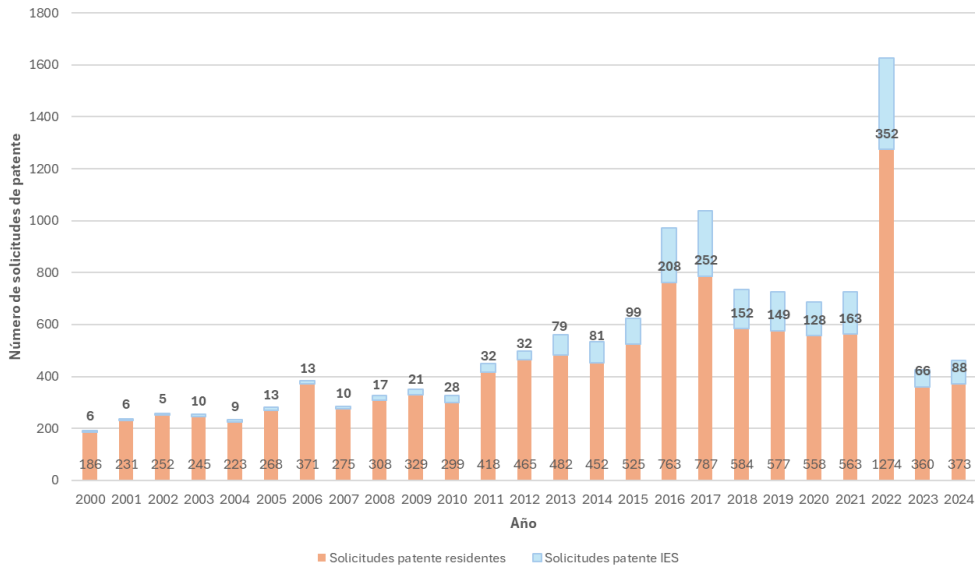


Figura 3. Número de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad presentadas en Colombia por residentes entre los años 2000 y 2014. En color azul se detalla el número de solicitudes de patente presentadas por Instituciones de Educación Superior (mayoritariamente universidades). En color naranja se detalla el número de solicitudes de patente presentadas por otro tipo de residentes (Ej. Pequeñas, medianas o grandes empresas, personas naturales). Gráfico de elaboración propia. Fuente de datos: Superintendencia de Industria y Comercio sección de estadísticas.

En la figura anterior se puede observar un aumento ostensible en los años 2016, 2017 y 2022, años en los cuales se refleja el efecto del impulso dado por convocatorias de entidades como Innpulsa y MinCiencias para la financiación en la protección de invenciones.

¹⁶ Gráfico propio elaborado a partir de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Secciones estadísticas. Disponible en: <https://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial>

¹⁷ Las Instituciones de Educación Superior (IES) corresponden a instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. Para las solicitudes de patente presentadas la mayoría de las instituciones corresponde a universidades (más del 75%).

¹⁸ La Oficina de patentes colombiana corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para las cinco principales universidades colombianas usuarias del sistema de patentes se observa que en los años de convocatorias se incrementó el número de solicitudes de patente presentadas por año entre 3 y 6 veces (tabla 1). Así, la Universidad Nacional de Colombia pasó de presentar 5 patentes por año a 15, mientras que la Universidad de La Sabana pasó de presentar menos de una patente a 6 patentes al año.

Respecto a las patentes solicitadas por IES en los años 2016 a 2022 y los sectores tecnológicos a los cuales pertenecen (Figura 4), se tiene que entre las invenciones del sector química se destacan las invenciones relacionadas con procesos químicos (52 solicitudes); en el sector instrumentos se destacan tecnologías médicas (83 solicitudes) e instrumentos de medida (74 solicitudes); mientras que en el sector de ingeniería mecánica se destaca la maquinaria especial (72 solicitudes, las cuales no están relacionadas con motores, desarrollos para transporte ni herramientas).

Sector tecnológico de las IES



Figura 4. Sectores tecnológicos de las solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad presentadas por Instituciones de Educación Superior en Colombia entre los años 2016 y 2022. Fuente del gráfico: Superintendencia de Industria y Comercio sección de estadísticas.

2. Universidades usuarias del sistema de patentes y convocatorias de financiación de presentación de patentes

En estos mismos años el mayor solicitante de patentes es la Universidad Nacional (147)¹⁹, la siguen la Universidad Industrial de Santander (97), Universidad

¹⁹ Existen diversas razones por las cuales la Universidad Nacional es la que más solicitudes de patente presenta, entre ellas el número de carreras, los recursos públicos provenientes de regalías que se destinan a la investigación y la experiencia de sus profesores e investigadores. En

del Valle (66), Universidad Antonio Nariño (65) y Universidad de la Sabana (58). En este top cinco de IES, tres son públicas y dos privadas. Así mismo, se trata de una universidad con presencia nacional, dos con presencia en la ciudad capital y otras dos presentes en territorios de frontera. Esto muestra que las convocatorias han sido equitativas en la participación y en la distribución de recursos.

Uno de estos programas de financiación denominado “Brigada de Patentes”²⁰ tuvo lugar en el tercer trimestre del año 2015 y se extendió hasta el cuarto trimestre del año 2016 y cuyos recursos ascendieron a más de 3.800 millones de pesos con resultados evidentes, ya que, en la gran mayoría de las IES estudiadas, 2016 y 2017 fueron los años en que más solicitudes fueron presentadas 187 y 228 respectivamente. En 2022 se llevó a cabo un nuevo programa de subvenciones a la actividad de patentes denominado “Crearlos no es suficiente” que en su primera edición contó con más de 1.300 millones de pesos colombianos²¹.

Ahora bien, es necesario aclarar que no todas las universidades han decidido hacer uso de los programas estatales basados en número de patentes. Muchas universidades con experiencia en el área de transferencia de tecnología han optado por aplicar para obtener recursos para proteger solo aquellas invenciones que previamente se ha establecido que tienen potencial de mercado, evitando así tener que afrontar costos asociados a la obtención del derecho que no estén cubiertos por los programas estatales y, sobre todo, el mantenimiento de las patentes.

3. Gestión de las patentes presentadas por universidades

Aunque sin duda alguna una solicitud de patente puede ser objeto de negociación y posterior comercialización, lo más común es que la explotación de las invenciones protegidas por derechos de patente se lleve a cabo una vez se produce la concesión por la oficina de propiedad intelectual. El índice de concesión de la oficina de patentes colombiana es considerablemente alto para las solicitudes de patente presentadas por IES (entre el 63 y el 95%). Por ejemplo, la Universidad Industrial de Santander entre los años 2016 y 2017 solicitó 48 patentes y obtuvo entre 2020 y 2021 un total de 42 concesiones.

cuanto a la ejecución de los recursos del sistema nacional de regalías la Universidad Nacional de Colombia obtuvo 79,1 sobre 100. Información obtenida del sitio web de la Universidad Nacional <https://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-un-investiga/news/la-unal-obtiene-su-calificacion-mas-alta-en-el-indice-de-gestion-de-proyectos-de-regalias/> última consulta 5 de octubre de 2022.

²⁰ La información histórica de esta convocatoria está disponible en: <https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/brigadas-patentes-y-fondos-fomento-la-proteccion-invenciones>

²¹ La información de este programa se encuentra en https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/1340-millones-minciencias-lanza-crearlos-no-es-suficiente-programa-para-la-0

Ahora bien, hay algunos indicadores que muestran el impacto que pueden tener estas invenciones en la industria y el comercio en general, así como hay otros que indican sobre el costo que puede tener el mantenimiento de las patentes concedidas para una universidad. En la tabla 1 se ven indicadores de impacto y gestión para estas mismas cinco universidades en todos los años (desde 1992 al presente) y para el periodo de interés de 2016 a 2022.

Universidad	Solicitudes de patente totales	Solicitudes de patente como co-solicitante	Solicitudes de patente con oposición	Patentes caducadas	Patentes en dominio público
Universidad Nacional de Colombia	235 (136)	49 (34)	1 (0)	12 (0)	7 (0)
Universidad Industrial de Santander	104 (88)	25 (24)	0 (0)	6 (1)	1 (0)
Universidad del Valle	94 (68)	23 (20)	1 (0)	11 (1)	1 (0)
Universidad Antonio Nariño	65 (64)	3 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Universidad de La Sabana	68 (55)	13 (7)	0 (0)	5 (0)	2 (0)

Tabla 1. Detalle de las solicitudes de patente de las cinco principales universidades colombianas que participan en el sistema de patentes. Solicitudes de patente totales, como co-titulares, con oposición, caducadas, o en dominio público antes del vencimiento del tiempo de protección. Se muestra el número total para su portafolio de patentes obtenido entre 1992 y 2024, y entre paréntesis el número para el periodo entre los años 2016 y 2022.

Respecto a las oposiciones presentadas para solicitudes de patente universitarias, este indicador está por debajo de los valores que se presentan para las solicitudes de patente de residentes en Colombia, que es entre 0.3% y 2%. Esto podría explicarse por la percepción de baja afectación que pueden tener las invenciones desarrolladas por universidades para la industria tanto nacional como extranjera. En línea con lo anterior, este evento no se vio alterado por la mayor presentación de solicitudes de patentes universitarias durante los años de convocatorias de patentes (2016 a 2022).

Sobre la caducidad de las patentes, se observa un comportamiento interesante en los últimos diez años y es que las universidades tanto públicas como privadas han empezado a gestionar su portafolio de patentes de manera que algunas patentes que no logran transferirse están dejándose caducar. Sobre los periodos para tomar esta decisión hay amplias diferencias, la Universidad Na-

cional de Colombia apenas empezó a tomar estas decisiones desde el año 2013, pero espera un periodo mayor a diez años para decidir la caducidad. Otras universidades públicas, como la Universidad Industrial de Santander y la Universidad del Valle, se toman entre 6 y 5 años, respectivamente. Un comportamiento diferente presenta la Universidad de La Sabana que decide dejar en caducidad algunas patentes a los tres años. De forma similar se evidencia para las patentes universitarias que están en el dominio público.

Este dinamismo en la gestión también se observa en otras universidades privadas, la Pontificia Universidad Javeriana tiene 12 solicitudes de patente caducadas en los últimos años. Esta decisión la han tomado a los 4 años de vigencia de la patente. Así mismo, prefieren proteger sus desarrollos por fuera de Colombia.

Dado el incremento en el tamaño del portafolio de patentes de las universidades públicas y privadas, el efecto del mantenimiento de estas debe haber acelerado la toma de decisiones sobre dejar en caducidad aquellas que no han podido ser comercializadas o transferidas. Pero también es cierto que por los tiempos que se toman las universidades colombianas para decidir sobre la caducidad de sus patentes, el efecto de la carga presupuestal aumentará en los próximos años.

4. Resultados para indicadores de transferencia tecnológica

Respecto a los indicadores de transferencia tecnológica, se tiene que para el periodo 2016 a 2024 para el total de patentes concedidas a universidades colombianas se han presentado nueve (9) cesiones de patentes universitarias, siete (7) para patentes de invención y dos (2) para patentes de modelo de utilidad²². Esto corresponde a cesiones para apenas el 1.1% de las patentes concedidas a universidades (854 para ese mismo periodo). Previo a los años de las convocatorias, no se habían realizado cesiones de patentes universitarias.

Por su parte, el licenciamiento de patentes universitarias es aún más escaso, pues para el mismo periodo solo se ha reportado una (1) licencia a una patente de invención²³. Es decir, que, por ahora, solo habría licenciamiento para el 0.12% de las patentes universitarias. Si bien este dato puede estar subestimado por los años de reciente presentación de las patentes, este comportamiento no fue diferente para las patentes presentadas en los años previos a las convocatorias, donde solo se había registrado una (1) licencia para una patente universitaria.

Ahora bien, los datos presentados en el párrafo anterior, si bien fueron los entregados por la Oficina nacional de propiedad industrial (Superintendencia de Industria y Comercio) pueden no reflejar la realidad, a pesar de que existe

²² Datos suministrados por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el servicio de solicitud y pago de estadísticas al CIGEPI. 2025.

²³ Dato suministrado por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el servicio de solicitud y pago de estadísticas al CIGEPI. 2025.

la obligación legal de llevar a cabo el registro de una licencia de patente²⁴. Es probable que algunas universidades no hayan cumplido con el registro ante la autoridad y simplemente el negocio se haya mantenido entre particulares, entre otras razones, debido a que la falta del registro tiene como consecuencia solamente la no oponibilidad ante terceros.

Para la presentación como co-solicitante de patentes no se tienen datos generales para las IES, por lo que el análisis se centra únicamente en las 5 universidades colombianas que presentan el mayor número de solicitudes de patente. Aquí se encuentra que, tradicionalmente que las universidades son co-solicitantes en el 18.5% de las patentes que presentan. Las universidades públicas, que tiene mayor antigüedad en el sistema de patentes, presentan promedios mayores (23%). Por lo que, no resulta aparente que las dificultades administrativas en la elaboración de convenios con terceros, las estén perjudicando en los proyectos de extensión y desarrollos tecnológicos conjuntos.

Respecto al efecto de las convocatorias en la participación como co-solicitante de patente, se observa un incremento entre el 3% y el 6%. Las alianzas más comunes se presentan con otras universidades colombianas, universidades extranjeras o empresas colombianas de sectores de petróleos, energía, plásticos y alimentos, principalmente.

Así las cosas, la cotitularidad ha logrado una mejora como efecto de los estímulos económicos públicos a la presentación de patentes. Sin embargo, las variables de transferencia tecnológica, valoradas por cesión o licenciamiento de la patente universitaria, indican que se ha incrementado solo ligeramente la meta de fomentar la innovación, pero lamentablemente, el porcentaje mayoritario de estas patentes no ha tenido impacto en el mercado.

Estos resultados muestran, que tal como lo había indicado hace 20 años Hidalgo (2005) es imperativo fortalecer la participación de las oficinas de gestión de transferencia de las universidades en procesos de comercialización y licenciamiento de tecnologías, optimizando su capacitación en estos temas. Esto garantizará una intervención efectiva en rondas de negocio, permitiendo la adecuada valoración de invenciones, la identificación del mercado y la de-

²⁴ Artículo 57 Decisión Andina 486 de 2000.— El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

terminación del valor de la tecnología, asegurando así acuerdos estratégicos bien fundamentados²⁵.

III. CAMBIOS EN LA NORMATIVA SOBRE LA TITULARIDAD DE LOS DESARROLLOS CON FINANCIACIÓN PÚBLICA

Otra causa de la falta de colaboración entre las IES y el sector productivo puede ser, por una parte, la ausencia de una regulación estatal que fije las directrices para las actividades de colaboración entre la empresa y la academia²⁶.

En efecto, existen normas dispersas en el ordenamiento jurídico colombiano sobre los resultados de investigación en el ámbito universitario y sobre todo aquellos que han sido financiados con recursos públicos que lejos de dar claridad al sistema lo han hecho más confuso o en el mejor de los casos, difícil de entender. Un ejemplo es el artículo 169 de la Ley 1955 de 2019 en el que se dispone que el Estado en el caso de investigaciones desarrolladas con recursos públicos **podrá** ceder y autorizar transferencia, comercialización y explotación a quien adelante y ejecute el proyecto. La versión anterior de esta norma contenida en el artículo 31 de la ley 1450 de 2011 disponía los proyectos de ciencia, tecnología e innovación adelantados con recursos del presupuesto nacional, el Estado, salvo motivos de seguridad y defensa nacional, cederá a las Partes del Proyecto los derechos de propiedad intelectual que le puedan corresponder, según se establezca en el contrato. El cambio de la palabra “cederá” a “podrá ceder”, aunque a simple vista pueda parecer menor, conduce a una tremenda inseguridad jurídica, ya que actualmente no hay claridad acerca de los casos en los que no se cederán los derechos a las partes.

²⁵ HIDALGO, A. *Mecanismos de transferencia de tecnología y propiedad industrial entre la universidad, los organismos públicos de investigación y las empresas*. Madrid: Colección EOI Tecnología e Innovación. 2005.

²⁶ Contrario a lo que sucede en Colombia, en Perú existen dos disposiciones fundamentales contenidas en el Decreto Legislativo 1075 de 2008 que regulan las invenciones realizadas por centros educativos y de investigación. El artículo 37 establece: “Invenciones realizadas en centros de educación e investigación. El régimen establecido en el artículo anterior (artículo 36 que regula las inversiones laborales) será aplicable a las universidades, institutos y otros centros de educación e investigación, respecto de las invenciones realizadas por sus profesores o investigadores, salvo disposición contraria contenida en el estatuto o reglamento interno de dichas entidades. Cuando una empresa contratará a una universidad, instituto u otro centro de educación o investigación para la realización de investigaciones que involucren actividades inventivas, el régimen establecido en el presente artículo será aplicable a la empresa, respecto de las invenciones realizadas por los profesores o investigadores de la institución contratada. En este supuesto, la compensación adecuada a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 36 de este Decreto Legislativo deberá ser abonada directamente por la empresa al profesor o investigador que hubiera realizado el invento, de ser el caso, independientemente de las contraprestaciones pactadas con la institución contratada.”

El panorama anterior tuvo un nuevo episodio con la ley 2294 de 2023 que en su artículo 170 dispone:

“En los casos de proyectos de investigación y desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, adelantados con recursos públicos, el Estado como titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de estos proyectos podrá ceder dichos derechos a través de la entidad financiadora, sin que ello le constituya daño patrimonial. Las condiciones de esta cesión serán fijadas en el respectivo contrato, convenio o demás instrumentos generados en el marco de las competencias de cada entidad financiadora.

En todo caso, por declaratoria de interés público, el Estado, a través de la entidad financiadora, se reserva el derecho de obtener una licencia no exclusiva y gratuita de estos derechos de propiedad intelectual derivados de los proyectos financiados con recursos públicos. Así mismo, en caso de presentarse motivos de seguridad y defensa nacional, el titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de los proyectos financiados con recursos públicos deberá ceder a título gratuito y sin limitación alguna al Estado, los derechos de propiedad intelectual que le correspondan. Los derechos de propiedad intelectual a ceder, así como sus condiciones de uso, serán fijados en el respectivo contrato o convenio o demás instrumentos generados en el marco de las competencias de cada entidad financiadora.

PARÁGRAFO. Cuando en el respectivo contrato, convenio o demás instrumentos generados en el marco de las competencias de cada entidad financiadora, se defina que el titular de derechos de propiedad intelectual es quien adelante y ejecute el proyecto, y este realice la explotación de dichos derechos, obteniendo ganancias económicas, deberá: i) acordar con la entidad financiadora un porcentaje de las ganancias obtenidas en la explotación de la Propiedad Intelectual de la cual es titular; caso en el cual deberá ser acordado con la Entidad Financiadora; o ii) donar el porcentaje a favor del Estado, con la posibilidad de acceder al mismo descuento que se causa para inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico o innovación conforme a la normativa vigente aplicable. En cualquiera de las opciones, cuando se realice la explotación de dichos derechos, será obligación de quien adelante y ejecute el proyecto, informar a la entidad financiadora dicha situación, para los efectos pertinentes.

En todo caso, el Estado deberá invertir los dineros obtenidos en actividades de ciencia, tecnología e innovación.”

Aunque es loable la intención de esta norma, su ejecución deja mucho que desear, ya que en ella se da a entender que existen dos situaciones en las cuales el Estado cede los derechos a los participantes del proyecto pero, en la primera, se reserva una licencia gratuita y no exclusiva, y en la segunda, los cede pero solicita que se le cedan de vuelta por existir motivos de seguridad y defensa nacional, eso sí, mediando en las dos situaciones la obligatoriedad de adelantar el trámite de la declaratoria de interés público, uno de los más complicados desde

Tendencias de las patentes universitarias en Colombia: efectos de incentivos económicos...

el punto de vista procedimental y político que existen en el sistema de propiedad industrial colombiano.

Lo anterior genera una situación de incertidumbre, no solo en cuanto a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual de los resultados de los proyectos, sino frente a un tercero que desee, por ejemplo, celebrar un contrato de licencia exclusiva con su titular sobre una patente, o incluso su adquisición, ya que podría con posterioridad a una cesión de derechos por parte de la entidad financiadora a una pequeña empresa, iniciarse un proceso de declaratoria de interés público que terminaría en una licencia gratuita para el Estado.

Ahora bien, no todas las modificaciones recientes han sido tan polémicas como las comentadas anteriormente, la Ley 1838 de 2017 “Por la cual se dictan normas de fomento a la ciencia, tecnología e innovación mediante la creación de empresas de base tecnológica (SPIN OFFS)” es una muestra de un avance en la regulación de las relaciones nacidas de la innovación en el entorno universitario, ya que establece diferentes escenarios en los cuales una IES puede intervenir en una *spin off*.

Así las cosas, en estricto sentido no existe una regulación sistemática para el sistema de ciencia y tecnología que esté dirigida a la comercialización o impacto efectivo de los resultados de investigación de las IES, así que son los términos de referencia de las convocatorias los que se encargan de regular el tema, y lo hace mediante cuatro modelos posibles de cláusulas de propiedad intelectual, los cuales fueron implementados de acuerdo con la norma vigente para el momento de la realización de proceso de convocatoria. Si bien, en todos los casos los beneficiarios de los recursos económicos de origen público eran los titulares de los derechos de propiedad intelectual, esta titularidad no era implícita por ser los desarrolladores de la tecnología e invención, sino que podía ser titular la entidad financiadora y posteriormente cedida al (a los) beneficiario(s). Los detalles de estas cláusulas se dan en la tabla 2.

Tipo de modelo	Cláusula de propiedad intelectual
Modelo 1	“Las invenciones, desarrollos, mejoras a productos, procesos, servicios, así como investigaciones, estudios, publicaciones o descubrimientos realizados por el beneficiario, en el marco de la ejecución de las actividades y productos de esta convocatoria, serán de su propiedad o de las partes que han desarrollado conjuntamente la invención y se registrarán por las disposiciones normativas vigentes sobre propiedad intelectual.”
Modelo 2	“En el evento en que se llegaren a generar derechos de propiedad intelectual sobre los resultados que se obtengan o se pudieran obtener en el marco del desarrollo de la presente convocatoria, la titularidad sobre los mismos se registrará por lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1753 de 2015 , que determinó: “Derechos de propiedad intelectual de proyectos de investigación y desarrollo financiados con recursos públicos. En los

Tipo de modelo	Cláusula de propiedad intelectual
<p>Modelo 2 (cont.)</p>	<p>casos de proyectos de investigación y desarrollo de ciencia, tecnología e innovación y de tecnologías de la información y las comunicaciones, adelantados con recursos públicos, el Estado podrá ceder a título gratuito, salvo por motivos de seguridad y defensa nacional, los derechos de propiedad intelectual que le correspondan, y autorizará su transferencia, comercialización y explotación a quien adelante y ejecute el proyecto, sin que ello constituya daño patrimonial al Estado. Las condiciones de esta cesión serán fijadas en el respectivo contrato y en todo caso el Estado se reserva el derecho de obtener una licencia no exclusiva y gratuita de estos derechos de propiedad intelectual por motivos de interés nacional”</p>
<p>Modelo 3</p>	<p>“En el evento en que se llegaren a generar derechos de propiedad intelectual sobre los resultados que se obtengan o se pudieran obtener en el marco del desarrollo de la presente Convocatoria, la titularidad sobre los mismos se registrará por lo establecido en el artículo 169 de la Ley 1955 de 2019, que determina: “En los casos de proyectos de investigación y desarrollo de ciencia, tecnología e innovación y de tecnologías de la información y las comunicaciones, adelantados con recursos públicos, el Estado como titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de estos proyectos podrá ceder dichos derechos a través de la entidad financiadora, y autorizará su transferencia, comercialización y explotación a quien adelante y ejecute el proyecto, sin que ello le constituya daño patrimonial. Las condiciones de esta cesión serán fijadas en el respectivo contrato o convenio. En todo caso, el Estado, a través de la entidad financiadora, se reserva el derecho de obtener una licencia no exclusiva y gratuita de estos derechos de propiedad intelectual por motivos de interés público. Así mismo, en caso de presentarse motivos de seguridad y defensa nacional, el titular de los derechos de propiedad intelectual deberá ceder a título gratuito y sin limitación alguna al Estado, los derechos de propiedad intelectual que le correspondan. Los derechos de propiedad intelectual a ceder, así como sus condiciones de uso, serán fijados en el respectivo contrato o convenio.</p> <p>PARÁGRAFO. Cuando en el respectivo contrato o convenio se defina que el titular de derechos de propiedad intelectual es quien adelante y ejecute el proyecto, y este realice la explotación de dichos derechos, obteniendo ganancias económicas, deberá garantizar al Estado, a través de la entidad financiadora, un porcentaje de las ganancias netas obtenidas en la explotación de la propiedad intelectual de la cual es titular, porcentaje que deberá ser acordado por mutuo acuerdo con el Estado, a través de la entidad financiadora. El Estado a través de la entidad financiadora, deberá invertir los dineros obtenidos, en programas y proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación y de tecnologías de la información y las comunicaciones”.</p> <p>No obstante, lo anterior, las partes que sean beneficiarias definirán entre ellas la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre</p>

Tendencias de las patentes universitarias en Colombia: efectos de incentivos económicos...

Tipo de modelo	Cláusula de propiedad intelectual
<p>Modelo 3 (cont.)</p>	<p>los resultados y/o productos que pudieren generarse en el marco de la presente Convocatoria.</p> <p>La propiedad intelectual sobre la invención postulada se mantendrá en cabeza de quien la ostente o tal y como, de ser el caso, las partes lo determinen</p> <p>PARÁGRAFO. En cualquier evento o medio de divulgación utilizado para difundir los resultados de la presente convocatoria se deberá dar el respectivo crédito a Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluyendo la imagen institucional de acuerdo con el manual de imagen corporativa.</p>
<p>Modelo 3 adaptado</p>	<p>Además de la cláusula del modelo 3 incluye:</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: las partes que conformen la alianza deberán definir las reglas para el manejo de la propiedad intelectual, de acuerdo con las siguientes condiciones: i) La distribución de los derechos de propiedad intelectual sobre todos y cada uno de los entregables generados, se establecerá de acuerdo con el porcentaje de los aportes desembolsables y no desembolsables que las ejecutantes realicen. ii) De igual manera cualquiera de las partes podrá iniciar los mecanismos de protección correspondientes garantizando el respeto de los porcentajes que a cada una las partes corresponden sobre los resultados, por su parte las demás entidades se comprometen a disponer de los recursos que sean necesarios para facilitar y apoyar que se conceda por la autoridad competente el mecanismo de protección que se determine. iii) La custodia y cuidado de los productos tecnológicos, prototipos, que se materialicen estará a cargo de las entidades ejecutantes durante la duración del proyecto. A la finalización y liquidación de los mismos se definirá junto con la entidad financiadora la custodia y cuidado de tales bienes. iv) Ninguna de las partes podrá publicar, comunicar, divulgar, revelar ni permitir que los investigadores y personal vinculado al contrato publiquen, comuniquen, revelen o utilicen la información resultado del mismo, sin previo aviso y aprobación por escrito.</p> <p>PARÁGRAFO TERCERO: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA se reservan el derecho de obtener una licencia no exclusiva y gratuita sobre los derechos de propiedad intelectual derivados del desarrollo de la presente convocatoria.</p>
<p>Modelo 4</p>	<p>El fomento a la Ciencia Abierta se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley 2294 de 2023 "Por el cual se expide el Plan Nacional De Desarrollo 2022-2026" el cual establece lo siguiente: DEMOCRATIZACIÓN DE LA CIENCIA A TRAVÉS DEL ACCESO A RESULTADOS DERIVADOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADA CON RECURSOS PÚBLICOS: Con el propósito de fomentar la Ciencia Abierta en Colombia, quien con recursos públicos adelante o ejecute proyectos de investigación y desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, se obliga a poner a disposición de la ciudadanía los resultados, productos,</p>

Tipo de modelo	Cláusula de propiedad intelectual
<p>Modelo 4 (cont.)</p>	<p>publicaciones y datos derivados de la investigación a través de infraestructuras y sistemas de información científicos estandarizados e interoperables que garanticen el acceso a los resultados científicos, tecnológicos e innovación del país.</p> <p>En aquellos eventos en que no sea posible la publicación de los resultados, productos, publicaciones y datos derivados de la investigación anteriormente descritos por su naturaleza, efectos frente a derechos de propiedad intelectual propios o de terceros, relación con datos personales y/o estadísticos sujetos a reserva, o según lo dispuesto en la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, se deberán justificar ante la entidad financiadora los motivos que impiden dicha publicación. Todo lo anterior, de conformidad con la Política Nacional de Ciencia Abierta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación o aquella que la modifique o sustituya.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, las entidades ejecutantes tienen la obligación de poner a disposición de la ciudadanía, aquellos productos derivados de proyectos financiados con recursos públicos a través de infraestructuras y sistemas de información científicos estandarizados e interoperables, bajo modelos de licenciamiento abierto.</p> <p>Previo a dicho proceso de apertura, los beneficiarios deberán comunicar al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, qué resultados serán divulgados, cuáles deberán manejarse bajo un acceso restringido de manera temporal o permanente y qué motivos justifican estas decisiones.</p>

Tabla 2. Modelos de cláusulas de propiedad intelectual definidas en los términos de referencia de las convocatorias de financiación pública que incluyen protección para invenciones. Resaltado fuera del texto. Las convocatorias que las incluyen se relacionan en la tabla 3.

La existencia de estos cuatro modelos hace que la decisión de cual de ellos aplicar recae exclusivamente en la entidad que realiza la convocatoria. Esto lleva a que en lugar de contar con una ley que brinde claridad y seguridad jurídica para todos los casos como la *Bayh Dole Act* de Estados Unidos, en Colombia estemos supeditados a cada caso en concreto dependiendo de la agenda de la entidad de la cual provienen los recursos.

A la mencionada ausencia de regulación estatal las IES han reaccionado, en virtud del principio de la autonomía universitaria dispuesto en el artículo 69 de la Constitución, emitiendo regulaciones internas relacionadas con la protección y explotación de invenciones y otros desarrollos protegibles por derechos de propiedad intelectual, pero la falta de preparación de las IES para la comercialización de sus resultados de investigación en ocasiones se refleja en sus estatutos, políticas y reglamentos de propiedad intelectual y transferencia de tecnología.

IV. TENDENCIAS DE FINANCIACIÓN PÚBLICA PARA ESTIMULAR LA CREACIÓN DE REDES Y GENERACIÓN DE PATENTES

Tal como se evidencia de los resultados dados en los apartes anteriores, en Colombia si bien ha mejorado la colaboración entre las IES y el sector productivo como efecto de los incentivos económicos a la presentación de patentes, aún no se tienen incrementos significativos en la transferencia tecnológica o impacto de las patentes universitarias en el mercado colombiano ni el internacional. Una de las razones para ello es la falta de comunicación entre los diferentes actores del sistema. Este ha sido un problema recurrente, no solo en materia de invenciones sino en general del sistema de ciencia y tecnología de los países de la región²⁷.

Por lo anterior, con la intención de fortalecer los ecosistemas de innovación, las principales entidades de financiación a la investigación en Colombia han optado por cambiar las convocatorias que estimulan la generación y protección de invenciones. Así, se pasó de convocatorias dirigidas exclusivamente al registro de patentes por parte de actores únicos (como personas naturales, IES, pequeñas, medianas o grandes empresas) hacia convocatorias de múltiples actores (como entidades del sistema de I+D, empresas y asociaciones o comunidades locales). Esto se refleja en los términos de referencia de las convocatorias que financian innovaciones para industrias particulares y que incluyen la presentación de solicitudes de patente (Tabla 3).

Título de la convocatoria/ Entidad/ año	Dirigida a ²⁸	Productos esperados	Cláusulas de propiedad intelectual
Convocatoria para el apoyo a la protección de invenciones con potencial de mercado/ Innpulsa/ 2016	Cualquiera entre: inventores, emprendedores, investigadores, empresas, IES, Centros de Investigación, entre otras entidades u organizaciones.	<ul style="list-style-type: none"> - Redacción de documento de patente. - Trámite de patente hasta pago de examen de patentabilidad. 	Modelo 1

²⁷ OECD/IDB (2022), *Innovative and Entrepreneurial Universities in Latin America*, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/ca45d22a-en>.

²⁸ En todos los casos las convocatorias van dirigidas a los actores indicados siempre que demuestren la obtención de un adelanto tecnológico en actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) interesadas en la protección, alistamiento y comercialización de invenciones

Título de la convocatoria/ Entidad/ año	Dirigida a ²⁸	Productos esperados	Cláusulas de propiedad intelectual
Convocatoria para la selección de beneficiarios de la estrategia nacional de fomento a la protección de Invencciones N°793 / Colciencias / 2017	Cualquiera entre: personas naturales (inventores independientes) o jurídicas nacionales residentes o domiciliadas en Colombia	<ul style="list-style-type: none"> - Búsqueda de antecedentes - Redacción de documento de patente. - Trámite de patente hasta publicación 	Modelo 2
Convocatoria para apoyar la internacionalización de patentes colombianas vía PCT / Colciencias/ 2018	Cualquiera entre: personas naturales o jurídicas domiciliadas en Colombia	<ul style="list-style-type: none"> - Presentación de solicitud internacional vía PCT, o - Presentación de solicitud de patente en 2 jurisdicciones internacionales 	Modelo 2
Convocatoria nacional para fomentar la protección por patente y su uso comercial de adelantos tecnológicos en I+D+i que promuevan la potenciación económica del sector empresarial/MinCien-cias/2021	Cualquiera entre: personas naturales o jurídicas y actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, domiciliadas en Colombia	<ul style="list-style-type: none"> - Búsqueda de antecedentes - Redacción de documento de patente. - Radicación de patente nacional o internacional vía PCT 	Modelo 3
Convocatoria fortalecimiento de capacidades regionales de investigación en salud pública. Convocatoria N°918 / MinCien-cias /2022	Alianzas estratégicas conformadas por mínimo por dos (2) actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI que acrediten articulación interinstitucional; uno de ellos en calidad de EJECUTOR y el otro en calidad de COEJECUTOR. Estos actores pueden ser universidades.	Distintos tipos de productos tecnológicos, incluidos productos de generación de nuevo conocimiento como una solicitud de patente radicada	Modelo 3.

Tendencias de las patentes universitarias en Colombia: efectos de incentivos económicos...

Título de la convocatoria/ Entidad/ año	Dirigida a ²⁸	Productos esperados	Cláusulas de propiedad intelectual
Sácale jugo a tu patente. Convocatoria N°945/ MinCiencias/ 2023	Cualquiera entre: personas naturales y jurídicas domiciliadas en Colombia que cuente con una patente.	<ul style="list-style-type: none"> - Acompañar el proceso de alistamiento comercial o alistamiento pre comercial de invenciones. - Adelantar gestiones comerciales o de generación de una nueva línea de negocio de invenciones - Financiar actividades para la maduración de tecnologías. 	Modelo 1 adaptado ²⁹ .
Convocatoria SENAINNOVA 2024 – para fomentar el acceso y la adopción de tecnologías avanzadas en el sector agroalimentario: hacia sistemas soberanos. Convocatoria N°962 / MinCiencias – SENA/ 2024	Alianzas entre una (1) entidad ejecutora y una (1) entidad aliada que tengan identificado un proyecto de Desarrollo Tecnológico e Innovación que haya demostrado su eficacia mediante pruebas piloto en entornos controlados. Entidad ejecutora: Asociaciones o Cooperativas campesinas o agropecuarias. Entidad aliada: empresas formalmente constituidas, actores reconocidos del SNCTI o Tecnoparques SENA	<ul style="list-style-type: none"> - Prototipos funcionales validados - Productos tecnológicos nuevos o significativamente mejorados, certificados o validados. - Procesos productivos nuevos o mejorados. - Patentes solicitadas en relación con el producto desarrollado o demás derechos de propiedad intelectual. - Protocolos establecidos y en operación de estandarización. 	Modelo 3 adaptado y Modelo 4. Adicionalmente, se debe transferir la información de la tecnología a los Centros de formación del SENA.

²⁹ La Convocatoria de Sácale jugo a tu patente de 2023 establece en su cláusula de propiedad intelectual: “Teniendo en cuenta que al momento de la postulación la patente o solicitud ya cuenta con una titularidad definida, esta se mantendrá en cabeza de quien la ostente. Si consecuencia del apoyo obtenido en el marco del presente programa se identifica un activo diferente de propiedad intelectual, se entenderá que este pertenece a quien lo genere o desarrolle”.

Título de la convocatoria/ Entidad/ año	Dirigida a ²⁸	Productos esperados	Cláusulas de propiedad intelectual
		<ul style="list-style-type: none"> – Innovaciones de procesos. – Innovaciones en métodos de comercialización y venta de bienes y servicios 	

Tabla 3. Términos y condiciones de algunas de las convocatorias financiadas por entidades estatales de Colombia, que involucran la presentación o comercialización de patentes. Los modelos de cláusulas de propiedad intelectual se refieren a los detallados en la tabla 2.

La modificación de este enfoque en las convocatorias pasó de apoyar exclusivamente en el alistamiento y el acompañamiento durante la etapa inicial de trámite de patente nacional o vía PCT, a realizar un acompañamiento para su comercialización o transferencia de la tecnología. Así mismo, cubre más aspectos de desarrollo del producto tecnológico incluido su escalamiento, prototipado y ensayos en campo (o estudios clínicos). La protección del intangible pasa a ser secundaria en la medida que únicamente se espera la radicación de la solicitud de patente (Tabla 3).

La conformación de las alianzas también es importante, pues se reconocen alianzas tanto entre actores innovadores que hacen parte del sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-SNCTI, como alianzas entre comunidades locales y actores del SNCTI o empresas. Este último tipo de alianza implica la inclusión de los posibles usuarios de la tecnología en el desarrollo final de ésta.

Un punto importante para considerar en las cláusulas empleadas en las convocatorias es la conciliación entre las políticas de propiedad intelectual y las de ciencia abierta. Lo anterior, dado que para los actores del sistema SCTI, las empresas y las comunidades locales, que ahora son los grupos de proponentes y ejecutores de las convocatorias, estas cláusulas pueden resultar confusas y generar incertidumbre para su cumplimiento.

Así mismo, debe revisarse el tema de la transferencia tecnológica impuesta como parte de la financiación pública, porque si bien su objetivo puede ser loable, esta transferencia debe ser cubierta económicamente con un rubro específico que no debería ser parte del desarrollo o escalamiento del producto tecnológico (ver Convocatoria SENA Innova).

1. Proceso de “empuje tecnológico” y enfoque neoclásico

A este respecto, es pertinente poner de presente que durante muchos años en Colombia se puso en práctica la teoría denominada proceso de “empuje tecno-

Tendencias de las patentes universitarias en Colombia: efectos de incentivos económicos...

lógico”, en el cual la IES realiza una investigación por motivación propia que arroja un resultado con suficiente potencial para llegar al mercado. Una vez identificado este potencial el hallazgo pasa de la academia a ser ofrecido a las empresas para que estas usen el nuevo conocimiento o tecnología para aumentar su productividad.

El enfoque descrito en el párrafo anterior se conoció como el modelo Neoclásico³⁰. este concebía que la innovación era la consecuencia necesaria del aumento de estímulos a la investigación y de las estrategias de empuje tecnológico. De esta manera, el modelo configuraba todos los esfuerzos gubernamentales en fortalecer las instituciones académicas, centros de investigación y demás con miras a desarrollar la mayor cantidad de conocimiento y tecnología posible. Esto bajo el supuesto de que todo conocimiento relevante sería adoptado por las empresas para mejorar su productividad. A continuación, se observa el funcionamiento del enfoque neoclásico apoyados con la estructura de la triple hélice (figura 5).

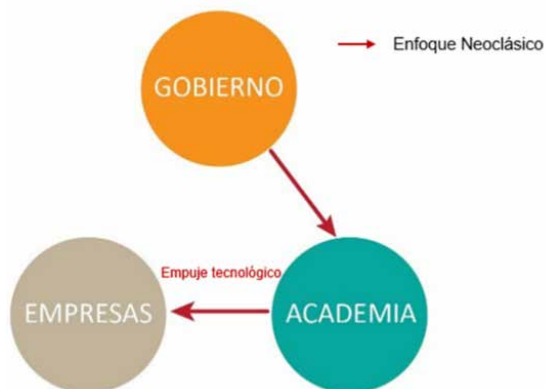


Figura 5. Interacción universidad, gobierno y empresa en el enfoque neoclásico. Gráfico de elaboración propia.

Sin embargo, en la realidad el enfoque neoclásico no funcionó como estaba planteado, puesto que, aunque podía existir una oferta considerable de conocimiento y tecnología o bien esta no se ajustaba a las necesidades productivas de las empresas o estas no tenían la capacidad para adoptarla; en ambos casos, la demanda de conocimientos y tecnologías no correspondía a la oferta. Por esta razón, el enfoque neoclásico se mostró insuficiente en tanto no permitía alcanzar un equilibrio en la relación de oferta y demanda entre los actores académicos y empresariales dificultando su cooperación y el desarrollo de la innovación.

³⁰ RENNINGS, K. *Towards a Theory and Policy of Eco-Innovation – Neoclassical and Co-Evolutionary Perspectives*, 1998, p. 35.

En el documento del Global Innovation Index (IGI) de 2024 se aprecia con claridad como los esfuerzos realizados por Colombia no han tenido los resultados esperados, pues se tiene un puntaje de ingresos de 37 y un puntaje de salida de 23. Así, los resultados de innovación en Colombia son inferiores al nivel de inversión en este rubro. De igual manera, en el documento CONPES de Ciencia Tecnología e Innovación esta problemática se reconoce de manera expresa cuando se afirma³¹:

“Así mismo, la gran mayoría de las empresas del país no contempla la innovación dentro de su estrategia de desarrollo empresarial. En Colombia alrededor del 75,4 % y del 67,7 % de las empresas manufactureras y de servicios, respectivamente, no son innovadoras. De acuerdo con los resultados 2017 2018 de la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT) solo el 0,1 % de las empresas manufactureras innovan en sentido estricto, mientras que 20,7 % innovan en sentido amplio (DANE, 2018). Por otro lado, de acuerdo con la EDIT de Servicios 2018 2019 solo 28,91 % y 3 % de las empresas son innovadoras en sentido amplio y potencialmente innovadoras, respectivamente (DANE, 2020). Respecto al reconocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, e Innovación a unidades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de empresas y a empresas altamente innovadoras, solo hay 17 y 4 vigentes, respectivamente”.

Así las cosas, no es posible afirmar que exista solo una causa para que se presente el bajo impacto de la innovación. Es necesario analizar diferentes factores que inciden en los resultados que tiene Colombia en el escenario mundial, empezando por el nivel de inversión en actividades de investigación y desarrollo, pero también la manera en que se invierten los recursos destinados a estas labores.

2. Proceso de “tracción de mercado” y enfoque sistémico

En este punto es importante referirnos a la necesidad de adopción del denominado enfoque sistémico³² como contraposición al enfoque neoclásico expuesto anteriormente. En este enfoque, a diferencia del empuje tecnológico, que era la pieza fundamental del enfoque neoclásico, se adopta la denominada “tracción de mercado” en la cual la empresa privada, con todo el conocimiento de su demanda y sus necesidades, establece cooperaciones para encontrar o desarrollar soluciones tecnológicas que aumenten su productividad. La ventaja de la tracción de mercado por encima del empuje tecnológico es que es un proceso en el cual el conocimiento que se produce es más apto de ser aplicado en tanto está

³¹ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento CONPES 4069. Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022-2031, Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de Colombia, 2022. Pág. 36.

³² EDQUIST, C. “Innovation Policy – A Systemic Approach” en ARCHIBUGI, D., Y BENGTT-Å. (eds), *The Globalizing Learning Economy*, Oxford, 2002, p. 221.

Tendencias de las patentes universitarias en Colombia: efectos de incentivos económicos...

respondiendo a necesidades reales e inminentes del empresariado. A continuación, se presenta el funcionamiento del enfoque sistémico (Figura 6).



Figura 6. Interacción universidad, gobierno y empresa con el enfoque sistémico. Gráfico de elaboración propia.

La aplicación de este enfoque se realiza no solo a través de programas de entidades de forma aislada, sino mediante una regulación que sea la expresión de una política pública dirigida a la innovación más que a la producción de invenciones.

El panorama descrito anteriormente de las empresas y la innovación es claro, pero también muestra que al existir una mejor conexión o comunicación entre las empresas y las IES el resultado es diferente. Esto se evidenció con la creación de las redes SECOPI (Servicio Compartido de Propiedad Intelectual) creadas en 2007 y formadas por universidades, entidades estatales, empresa y Colciencias (ahora Ministerio de Ciencia). Estas redes tenían diferentes áreas de énfasis: salud y dispositivos médicos, defensa, agricultura e industria y energía. Gracias a ellas se generaron entre 2011 y 2015 aproximadamente 90 patentes en cotitularidad³³.

Lo mismo, se evidencia con los resultados de las convocatorias aquí analizados, puesto que además de lograrse mayores índices de cotitularidad, se está impulsando la transferencia de la tecnología, si bien esto último aún está en una etapa insipiente.

El diseño de las últimas convocatorias del Ministerio de ciencia y tecnología de Colombia muestra ese enfoque sistémico, aunque modificado debido a la in-

³³ LAMPREA BERMÚDEZ, N., LIZARAZO-CORTÉS, O., y BUITRAGO HURTADO, G. "Propiedad industrial en el contexto universitario: el caso de la Universidad Nacional de Colombia". En A. Chaparro Giraldo (Ed.), *Crear y proteger. Propiedad intelectual y transferencia de tecnología en la universidad* (págs. 13-72). Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2017. pp. 22.

clusión adicional de la comunidad usuaria (usualmente definida como comunidad ubicada en regiones rurales) en el esquema del ecosistema de innovación.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La financiación pública de la protección de invenciones ha generado un incremento en el uso del sistema de patentes por parte de universidades, así como un incremento en la generación de desarrollos tecnológicos en conjunto a otros actores, generalmente otras universidades nacionales o extranjeras o empresas.

Sin embargo, el incremento del número de patentes universitarias no ha generado un impulso al ingreso del mercado de éstas. Su comercialización, licenciamiento, o cesión es incipiente y apenas se ha visto impulsado por los incentivos económicos de origen público sobre la protección por propiedad intelectual.

Por ello, es necesario desarrollar indicadores de impacto de los estímulos económicos recibidos para las actividades de innovación y protección de desarrollos tecnológicos por propiedad intelectual. Utilizar indicadores más allá de la cantidad de patentes incluyendo licenciamientos efectivos, creación de empleos y retorno de inversión.

De igual manera es fundamental desarrollar métricas nacionales para evaluar el impacto de la transferencia de conocimiento desde universidades, así como implementar sistemas de recolección de datos homogéneos para facilitar comparaciones entre universidades y países, procurando que estos indicadores y métricas sean análogos a los empleados en el ámbito internacional y a los diferentes índices de innovación.

Respecto al impulso en la mejora de la gestión de los portafolios de patentes universitarias, es necesario que se generen lineamientos o normas de nivel nacional que faciliten el abandono de las patentes que no están siendo comercializadas y no tienen perspectiva de serlo. Si bien las universidades públicas ya han iniciado con la procura de la caducidad de las patentes antes de su finalización del tiempo de protección, los tiempos prolongados para su decisión y las pocas caducidades que aún se observan indican que todavía persiste el temor en los funcionarios a que se considere esta decisión como un detrimento patrimonial.

En cuanto a la titularidad, también es necesario contar con una norma de carácter nacional que proporcione una seguridad jurídica a las partes intervinientes en un proceso de investigación, desarrollo en innovación, ya que la multiplicidad de modelos de cláusulas de propiedad intelectual que se presentaron en este escrito no hace otra cosa que generar una situación de duda constante en los actores del sistema.

Finalmente, es necesario concluir que los cambios introducidos en las convocatorias públicas para financiar proyectos de investigación, desarrollo e innovación han tenido en términos generales un avance hacia un enfoque sistémico de la transferencia de tecnología, ya que al tratar de integrar diferentes actores se

crea el tan necesario dialogo entre ellos para que se logre la entrada de los resultados de la investigación universitaria al mercado, solucionando los problemas técnicos que se plantean.

VI. LEGISLACIÓN

Legislación de Colombia

Ley 1450/2011, de 16 de junio.

Ley 1753/2015, de 9 de junio.

Ley 1838/2017, de 6 de julio.

Ley 1955/2019, de 25 de mayo.

Ley 2294/2023, de 19 de mayo.

Legislación de Perú

Decreto Legislativo 1075/2008, de 27 de junio

Normas de la Comunidad Andina

Decisión Andina 486/2000, de 14 de septiembre. Régimen común sobre propiedad industrial.

VII. BIBLIOGRAFÍA

CAMPOS, E. y CASANI, F. “La tercera misión de la Universidad: enfoques e indicadores básicos para su evaluación”. *Economía industrial*, 2007 pág. 366. ISSN 0422-2784

CELIS GIRALDO, J., & ACOSTA LOZADA, O. “Relaciones universidad-industria: entre lo público y lo privado” En A. Chaparro-Giraldo (Ed.), *Crear y proteger. Propiedad intelectual y transferencia de tecnología en la universidad*. 2017. Bogotá, Colombia: Editorial Universidad Nacional de Colombia. págs. 103-144.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. *Documento CONPES 4062. Política nacional de propiedad intelectual*, 2021. Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de Colombia.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. *Documento CONPES 4069. Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022-2031*, Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de Colombia, 2022. pág. 36.

EDQUIST, C. “Innovation Policy – A Systemic Approach” en ARCHIBUGI, D., Y BENGTT-Å. (eds), *The Globalizing Learning Economy*, Oxford, 2002, p. 221.

GHOSH, S. “Bayh-Dole beyond patents”, en *Research handbook on intellectual property and technology transfer*, Edward Elgar Publishing Limited, 2020, p. 69.

GOMEZ, M. y RODRIGUEZ J. C., “Transferencia de Tecnología Universidad-Industria en los Estados Unidos, 1997-2003” en *Revista Nicolaita de Políticas Públicas*, Vol. 2, núm. 1. 2007. pág. 21.

- HIDALGO, A. *Mecanismos de transferencia de tecnología y propiedad industrial entre la universidad, los organismos públicos de investigación y las empresas*. Madrid: Colección EOI Tecnología e Innovación. 2005.
- LAMPREA BERMÚDEZ, N., LIZARAZO-CORTÉS, O., y BUITRAGO HURTADO, G. “Propiedad industrial en el contexto universitario: el caso de la Universidad Nacional de Colombia”. En A. Chaparro Giraldo (Ed.), *Crear y proteger. Propiedad intelectual y transferencia de tecnología en la universidad* (págs. 13-72). Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2017. pp. 22.
- MALAVAR, F. y VARGAS, M. *Formas de innovar, desempeño innovador y competitividad industrial. Un estudio a partir de la segunda encuesta de innovación en la industria de Bogotá y Cundinamarca*. 1ra edición. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Cámara de Comercio de Bogotá. 2011. ISBN: 978-958-716-466-4. Pág. 22.
- OECD *Main Science and Technology Indicators (MSTI) Database*, March 2024. <http://oe.cd/msti>
- OECD/IDB (2022), *Innovative and Entrepreneurial Universities in Latin America*, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/ca45d22a-en>.
- RAMÓN FERNÁNDEZ, F. “La ingeniería y la propiedad industrial en el ámbito universitario: marco legal y algunas dudas habituales” *Revista La Propiedad Inmaterial*. Universidad Externado de Colombia, 20 (julio-diciembre), 2015. 39-56.
- RENNINGS, K. *Towards a Theory and Policy of Eco-Innovation – Neoclassical and Co-Evolutionary Perspectives*, 1998, p. 35
- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA. Secciones estadísticas. 2024. Disponible en: <https://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial>
- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA. Oficina virtual de la propiedad industrial de Colombia. Sistema de información de propiedad industrial (SIPI). Disponible en: <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=638776469967811153>
- WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). *Global Innovation Index 2024: Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship*. 2024. Geneva: WIPO:10.34667/tind.50062

La accesibilidad para personas con discapacidad de obras protegidas por derechos de autor

Accessibility by persons with disabilities to copyright protected-works

Ascensión Gallego Córcoles
Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Castilla-La Mancha¹
ORCID: 0000-0002-5400-5355

RESUMEN: Se aborda el panorama normativo relativo al acceso de personas con discapacidad a obras protegidas por derechos de autor. Para ello se presta atención a la evolución de la normativa europea hacia la accesibilidad en este ámbito, en relación con lo que la normativa Marrakech de la UE [Directiva (UE) 2017/1564 y Reglamento (UE) 2017/1563] y la Directiva de accesibilidad [Directiva (UE) 2019/882], ocupan un lugar destacado. La primera resulta trascendente en el marco de la accesibilidad de obras publicadas por cuanto contempla un límite a los derechos de autor, mientras que la segunda lo es por lo que respecta a las obras nacidas accesibles (en concreto, los libros electrónicos). Tras ello, se analiza el alcance y la relación entre esos instrumentos normativos en orden a procurar accesibilidad en favor de personas con discapacidad. Con ocasión de lo anterior, se presta también atención a la legislación española sobre este particular.

Palabras clave: accesibilidad, derechos de autor, personas con discapacidad, obras protegidas, limitaciones o excepciones

ABSTRACT: This paper addresses the regulatory landscape regarding accessibility by persons with disabilities to copyright-protected works. To this end, attention is paid to the evolution of the European legislation towards accessibility on this field, with the

¹ Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación “*Bases para la modernización y mejora del régimen de la propiedad industrial e intelectual ante los desafíos de la agenda digital y las exigencias de sostenibilidad*” (PID2022-136567NB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. IPs: Profs. Drs. José Massaguer Fuentes y Concepción Saiz García. El mismo también forma parte de las actividades desarrolladas por el grupo de investigación DISCAPUBLIC (Discapacidad y Políticas Públicas) de la Universidad de Castilla-La Mancha, dirigido por la profa. Dra. Juana Morcillo Moreno.

EU Marrakesh legislation [Directive (EU) 2017/1564 and Regulation (UE) 2017/1563] and the Accessibility Directive [Directive (EU) 2019/882] occupying a prominent place. The former is important in the context of the accessibility of published works insofar as it provides for a limit to copyright, while the latter is important with regard to works born accessible (in particular, e-books). Then, the paper deals with the scope and relationship between these legislative instruments in order to ensure accessibility for persons with disabilities. Simultaneously, attention is also paid to Spanish regulation on this matter ad hand.

Keywords: accessibility, copyright, persons with disabilities, protected Works, limitations or exceptions

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: EL ACCESO A OBRAS PROTEGIDAS POR DERECHOS DE AUTOR COMO INSTRUMENTO HACIA LA AUTONOMÍA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. II. ANTECEDENTES EN LA NORMATIVA ESPAÑOLA Y PRIMEROS PASOS DEL LEGISLADOR EUROPEO HACIA LA ACCESIBILIDAD (LA DIRECTIVA INFOSOC). III. LA ACCESIBILIDAD DE ALGUNAS OBRAS YA DIVULGADAS: EL TRATADO DE MARRAKECH Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EUROPA Y EN ESPAÑA. IV. LAS OBRAS “NACIDAS” ACCESIBLES: LOS LIBROS ELECTRÓNICOS EN LA “DIRECTIVA DE ACCESIBILIDAD” Y SU IMPLEMENTACIÓN EN ESPAÑA. V. CONSIDERACIONES SOBRE EL ALCANCE DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE INCIDEN EN LA ACCESIBILIDAD DE OBRAS PROTEGIDAS POR DERECHOS DE AUTOR. VI. CONCLUSIONES. VII. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN: EL ACCESO A OBRAS PROTEGIDAS POR DERECHOS DE AUTOR COMO INSTRUMENTO HACIA LA AUTONOMÍA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Por el mero hecho de su creación, la normativa sobre propiedad intelectual confiere al autor de una obra literaria, artística o científica derechos de carácter personal y patrimonial, que le atribuyen la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra (arts. 1 y 2, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad intelectual, en adelante LPI). Como contenido del derecho moral de autor destaca el derecho a la integridad de la obra (art. 14. 4º LPI) y los derechos de explotación incluyen los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación (arts. 17 a 21 LPI).

Ahora bien, como también sucede en el ámbito de la propiedad industrial, el derecho exclusivo conferido al autor no es absoluto, contemplándose en la normativa sobre propiedad intelectual determinados usos en relación con la obra protegida que no precisan de la autorización del titular. Por lo que respecta a Derecho español, los mismos se contemplan bajo la rúbrica “Límites” en los art. 31 y ss. LPI. En lo que al objeto del presente trabajo interesa, de entre ellos destaca el previsto en el art. 31 ter LPI, sobre accesibilidad para personas con discapacidad. Sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones fijadas en

ese precepto, el mismo contempla la posibilidad de realizar “*actos de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de personas con discapacidad*”.

Como resulta evidente, la previsión de límites a la exclusividad que es inherente al derecho de autor se contempla en la normativa sobre propiedad intelectual en atención a intereses dignos de protección. Recuérdese, en ese sentido, que, como deriva de la carta de Derechos fundamentales de la Unión, la propiedad intelectual ha de ser protegida², sin perjuicio de poder ser restringida en protección del interés público general³. En el caso que nos ocupa, la posibilidad que de personas con discapacidad puedan acceder y consultar obras protegidas en un formato adaptado a su discapacidad les posibilita el acceso a contenidos culturales y educativos, lo que contribuye a su formación y, en última instancia, es un elemento más que coadyuva a su autonomía personal⁴.

Desde esta perspectiva, resulta evidente la conexión entre este límite al derecho de autor y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, CDPD), hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Entre otros aspectos, en la misma se reconoce el derecho a la educación (art. 24), a la participación en la vida cultural (art. 30), en la vida política y a ejercer la libertad de expresión e información en igualdad de condiciones con las demás (artículos 21 y 29). Particularmente destacable resulta la previsión contenida en el art. 30.3 de la Convención, que exige a las partes contratantes que aseguren que la protección de los derechos de propiedad intelectual no constituye una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales culturales.

En la Unión Europea, el artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE garantiza a las personas con discapacidad el derecho a la independencia, a la integración social y profesional y a la participación en la vida social. Y, desde nuestro ordenamiento constitucional, preceptos como el art. 31 ter LPI contribuyen al derecho a la cultura (que, como principio rector de la política social y económica contempla el art. 44 CE) y al derecho fundamental a la educación (art. 27 CE)⁵, lo que contribuye a la autonomía de las personas

² Art. 17.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

³ Art. 17.1 *in fine* de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

⁴ En el mismo sentido, ESPIN ALBA, I., “Límites del derecho de autor en favor de personas con discapacidad visual”, en *Revista Internacional de Doctrina y jurisprudencia*, Volumen 22, Junio de 2020, p. 96. Sobre ello incide la nueva Estrategia Europea de Discapacidad 2021-20230. Vid. COMISIÓN EUROPEA, Comunicación *Una Unión de la Igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030*, COM (2021) 101 final pp. 20 y 21.

⁵ No en vano, el apdo. 1 del art. 4 de la Ley10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas prevé que “*los planes de fomento de la lectura considerarán la lectura como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura*”. Por lo que al objeto del presente trabajo interesa, a ello se une que “*los planes de fomento de la lectura tendrán especial consideración con la población infantil y juvenil y con los sectores más desfavorecidos*”.

con discapacidad y a su inclusión social en entornos universalmente accesibles, como deriva del art. 49 CE. En última instancia, con ello se promueve también una educación inclusiva, equitativa y de calidad de acuerdo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030 de la ONU.

A continuación, abordaremos el panorama normativo relativo al acceso de personas con discapacidad a obras protegidas por derechos de autor. Aunque se prestará atención a la normativa española, desde una perspectiva más amplia, en el presente trabajo atendemos a la normativa europea y a su implementación. A este respecto, en el proceso de evolución de la normativa europea hacia la mejora de la accesibilidad de obras protegidas por derechos de autor se aprecian distintos instrumentos normativos, lo que nos permite distinguir entre obras ya divulgadas y obras nacidas accesibles. Al tratar estos instrumentos normativos se efectuarán consideraciones sobre el alcance de los mismos desde la perspectiva de la accesibilidad. Adelantamos que, a pesar de las limitaciones de cada instrumento, es posible sostener que en algunos casos la accesibilidad que no se consigue con uno puede obtenerse al amparo del otro. Aun así, es posible identificar puntos de mejora.

II. ANTECEDENTES EN LA NORMATIVA ESPAÑOLA Y PRIMEROS PASOS DEL LEGISLADOR EUROPEO HACIA LA ACCESIBILIDAD (LA DIRECTIVA INFOSOC)

En búsqueda de un equilibrio entre los legítimos intereses de los titulares de derechos de autor y el interés por la consecución, en última instancia, de autonomía de las personas con discapacidad, el legislador europeo ha venido tomando consideración en los últimos años la necesidad de adoptar medidas dirigidas a eliminar, en la medida de lo posible, obstáculos para el acceso a la cultura y a la educación de personas con discapacidad que pudieran proceder de una rigurosa y absoluta tutela de los derechos de autor. Como tendremos ocasión de poner de manifiesto, el paso decidido a este respecto se dio con la firma por la UE del Tratado de Marrakech y del que trae causa la Directiva 2017/1564, de 13 de septiembre (Directiva Marrakech), posteriormente implementada a los Estados Miembros. Pero, antes de ello, aunque de forma muy tímida, tratándose de una mínima armonización, el legislador europeo ya contempló esta posibilidad con ocasión de la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información del año 2001 (en adelante, Directiva InfoSoc).

socialmente, con especial atención a las personas con discapacidad, así como con el aprendizaje continuo de los ciudadanos de cualquier edad”.

Como consecuencia de ello, en relación con la cuestión que nos ocupa se han venido apreciando notables diferencias en las legislaciones sobre propiedad intelectual de los Estados Miembros. De hecho, se siguen apreciando, aunque la implementación del Tratado de Marrakech a partir de la Directiva (UE) 2017/1564 permitió un mayor grado de armonización. En ese contexto, ha de destacarse que mucho antes de que el legislador europeo contemplara (de forma opcional para los Estados) la accesibilidad de personas con discapacidad como límite a derechos de autor, nuestra normativa sobre propiedad intelectual ya tenía previsiones a este respecto. Así, la vigente LPI contemplaba en la versión primigenia de su art. 31. 3º un límite al derecho patrimonial de reproducción, al permitir la realización de copias mediante sistema Braille u otro específico sin autorización del titular de derechos de autor para el “*uso privado de invidentes*” y sin posibilidad de “*utilización lucrativa*”. Realmente, esta previsión ya se contenía en la LPI de 1987 (art. 31.3º) y se trasladó al texto de 1996 con ocasión de la refundición.

Años después, la Directiva InfoSoc previó en la versión inicial de su art. 5.3.b) que los Estados Miembros podrían establecer excepciones o limitaciones a los derechos de reproducción, comunicación al público de obras y de puesta a disposición del público en el caso de uso que se realizase “*en beneficio de personas con minusvalías*”, guardase “*una relación directa con la minusvalía*” y no tuviera “*un carácter comercial*”, a lo que se añadía que ello sería así en la medida en que lo exigiera “*la minusvalía considerada*”. Tal y como se contempla en la actualidad, el art. 5.4 de la Directiva InfoSoc ya permitía extender esa excepción prevista en el art. 5.3 b) al derecho de distribución. Todo ello siempre que los actos exceptuados (reproducción, comunicación pública o distribución) “*no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho*” (art. 5.5 Directiva InfoSoc). Aunque no en el articulado de la Directiva, su Considerando 45 ya previó que la previsión de tal límite (en caso de que el legislador nacional lo contemplara) no habría de constituir un obstáculo para el establecimiento de una compensación equitativa por los actos cubiertos por el mismo.

A la vista de la situación normativa previa en nuestro país, no es de extrañar que por medio de la transposición de la Directiva InfoSoc nuestro legislador reafirmara su posición de previsión de límites a los derechos de autor en favor de personas con discapacidad, de forma que optó por contemplar la excepción prevista en los arts. 5.3.b y 5.4 de la Directiva y que lo hiciera sin exigir remuneración equitativa por los actos cubiertos por tal límite. Así, la transposición de la Directiva InfoSoc por la Ley 23/2006, de 7 de julio, condujo a la modificación del límite contemplado en el art. 31.3º LPI que, además, pasó a situarse en el apdo. 2 del nuevo art. 31 bis de la LPI. Como consecuencia de ello, se prevé ahora la posibilidad de realizar, sin autorización el titular de los derechos de propiedad intelectual, la reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas en beneficio de personas con discapacidad, siempre que los mismos

carezcan de finalidad lucrativa, guarden una relación directa con la discapacidad de que se trate, se lleven a cabo mediante un procedimiento o medio adaptado a la discapacidad y se limiten a lo que ésta exige. Además de añadirse estas últimas condiciones, contempladas en la Directiva, con respecto a la previsión anterior, con ello se ampliaba la excepción inicialmente prevista en la LPI, que pasó de cubrir la invidencia a preverse con respecto a cualquier discapacidad contemplando, además, no solo los actos de reproducción, como en la versión de la LPI anterior a la reforma de 2006, sino también los de distribución y comunicación pública. Tras la reforma por el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril (convalidada por la Ley 2/2019, de 1 de marzo), la previsión del art. 31 bis 2 pasó al apdo. 1 del art. 31 ter LPI.

Aunque la Directiva contemplaba esta excepción de forma voluntaria, la misma tuvo total acogida en las legislaciones de los Estados Miembros, si bien con diferencias en su plasmación⁶. Aunque no fuera el caso de España, es importante llamar la atención sobre la circunstancia de que en algunos de esos países en ese momento se introdujeron por primera vez excepciones o limitaciones fundamentadas en la accesibilidad de personas con discapacidad⁷. Con ello se conseguía avanzar en la accesibilidad de obras protegidas por propiedad intelectual como medio hacía la autonomía de personas con discapacidad en Europa.

Además de la transposición de la Directiva InfoSoc, reflejo de este objetivo en nuestro país fue también la Ley 10/2007, de 27 de marzo, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, cuya disposición adicional 3^o prevé que los planes de fomento de la lectura y los programas de apoyo a la industria del libro habrán de tener en cuenta las necesidades particulares de las personas con discapacidad. Particularmente se menciona “*la promoción, difusión y normalización de formatos y métodos accesibles*”.

III. LA ACCESIBILIDAD DE ALGUNAS OBRAS YA DIVULGADAS: EL TRATADO DE MARRAKECH Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EUROPA Y EN ESPAÑA

El 27 de junio de 2013 los Estados Miembros de la OMPI aprobaron el Tratado de Marrakech con el objetivo de facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. En esencia, el mismo perseguía facilitar la creación y el

⁶ Así, por ejemplo, Alemania lo contempló, pero sujeto a remuneración, con la excepción de la producción de copias individuales [vid., § 45 a (2) *Urheberrechtsgesetz*].

⁷ Vid. LÓPEZ SÁNCHEZ, C., “La utilización de una obra intelectual en favor de personas con discapacidad”, en MORENO MARTÍNEZ, J.A. (Coord.), *Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías*, Dykinson, Madrid, 2008, pp. 245 a 249.

intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible, contribuyendo así a superar lo que la propia OMPI calificó como “hambre mundial de libros”⁸.

Para lograrlo, el Tratado contempla la obligación de los Estados contratantes de introducir en sus legislaciones sobre propiedad intelectual limitaciones o excepciones a los derechos de autor y derechos afines, de forma que sea posible reproducir obras publicadas para su conversión a un formato accesible para uso exclusivo de personas con discapacidad visual, con dificultad para percibir o leer o con discapacidad física que impida leer el texto impreso, posibilitando que las mismas pudieran leer o acceder al contenido de tales obras en una medida sustancialmente equivalente a la de una persona sin esas dificultades. A tal efecto, se contempló la posibilidad de que tales actos de reproducción fueran realizados por entidades autorizadas sin ánimo de lucro para ser posteriormente puestas a disposición de los beneficiarios. Se previó que esta limitación o excepción habría de permitir realizar en la obra los cambios necesarios para hacerla accesible en el formato alternativo correspondiente y como gran avance, se contempló que la excepción o limitación a los derechos de propiedad intelectual habría de permitir el intercambio transfronterizo de los ejemplares accesibles producidos. De esta forma, se perseguía una optimización de recursos, en tanto que la conversión de una obra a formato accesible sólo habría de producirse una vez, lo que redundaría en un mayor número de obras en formato accesible disponibles para las personas beneficiarias⁹.

Habiéndose firmado el Tratado de Marrakech por la UE en abril de 2014, la UE lo aprobó en nombre de sus Estados Miembros en febrero de 2018¹⁰. La implementación del mismo en la Unión Europea tuvo lugar por medio de dos instrumentos legislativos. De un lado, el Reglamento (UE) 2017/1563 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, relativo al intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de

⁸ OMPI, *El Tratado de Marrakech – Hacia la erradicación del hambre mundial de libros*, Ginebra, 2016, p. 2. Según señalaba la OMPI, solo entre el 1% y el 7% de los libros se publicaban en un formato que las personas ciegas o con discapacidad visual en el mundo pudieran leer. Además, según indicaba la OMPI, el 90% de las personas ciegas o con discapacidad visual vivía con bajos ingresos en países en desarrollo o menos adelantados.

⁹ De forma complementaria, en junio de 2014 la OMPI puso en marcha el Consorcio de Libros Accesibles (ABC), del que forman parte organizaciones que representan a las personas con dificultad para acceder al texto impreso (como la ONCE, en el caso de España). La misma ofrece formación sobre la producción de formatos accesibles y ofrece un catálogo internacional en línea de títulos en formatos accesibles a las bibliotecas al servicio de las personas con dificultad para acceder al texto impreso. Vid. Sobre el Consorcio de Libros Accesibles, vid., Consorcio de Libros Accesibles (ABC), último acceso: 14 de abril de 2025.

¹⁰ Decisión (UE) 2018/254 del Consejo, de 15 de febrero de 2018, relativa a la celebración en nombre de la Unión Europea del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a los textos impresos.

autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (Reglamento Marrakech)¹¹. De otro lado, la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, y por la que se modifica la Directiva InfoSoc (Directiva Marrakech)¹². Ambos textos normativos introducen una excepción, esta vez obligatoria, a los derechos de propiedad intelectual (derechos de autor y afines), dirigida a que las personas beneficiarias o una persona que actúe en su nombre puedan reproducir para su uso exclusivo obras protegidas en formatos accesibles (como el braille, el texto electrónico, el audio o letras grandes) y para que las entidades autorizadas puedan reproducirlas y distribuirlas en toda la UE y en terceros países que sean parte del Tratado de Marrakech para uso de las personas beneficiarias o de otras entidades autorizadas¹³. Tanto el Reglamento como la Directiva contemplan como ámbito subjetivo de protección el ámbito mínimo que contempla el Tratado de Marrakech, incorporando la misma definición de beneficiarios, así como de entidades autorizadas que la derivada del Tratado.

Trasladando las previsiones del Tratado de Marrakech, la Directiva Marrakech contempló los actos permitidos al amparo de la excepción que contemplaba, así como las obligaciones de las entidades autorizadas en relación con esos actos permitidos. Igualmente conllevó la modificación de la letra b) del apdo. 5 del art. 3 de la Directiva InfoSoc, conforme a la que dicha letra pasaba a añadir a la previsión de la excepción o limitación facultativa a la que nos hemos referido en el apartado precedente que ello lo sería *“sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en virtud de la Directiva (UE) 2017/1564”*. De esta forma, la excepción, obligatoria para los Estados Miembros, derivada de la Directiva Marrakech se integraba en el ámbito del Derecho armonizado, tal y como había señalado el TJUE¹⁴. Partiendo de la opción establecida en el art. 4.5 del Tratado de Marrakech, conforme al que *“corresponderá a la legislación nacional determinar si las limitaciones y excepciones previstas en el presente artículo están sujetas*

¹¹ DO L 242 de 20.9.2017, p. 1-5.

¹² DO L 242 de 20.9.2017, p. 6-13.

¹³ Precisamente, uno de los ámbitos de actuación contenidos en la Estrategia Europea de Discapacidad 2010-2020 era la promoción del intercambio transfronterizo de obras protegidas en formato accesible y la intensificación del uso de obras protegidas por derechos de autor en formato accesible. COMISIÓN EUROPEA, *Comunicación Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras* (COM/2010/0636 final), p. 6.

¹⁴ Dictamen del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 2017, 3/15, apartado 112. En este dictamen el TJUE concluyó que la celebración del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso es competencia exclusiva de la Unión Europea, en contra de lo que sostenían algunos Estados Miembros que consideraban que dicha competencia era compartida.

a remuneración”, el texto final de la Directiva permite exigir una compensación equitativa por los usos permitidos al amparo de la excepción o limitación que contempla, pero solo por los realizados por entidades autorizadas en el territorio del Estado Miembro que haya previsto un sistema de compensación, prohibiéndose de esta forma que pudiera exigirse pago por parte de los beneficiarios (art. 3.6 Directiva Marrakech)¹⁵. La Directiva de Marrakech también impone una serie de obligaciones a las entidades autorizadas exigiéndoles que desincentiven las violaciones de los derechos de autor en forma de reproducción, distribución, comunicación al público o puesta a disposición del público no autorizadas de ejemplares en formato accesible y que gestionen con la debida diligencia las obras u otras prestaciones, así como sus ejemplares en formato accesible, manteniendo, incluso, un registro de dicha gestión (art. 5 Directiva Marrakech). Además, el art. 4 de la Directiva garantiza la libre circulación de los ejemplares en formato accesible por el mercado interior al prever que una entidad autorizada establecida en un Estado Miembro puede llevar a cabo los actos permitidos en favor de un beneficiario o de otra entidad autorizada establecida en cualquier Estado miembro. El intercambio con beneficiarios y entidades autorizadas de terceros Estados que son partes contratantes del Tratado de Marrakech se contempla, en cambio, en el Reglamento Marrakech, que entró en vigor el 12 de octubre de 2018.

La transposición de la Directiva Marrakech a Derecho español tuvo lugar por Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, lo que fue convalidado por Ley 2/2019, de 1 de marzo, convirtiéndose con ello España en el primer país de la UE en transponer la Directiva Marrakech¹⁶. Como consecuencia de la modificación de la LPI para la implementación de la Directiva, se introdujo un nuevo art. 31 ter a la LPI que lleva por título “*accesibilidad para personas con discapacidad*”. En su apartado 1 se incorporó la excepción en favor de personas con discapacidad que ya contenía el art. 31 bis 2 LPI (y que la Directiva InfoSoc contempla con carácter facultativo) y en los apartados 2 y siguientes se incorporaron todas las previsiones relativas a la excepción derivada de la normativa Marrakech de la

¹⁵ Ello implica que para los beneficiarios se contempla una verdadera excepción a los derechos de autor y afines, mientras que para las entidades autorizadas establecidas en el territorio del Estado Miembro el texto de la Directiva permite que esos actos permitidos sean realizados, no al amparo de una auténtica excepción sino como una limitación. En relación con la distinción entre limitación y excepción, vid., LÓPEZ SÁNCHEZ, C., “La utilización de una obra intelectual en favor de personas con discapacidad”, *op. cit.*, p. 240. Si bien semejante previsión no se contemplaba en la propuesta inicial de la Directiva, la misma fue incorporada a petición de algunos Estados Miembros en cuyas legislaciones ya se contenía previsiones de compensación equitativa en relación con usos permitidos en favor de personas con discapacidad. Vid., DERRI, D./DONNELLAN, K., “The implementation of the Marrakesh Directive: a comparative analysis across six EU Member States”, 2022, p. 9, disponible en SSRN.

¹⁶ IFLA/ONCE, *Implementar el Tratado de Marrakech para personas con dificultades para acceder al texto impreso de acuerdo con la legislación española* (edición de la Guía de IFLA adaptada a la legislación española por la ONCE), 2018, p. 7.

UE. Como tendremos ocasión argumentar más adelante, entendemos que los apdos. 2 a 4 del art. 31 ter LPI se refieren al intercambio transfronterizo de obras accesibles en la UE, lo que también se ha traducido en el reconocimiento a los beneficiarios y las autoridades autorizadas establecidas en España y delimitadas en ese apdo. 2 del art. 31 ter LPI de la posibilidad de conseguir o consultar un ejemplar en formato accesible facilitado por una entidad autorizada establecida en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. A semejante intercambio, pero entre los beneficiarios y entidades de la Unión Europea y terceros países, se refiere el art. 31 ter 5 LPI, que remite a la normativa de la UE en esta materia, la cual viene representada por el Reglamento Marrakech.

Por lo que respecta a la determinación de los sujetos beneficiarios de la excepción derivada de la Directiva Marrakech, nuestro legislador ha seguido de forma literal la definición de beneficiario del art. 2.2 de la Directiva Marrakech, que a su vez trae causa de la delimitación de sujetos beneficiarios que deriva del art. 3 del Tratado de Marrakech. Así, los mismos vienen delimitados en el apdo. 2 del art. 31 ter LPI por referencia a personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, considerándose por tales las siguientes: las personas ciegas, las que tengan una discapacidad visual (por ejemplo, ceguera o baja visión), que no pueda corregirse para darle una función visual sustancialmente equivalente a la de una persona sin ese tipo de discapacidad, y que, en consecuencia, no sean capaces de leer obras impresas en una medida sustancialmente equivalente a la de una persona sin ese tipo de discapacidad; las que tengan una dificultad para percibir o leer que, en consecuencia, las incapacite para leer obras impresas en una medida sustancialmente equivalente a la de una persona sin esa dificultad (por ejemplo, dislexia¹⁷), o las personas que no puedan, debido a una discapacidad física, sostener o manipular un libro o centrar la vista o mover los ojos en la medida que normalmente sería aceptable para la lectura (por ejemplo, Parkison)¹⁸.

Como hemos señalado, la LPI contiene una definición de entidades autorizadas que sigue literalmente la delimitación contemplada en la Directiva (art. 2.4 Directiva), que a su vez traslada la que contempla el propio Tratado de Marrakech [art. 2. c) Tratado]. Así, conforme al art. 31 ter 2 LPI entidades autorizadas serán aquellas que proporcionen sin ánimo de lucro a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, educación, formación pedagógica, lectura adaptada o acceso a la información (por ejemplo, bibliotecas), o que, siendo instituciones públicas u organizaciones

¹⁷ Así lo puntualiza el Considerando 7 de la Directiva Marrakech.

¹⁸ IFLA/ONCE, *Implementar el Tratado de Marrakech para personas con dificultades...op. cit.*, p. 13. Para un estudio más detallado de los sujetos beneficiarios con arreglo al Tratado de Marrakech, cuya delimitación ha sido, en esencia, trasladada al texto Directiva Marrakech (y, a través de ella, a nuestra LPI), vid., HELFER, L./LAN, M./OKEDIJI/REICHMAN, J., *Guía del Tratado de Marrakech de la Unión Mundial de Ciegos*, 2016, pp. 47 a 49.

sin ánimo de lucro, tengan estos servicios como una de sus actividades principales, como una de sus obligaciones institucionales o como parte de sus misiones de interés público (por ejemplo, la ONCE en España).

En cuanto a las obras a las que se refiere la excepción Marrakech, al delimitar a las personas beneficiarias la normativa española alude a “*obras impresas, incluido el formato audio y los formatos digitales*” (art. 31 ter 2 LPI) mientras que el apdo. 1 del art. 31 ter alude a “*obras ya divulgadas*”, lo que, entendemos, ha de verificarse igualmente con respecto a lo previsto en los apdos. 2 y siguientes del art. 31 ter LPI¹⁹. La interpretación conforme a la Directiva Marrakech lleva a entender que a los efectos del apdo. 2 del art. 31 ter LPI por tales obras se consideran: las obras en forma de libro, diario, periódico, revista u otros tipos de textos escritos, notaciones, incluidas las partituras, así como las ilustraciones asociadas, publicadas en cualquier medio, incluido el formato audio, como los audiolibros, y los formatos digitales²⁰. En esencia, se trata de obras basadas en texto y notaciones, así como las ilustraciones e imágenes que aparecen en ellos, que haya sido divulgada, ya sea por medio de una publicación impresa o no, incluyéndose a tal efecto repositorios digitales y servidores²¹.

El Preámbulo de la Ley de modificación de la LPI para la transposición de la Directiva Marrakech apuntó la necesidad de incorporar las garantías necesarias para la aplicación de esta excepción en el tráfico intraeuropeo. Entre ellas, el apdo. 3 del art. 31 ter LPI traslada a nuestro Derecho previsiones que se contemplan en los arts. 5 y 6 de la Directiva. Siguiendo la Directiva, el apdo. 3 del art. 31 ter LPI impone a las entidades autorizadas el deber de que los actos permitidos se realicen para uso exclusivo de los beneficiarios o de otras entidades autorizadas; el de tomar las medidas necesarias para desincentivar los actos de infracción con ejemplares en formato accesible y el de gestionar con diligencia debida las obras y sus ejemplares en formato accesible, manteniendo un registro de la gestión. Además, la letra d) del apdo. 3 del art. 31 ter LPI impone a las entidades autorizadas obligaciones de divulgación de información sobre las actuaciones realizadas en su portal de internet y de remisión de dicha información al centro directivo del Ministerio de Cultura, que llevará un registro de las entidades

¹⁹ Entre otros motivos, recuérdese que el apdo. 2 del art. 31 ter LPI remite al apartado 1 de dicho precepto, que contiene la excepción a favor de personas con discapacidad que ya contenía nuestra normativa. A ello se une que, como señalaremos más adelante, consideramos que las previsiones del apdo. 2 a 4 de ese precepto están contemplando los actos permitidos con respecto a las personas beneficiarias y las obras previstas en la “excepción Marrakech” en relación con el tráfico intraeuropeo.

²⁰ Incluidos, por tanto, los libros electrónicos, lo que puntualiza el Considerando 7 de la Directiva Marrakech, que menciona a los “libros electrónicos adaptados” entre los formatos accesibles.

²¹ Guía de IFLA/ONCE, *Implementar el Tratado de Marrakech para personas con discapacidad...*, p. 15. Al referirse al formato audio, vienen incluidos los audiolibros, en la medida en que, como señala esta guía, su accesibilidad puede mejorarse transformándolos, por ejemplo, en un libro audio en DAISY (*Digital Accesible Information System*).

autorizadas, y a la entidad gestión de derechos de autor correspondiente a los titulares de las obras adaptadas²². También deberán facilitar, previa solicitud, a los beneficiarios, otras entidades autorizadas y titulares de derechos, la lista de obras y formatos disponibles y los datos de las entidades con las que hayan intercambiado formatos. Un aspecto clave para el funcionamiento de esta excepción por las entidades autorizadas es el de cerciorarse de que la reproducción, la comunicación pública o la distribución son realizadas a favor de los sujetos beneficiados por la misma, lo que ha de realizarse respetando la normativa en materia de protección de datos personales, tal y como recuerda el apdo. 3 *in fine* de art. 31 ter LPI²³.

Adicionalmente, sin perjuicio de que en apartados posteriores nos ocupemos de las limitaciones de la normativa Marrakech en relación con la accesibilidad en favor de personas con discapacidad, consideramos oportuno señalar un aspecto que el Tratado de Marrakech dejó a discrecionalidad de cada Estado contratante y que no ha dejado de suscitar ciertas críticas²⁴. Se trata de la posibilidad de que la “limitación o excepción Marrakech” quede circunscrita a que las obras no puedan ser obtenidas comercialmente en condiciones razonables en el formato accesible en cuestión (art. 4.4 Tratado de Marrakech). Por lo que respecta a esta posibilidad en Europa, cabe destacar que el Considerando 14 de la Directiva Marrakech contempla que no se debe permitir que las legislaciones nacionales impongan requisitos adicionales a la aplicación de la excepción (dado el alcance específico de esta y la necesidad proporcionar seguridad jurídica a los beneficiarios), para lo que alude a título ejemplificativo a la verificación previa de la disponibilidad comercial de obras en formatos accesibles²⁵.

²² Con respecto a este punto, se ha de advertir que los deberes de divulgación de la LPI difieren de los que contempla la Directiva, particularmente por lo que respecta a la divulgación relativa al deber impuesto en la letra a). En este sentido, la letra d) del art. 5.1 de la Directiva alude a la divulgación de información sobre las medidas tomadas para cumplir con las obligaciones previstas en las letras a) a c) anteriores. De esta forma, parece estar aludiéndose a la difusión de cuáles son las cautelas o buenas prácticas adoptadas para garantizar, en esencia, que las obras adaptadas serán usadas solo por beneficiarios, para desincentivar las infracciones a los derechos de propiedad intelectual y para gestionar debidamente las obras. Así, por lo que se refiere a la letra a), la Directiva no parece exigir la divulgación de los concretos actos (de distribución, comunicación o puesta a disposición) realizados al amparo de la excepción o limitación, sino solo de las medidas implantadas para asegurar que los mismos se realizan exclusivamente para beneficiarios o entidades autorizadas. Además, el art. 6.1 de la Directiva contempla una comunicación voluntaria de las entidades autorizadas a los Estados Miembros de sus nombres y datos de contacto.

²³ Sobre algunos ejemplos de cómo cerciorarse de ello, vid., IFLA/ONCE, *Implementar el Tratado de Marrakech para personas con discapacidad...*, pág. 17.

²⁴ HELFER, L./LAN, M./OKEDIJI/REICHMAN, J., *Guía del Tratado de Marrakech...op. cit.*, p. 63.

²⁵ Se ha de puntualizar que dicha previsión se contempla solo en el anterior Considerando, pero no se ha trasladado al articulado de la Directiva, que es el vinculante. En algunas legislaciones europeas, como la francesa, la delimitación de esta excepción o limitación se circunscribe a la imposibilidad, dada la discapacidad, de acceso a la obra en la forma en la que el autor la ha

La accesibilidad para personas con discapacidad de obras protegidas por derechos de autor

Se destaca que una exigencia de verificación previa añade un paso burocrático adicional a la entidad autorizada y que en algunos países resulta difícil estar completamente seguro de la ausencia de disponibilidad comercial del específico formato que precisa la persona con discapacidad. En cualquier caso, estando esa obra fácilmente disponible en el formato accesible que resulte necesario, probablemente será preferible adquirirlo a asumir el coste de preparar un ejemplar accesible²⁶. Además, consideramos que el que no se incorpore expresamente ese requisito en la legislación nacional correspondiente (cuya positivación podría suscitar dudas interpretativas relevantes²⁷), no impide que el que sea posible adquirir en el mercado el formato accesible precisado no deba ser tomado en consideración en el contexto de la regla de los tres pasos a las que quedan sujetos los límites a derechos de autor²⁸. En nuestro Derecho, la misma, que precisamente pretende equilibrar a todos los intereses implicados en cada límite, deriva del art. 40 bis LPI para todos los límites contemplados en el capítulo II del Título III LPI. A ello se une que la definición del límite en favor de personas con discapacidad del art. 31 ter LPI sujeta los actos permitidos al cumplimiento de ciertas condiciones (ausencia de finalidad comercial; relación directa con la discapacidad de que se trate; realización de los actos mediante un procedimiento o medio adaptado a la discapacidad y limitación a lo que exige la discapacidad). Y, tratándose del apdo. 2, que trae causa de la normativa Marrakech, el mismo puntualiza, de forma reiterativa, que la previsión que contempla queda circunscrita a “*aquellos supuestos especiales que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra, y que no perjudiquen en exceso los intereses legítimos del titular del derecho*”, lo que deriva del apdo. 3 del art. 3 de la Directiva.

Para finalizar este apartado dedicado a la normativa Marrakech y a su implementación en España, resulta trascendente detenernos en el encaje del “límite Marrakech” en nuestro ordenamiento, dada la previa existencia de un límite en favor de personas con discapacidad, que el apdo. 1 del art. 31 ter LPI sigue manteniendo. La cuestión resulta relevante en tanto que los apartados 2 y ss. de la LPI exigen el cumplimiento de ciertos deberes a las entidades autorizadas (como, por ejemplo, publicar información sobre las actuaciones realizadas, remitirla al Ministerio competente y a las entidades de gestión de derechos de autor), haciéndose preciso delimitar el ámbito de aplicación de los mismos. Téngase en cuenta que bajo la previsión que ahora se contempla en el apdo. 1 del art.

puesto a disposición del público (art. L122.5 7° *Code de Propriété Intellectuelle*).

²⁶ Vid. IFLA, *Marrakech Treaty Implementation, January 2025 Update*, p. 39, disponible en Marrakesh Monitoring Report 2025 (último acceso: abril de 2025).

²⁷ HELFER, L./LAN, M./OKEDIJI/REICHMAN, J., *Guía del Tratado de Marrakech...op. cit.*, p. 62 y 63 plantean algunos de los interrogantes que podrían suscitarse como, entre otros, qué implica disponibilidad comercial o a qué momento y lugar vendría referido.

²⁸ En el mismo sentido, LOPEZ MAZA, S./MINERO ALEJANDRE, G., “Artículo 31 ter”, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. (Coord.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, 2019 (volumen complementario), p. 48.

31 ter LPI se han venido realizando y distribuyendo en nuestro país adaptaciones de obras en favor de personas con dificultad para acceder al texto impreso, de la misma forma que se han podido realizar estos actos y siguen pudiendo realizarse en favor de personas con otras discapacidades, en la medida en que ese primer apartado simplemente se refiere a la realización de actos *“en beneficio de personas con discapacidad”*. Y este apartado no impone los deberes que sí se contemplan en los siguientes apartados del artículo. Correspondiéndose esos otros apartados del precepto con el límite derivado de la normativa Marrakech, resulta evidente que para actos distintos de los contemplados en la normativa Marrakech (en relación con el tipo de obra y de discapacidad) tales deberes no son exigibles, pero se suscita la duda de si lo son en relación con *todos los actos* cubiertos por la normativa Marrakech procedentes del Tratado y de la Directiva.

A este respecto, la Directiva contempla los “usos permitidos” bajo el límite Marrakech en dos letras diferentes del apdo. 1 de su art. 3, la primera referida a los actos realizados por un beneficiario o persona que actúe en su nombre [letra a)] y la segunda referida a los actos realizados por una entidad autorizada en favor de un beneficiario o de otra entidad autorizada ([letra b]). Precisamente, a estos últimos [en concreto a los actos a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra b)] se refiere el art. 4 de la Directiva, relativo al intercambio de ejemplares en formato accesible en el mercado interior, para prever que los Estados Miembros han de garantizar que las entidades autorizadas en su territorio han de poder llevar a cabo los actos previstos en dicha letra *“en favor de un beneficiario o de otra entidad autorizada establecida en cualquier Estado miembro”*.

Esta sistemática de la Directiva Marrakech nos permite afirmar que mientras que el art. 3 de la Directiva alude a los usos permitidos realizados por una entidad autorizada en el ámbito doméstico (con respecto al territorio nacional correspondiente), el art. 4 lo contempla más allá de las fronteras del territorio nacional en el que la entidad autorizada esté establecida y, por tanto, con respecto al intercambio transfronterizo en la UE de ejemplares accesibles. Siendo así, resulta que cuando el art. 5 de la Directiva contempla las obligaciones de las entidades autorizadas, lo hace con respecto a las entidades autorizadas *“que realicen los actos a que se refiere el artículo 4”* (apdos. 1 y 2 del art. 5 de la Directiva). Adicionalmente, el art. 6, sobre transparencia e intercambio de información (referido a la comunicación de datos de las entidades autorizadas a los Estados Miembros y facilitación de esa información a la Comisión), viene circunscrito a los actos a que se refieren el art. 4 de la Directiva y los arts. 3 y 4 del Reglamento Marrakech, que aluden a la exportación e importación con terceros países.

La anterior constatación nos lleva a concluir que los apdos. 2 y siguientes del art. 31 ter LPI vienen referidos a ese intercambio transfronterizo. Siendo así, consideramos que los actos de ámbito nacional quedarían cubiertos por el apdo. 1 del art. 31 ter LPI, no quedando sujetas las entidades que los realicen a los deberes y demás requisitos previstos en el precepto, por considerar que los mismos se han previsto para los casos de intercambio intraeuropeo. Así deriva de

una interpretación conforme con el texto de la Directiva, como hemos señalado, pero también encuentra apoyo en el preámbulo de la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por el que se transpuso la Directiva Marrakech. El mismo reconoce que la legislación española sobre propiedad intelectual ya reconocía un límite en favor de personas con discapacidad, lo que supone que “*el núcleo material fundamental*” de la Directiva ya formaba parte del Derecho español. Pero, sobre todo, recuérdese que en ese Preámbulo se puntualiza que resulta necesario modificar el texto de la LPI “*al objeto de incorporar las garantías necesarias para la aplicación de este límite en el tráfico intraeuropeo de bienes y servicios*”. Esta última puntualización lleva a afirmar que esas modificaciones, en concreto, esos apartados que se añadieron al que pasó a ser el apdo. 1 del art. 31 ter LPI (antes apdo. 2 del art. 31 bis LPI), lo son por referencia a ese tráfico intereuropeo y no al ámbito nacional. Del tráfico con terceros países se ocupa, como hemos señalado, la remisión del apdo. 5 del art. 31 ter LPI al Reglamento Marrakech.

A este respecto, es cierto que la noción de entidad autorizada en el art. 31 ter LPI no queda circunscrita solo a la que realice intercambio transfronterizo y que ello incluso se infiere de su apdo. 2, cuando establece que las entidades autorizadas establecidas en España pueden realizar los actos permitidos a escala transfronteriza. También es cierto que el apdo. 3 del art. 31 ter LPI impone deberes a las “*entidades autorizadas a los efectos de este artículo*”, lo que podría llevar a considerar que las obligaciones de las entidades autorizadas; que se contemplan en la Directiva con respecto al intercambio transfronterizo, han sido extendidas por el legislador nacional también a un nivel doméstico. Pues bien, no nos parece que esa interpretación deba prevalecer. Además de por los motivos señalados anteriormente y con apoyo en lo que el Preámbulo de la Ley 2/2019, de 1 de marzo señala por lo que respecta al objeto de la modificación de la LPI en cuanto al tráfico intraeuropeo, contemplándose ya un límite a derechos de autor en nuestro Derecho, no tendría sentido que la transposición de la Directiva Marrakech, que persigue facilitar la accesibilidad de ciertas obras en favor de determinadas personas beneficiarias imponiendo un límite obligatorio y garantizando una mínima armonización entre las legislaciones de los Estados Miembros, supusiera la introducción en nuestra legislación de mayores cargas e incluso restricciones (que irían en detrimento de esa facilitación), con respecto a la situación precedente en relación con esas mismas obras y esos beneficiarios. El apdo. 1 del art. 31 ter LPI sujeta los actos permitidos (en el territorio nacional) a ciertas condiciones, pero no determina que esos actos permitidos se hagan por concretas entidades. Entender que desde la modificación para transponer la Directiva Marrakech solo pueden realizar esos actos las entidades autorizadas definidas en el apdo. 2 supondría una restricción con respecto a la situación anterior. Tampoco tendría sentido que solo cuando esos actos se realizaran en el ámbito nacional por las entidades autorizadas definidas en el apdo. 2 se impusieran esos requisitos y deberes, pero no cuando se tratara de otras entidades realizando actos permitidos con respecto al mismo tipo de obras y en favor de

los mismos beneficiarios. Y, finalmente, tampoco tendría sentido que se previeran esas restricciones y deberes para obras impresas y personas con dificultad para acceder al texto impreso, pero no cuando se tratara de otro tipo de obras y de otras discapacidades, máxime si se tiene en cuenta que con respecto a esto último la previsión del límite es voluntaria para los Estos Miembros mientras que para lo anterior se ha pretendido garantizar un espacio de mínima armonización en la UE, armonización necesaria para asegurar el intercambio transfronterizo. En este sentido resulta evidente que cuanto más armonizada esté legislación más se facilitará ese intercambio²⁹.

IV. LAS OBRAS “NACIDAS” ACCESIBLES: LOS LIBROS ELECTRÓNICOS EN LA “DIRECTIVA DE ACCESIBILIDAD” Y SU IMPLEMENTACIÓN EN ESPAÑA

Con el objetivo de contribuir a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre requisitos de accesibilidad exigibles a determinados productos y servicios, se aprobó la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, más conocida como “Ley Europea de Accesibilidad”. Con ello se pretenden implementar las obligaciones derivadas de la CDPD, ratificada por todos los Estados Miembros y de la que la UE es parte desde 2011³⁰. Con la armonización de las legislaciones de los Estados Miembros se persigue contribuir al correcto funcionamiento del mercado inte-

²⁹ En el mismo sentido, vid., HELFER, L./LAN, M./OKEDIJI/REICHMAN, J., *Guía del Tratado de Marrakech...op. cit.*, p. 60. A este respecto, se ha de tener en cuenta que la producción del formato accesible se entiende realizada en el Estado de origen, pero la distribución se entendería realizada en el Estado de destino, con sujeción a la legislación de ese territorio. De ahí que, encontrándose completamente armonizada la legislación en el Estado de origen y en el de destino, se estaría proporcionado seguridad jurídica a ese intercambio, sin que la entidad que adapte la obra tenga que indagar qué usos quedan permitidos (y en qué condiciones) bajo la legislación del Estado de destino. Más ampliamente sobre la problemática derivada de los obstáculos al intercambio transfronterizo en caso de legislaciones divergentes, vid., DE WOLF & PARTNERS, *Study on the application of directive 2001/29/EC on copyright and related rights in the information society (the “Infosoc Directive”)*, 2013, en particular, p. 429 a 434. Por lo que respecta a esta cuestión en la Directiva Marrakech, se ha de destacar que su art. 3.6 solo permite a los Estados Miembros exigir compensación con respecto a los usos realizados por las entidades autorizadas establecidas en su territorio, sin que, como deriva de su Considerando 14 puedan exigirse pagos a entidades autorizadas establecidas en otros Estados miembros o en terceros países que sean parte en el Tratado de Marrakech.

³⁰ En concreto, el art. 9 de la Convención obliga a las partes contratantes a adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, A su vez, la letra c) del art. 21 de la Convención obliga a las partes contratantes a “alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso”.

rior, eliminando y evitando los obstáculos a la libre circulación de determinados productos y servicios accesibles, derivados de las divergencias en los requisitos de accesibilidad en los Estados miembros (así se señala expresamente en el art. 1 y en el Considerando 1 de la Directiva)³¹.

Partiendo de que la accesibilidad debe lograrse mediante la eliminación de barreras, preferiblemente a través del diseño universal o “para todos” de productos, entornos, programas y servicios (art. 2 Convención), la Directiva de Accesibilidad impone obligaciones a los operadores económicos para hacer accesibles los productos y servicios incluidos en su ámbito material de aplicación, delimitado en su art. 2. La misma incorpora una amplia gama de productos y servicios, a los que resulta aplicable la Directiva en tanto que se introduzcan en el mercado o se presten a los consumidores con posterioridad al 28 de junio de 2025: ordenadores y sistemas operativos; terminales de autoservicio (como terminales de pago, cajeros automáticos o máquinas expendedoras de billetes); equipos terminales de consumo para servicios de comunicación electrónica (como *smartphones*) y para servicios de medios audiovisuales; lectores electrónicos; servicios de comunicación electrónica; servicios de acceso a medios audiovisuales; algunos elementos de servicios de transporte de viajeros (como sitios web, aplicaciones móviles, billetes electrónicos, información de viaje en tiempo real, terminales de autoservicio interactivos excepto aquellos integrados en vehículos), servicios bancarios al consumidor, libros electrónicos, comercio electrónico y el número de emergencia europeo 112.

Como beneficiarios, a quien van dirigidas las medidas de accesibilidad, la Directiva de Accesibilidad contempla un ámbito más amplio que el que deriva de la normativa Marrakech, por cuanto se incluyen como beneficiarios las personas con discapacidad, tal y como se definen en el art. 1.2 CDPD. Para hacer accesible los productos y servicios anteriores para estos beneficiarios, el art. 7 y siguientes de la Directiva de Accesibilidad impone obligaciones a diversos agen-

³¹ El proceso hasta alcanzar un texto definitivo se extendió en el tiempo, en la búsqueda de un equilibrio entre el interés por alcanzar esa accesibilidad y el impacto que ello tendría en términos de obligaciones para los operadores económicos. De ahí ciertas exclusiones de la Directiva de Accesibilidad como la relativa a las microempresas. Sobre este proceso y sobre cómo el texto finalmente aprobado es consistente con el ideal de economía social de mercado, que consagra el art. 3.3 TFUE, aunque no lo sea enteramente con la CDPD, resulta interesante el trabajo de FERRI, D., “The European accessibility act and the shadow of the “Social market economy”, en *European Law Review*, n° 5, 2020, en particular, p. 675 a 678, que pone de manifiesto cómo la excepción para las microempresas o la limitación de los deberes de accesibilidad cuando ello suponga una carga desproporcionada para el operador económico, podría suponer un incumplimiento de la Convención. Sobre el limitado alcance de la Directiva de Accesibilidad en relación con las obligaciones derivadas de la Convención, vid., en nuestro país, MARTÍNEZ CALVO, F.J., “¿Quiere un libro electrónico accesible? Vuelva en 2025”, IFLA WILC, 2019 y MORENO MORCILLO, J., “La accesibilidad de productos y servicios en la Unión Europea: luces y sombras de una esperada regulación que deja la última palabra a los Estados”, *Revista de Administración Pública*, n° 213, 2020, en particular pp. 432 a 438.

tes económicos (fabricantes, representantes autorizados, importadores, distribuidores y proveedores de servicios), dirigidos, en esencia, a que los productos sean diseñados, fabricados y colocados en el mercado y los servicios prestados de conformidad con los requisitos de accesibilidad aplicables contemplados en los anexos de la Directiva (art. 4.1 Directiva). Tales agentes económicos no son solo los establecidos en la UE, sino los que operen en el mercado interior, con independencia de su estableciendo. Dado que, aun establecidos fuera de la UE, estos agentes deben adaptar sus productos y servicios a los requisitos de accesibilidad, es posible que ello conduzca también a extender esos productos y servicios accesibles más allá del mercado de la UE.

En cualquier caso, la Directiva contiene dos excepciones en su art. 14, de forma que los requisitos de accesibilidad no resultan de aplicación cuando impliquen un cambio significativo en un producto o servicio que altere su naturaleza básica o cuando supongan una carga desproporcionada para los operadores económicos. En caso de acogerse a estas excepciones, los agentes económicos deben documentar adecuadamente las razones por las que no están sujetos a los requisitos de accesibilidad. A lo anterior se une una importante excepción en el ámbito de aplicación de la Directiva, toda vez que conforme deriva de su art. 4.5, quedan exentas del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad las microempresas que presten los *servicios* incluidos en su ámbito de aplicación³². En cambio, las exigencias de accesibilidad sí resultan aplicables a las microempresas dedicadas a los *productos* incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva, a quienes no obstante se les exime del deber de documentar la evaluación a que se refiere el art. 14.2 Directiva.

Por lo que al objeto de este trabajo interesa, los libros electrónicos (y sus programas especializados) constituyen uno de los servicios que quedan incluidos dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, con respecto a los que operan los requisitos de accesibilidad derivados de ella [art. 2.2.e Directiva de Accesibilidad]. Los mismos se definen como *“un servicio consistente en el suministro de archivos digitales que contienen una versión electrónica de un libro a la que se puede acceder, por la que se puede navegar y que se puede leer y utilizar, así como de los programas, incluidos los servicios para dispositivos móviles, incluidas las aplicaciones para dispositivos móviles, especializados en el acceso, la navegación,*

³² Para la definición de microempresa a los efectos de la Directiva de Accesibilidad se atiende a la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, conforme a la que es microempresa *“una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros”*. Conviene llamar la atención sobre la circunstancia de que, de haberse incorporado la definición de microempresa de la Directiva 2013/34/UE, de 26 de junio de 2013, sobre estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas (posteriormente modificada por la Directiva Delegada UE 2023/2775 de 17 de octubre de 2023), el ámbito de entidades sujetas a obligaciones de accesibilidad habría sido mayor.

la lectura y el uso de esos archivos digitales” (punto 41 del art. 3). Ello con la exclusión de los programas comprendidos en la definición del punto 42 del art. 3, que alude a los “lectores electrónicos”, como equipo especializado que permite acceder a archivos electrónicos para leerlos y navegar por ellos. Mientras que conforme a la Directiva de Accesibilidad el lector electrónico es un producto, el libro electrónico constituye un servicio. Ello implica que, siendo microempresas las que lo presten, el suministro de esos últimos, siendo servicios, queda excluido del ámbito de la Directiva (no así si se trata de microempresas dedicadas a lectores electrónicos, que son productos). A este respecto, conviene tener en cuenta que, como deriva del Considerando 41 de la Directiva, en relación con la prestación de servicios de libros electrónicos, por prestador de servicios, sujetos a las obligaciones de la Directiva (salvo en el caso de microempresas) ha de entenderse el editor y los demás agentes intervinientes en su distribución. Ese mismo Considerando se aclara que, basándose el archivo de libro electrónico en una codificación informática que permite la divulgación y consulta de una obra intelectual textual y gráfica, el grado de precisión de esa codificación es la que determina su accesibilidad.

Precisamente, en la letra f) de la Sección IV del Anexo I se contienen los requisitos específicos de accesibilidad para libros electrónicos. Conforme a ello, los libros electrónicos han de ser prestados: garantizando que el texto y audio se proporcionen sincronizados (cuando el libro electrónico contenga audio y texto); con un diseño que incluya una configuración dinámica y aporte estructura, flexibilidad y variedad a la presentación de los contenidos; garantizando que el bloqueo digital que haya podido establecerse para evitar usos no autorizados no impida la accesibilidad, y haciendo que se pueda obtener información sobre sus características de accesibilidad a través de metadatos³³. En esencia, el cumplimiento de las exigencias de la Directiva de Accesibilidad lleva a que el libro electrónico nazca accesible, de forma que el servicio sea prestado sin necesidad de una posterior adaptación de la obra (que podría tener lugar al amparo de las excepciones a derechos de autor a las que hemos aludido en apartados anteriores) y, por tanto, en condiciones que permitan desde el inicio su consulta y lectura por personas con y sin discapacidad. Ello, además, en condiciones que permitan la interoperabilidad con las tecnologías de apoyo. Además, las exigencias de la Directiva se extienden a toda la cadena del libro, desde la producción hasta el consumo (así, aunque resulta fundamental que la accesibilidad sea tenida en cuenta desde la producción, no solo editoriales sino también distribuidores, li-

³³ Sobre la trascendencia de los metadatos para la transmisión de información en toda la cadena de suministro del libro sobre las características bibliográficas, comerciales y técnicas de los archivos electrónicos (incluidas las características de accesibilidad), vid., FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ, *Orientaciones para gestionar la accesibilidad en la edición digital*, Renodo, 2022, disponible en [Orientaciones-para-gestionar-la-accesibilidad-en-la-edicion-digital.pdf](#) (último acceso: abril de 2025).

brerías, el *software* de los libros o los productores de lectores electrónicos deben garantizar que el contenido de los libros sea accesible)³⁴.

Habiéndose aprobado en el año 2019, el plazo de transposición de la Directiva de Accesibilidad expiraba el 28 de junio de 2022, sin perjuicio de que la fecha de entrada en vigor de las obligaciones de accesibilidad se fijara el 28 de junio de 2025. No obstante, se contempla también un periodo transitorio hasta el 28 de junio de 2030 durante el que se podrán seguir prestando servicios mediante los productos que se habían estado utilizando legalmente para prestar servicios similares.

La transposición de la Directiva de Accesibilidad a nuestro Derecho tuvo lugar por la Ley 11/2023, de 8 de mayo (en concreto, en su Título I, que comprende los arts. 1 a 31 de la Ley 11/2023), lo que implica que se efectuó una vez que ya había expirado (casi un año después) el plazo de transposición que marcaba el texto de la UE. Así se advierte en el Preámbulo de esa Ley, que no solo transpone la Directiva que de Accesibilidad sino cinco Directivas más y que señala la urgencia en esa transposición, a lo que se añade la conveniencia de hacerlo, también señalada en el Preámbulo, dada la proximidad del inicio de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. A los libros electrónicos (y, como el texto de la Directiva, a sus programas especializados), como servicios incluidos en su ámbito de aplicación alude en la letra e) del apdo. 2 de su artículo 2, que también efectúa una remisión a la normativa Marrakech al puntualizar su apdo. 5 que las disposiciones de su título I (que transpone la Directiva de Accesibilidad) es sin perjuicio de lo establecido en las normas que transponen la Directiva Marrakech (en relación con lo que se hace expresa alusión a la LPI) y el Reglamento Marrakech³⁵. La exención del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad para las microempresas que presten servicios incluidos en su ámbito de aplicación se contiene en el art. 3.3 de la Ley 11/2023, de 8 de mayo. Además, en sus anexos se traslada fielmente el texto de la Directiva de la UE por lo que respecta a las definiciones de lector electrónico, libro electrónico, microempresa y los requisitos de accesibilidad para productos y servicios que contempla la Directiva. En concreto, los requisitos de accesibilidad de libros electrónicos se contienen en la sección IV del Anexo I de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, mientras que las definiciones que hemos señalado figuran en el Anexo VII de la Ley.

³⁴ FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ, *Orientaciones para gestionar...*, *op. cit.*, en particular, p. 12 a 17.

³⁵ De igual manera se establece en el apdo. 5 del art. 2 de la Directiva de Accesibilidad con respecto a la Directiva y el Reglamento Marrakech.

V. CONSIDERACIONES SOBRE EL ALCANCE DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE INCIDEN EN LA ACCESIBILIDAD DE OBRAS PROTEGIDAS POR DERECHOS DE AUTOR

En los apartados anteriores se ha podido poner de manifiesto que, aunque con limitaciones en cuanto a su alcance y ámbito de aplicación, diversos instrumentos normativos de la UE han permitido avanzar hacia la accesibilidad de obras protegidas por derechos de autor y afines. Tratándose en su mayoría de Directivas de la UE, necesitadas de transposición, ello se ha acabado trasladando a las legislaciones de los Estados Miembros, aunque en algunos casos con importantes diferencias, amparadas por la propia normativa de la UE.

A este respecto, resulta evidente el limitado alcance de la Directiva de Accesibilidad en la materia de nos ocupa, toda vez que si bien la misma contiene una delimitación de beneficiarios mayor que la contemplada por la normativa Marrakech (las personas con discapacidad, sin mayores aditamentos), sus exigencias de accesibilidad solo alcanzan a los libros electrónicos, para los que la exigibilidad en origen se requiere a partir del 28 de junio de 2025. Así, la misma procura una mejora de la disponibilidad de obras “nacidas accesibles”, aunque solo cuando se trata libros electrónicos. Precisamente, al aludir a los requisitos de accesibilidad de estos últimos, el propio Considerando 41 de la Directiva de Accesibilidad reconoce expresamente que existen obstáculos al acceso de contenidos protegidos por derechos de autor y afines. Se señala, en cualquier caso, que la adopción de la normativa Marrakech procura abordar esta situación e incluso se reconoce que es posible la adopción de otras medidas en el futuro, lo que, como detallemos más adelante, la Comisión Europea parece haber descartado por el momento.

Pero, fuera de los libros electrónicos o incluso en caso de libros electrónicos, pero siendo las editoras microempresas, la posibilidad de disponer de ejemplares de obras en formato accesible podría quedar cubierta por las excepciones que contempla la normativa sobre derechos de autor y afines³⁶. Clara en este sentido es la normativa Marrakech, que introduce una excepción obligatoria a los derechos de autor y afines³⁷. A diferencia de la Directiva de Accesibilidad, no se

³⁶ Recuérdese que el apdo. 5 del art. 2 de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, efectúa una remisión a la LPI y que el Considerando 7 de la Directiva Marrakech puntualiza que los libros electrónicos quedan incluidos en su ámbito de aplicación y que constituyen formatos accesibles los “libros electrónicos adaptados”.

³⁷ De ahí que la Unión Europea de Ciegos (EBU) destaque en su respuesta al *Call for Evidence* de la Comisión Europea para evaluar la normativa Marrakech que, a pesar de la Directiva de Accesibilidad, el Tratado de Marrakech continúa siendo transcendente. EBU, *Response to the European Commission's call for evidence for the evaluation of the Marrakesh Directive and Regulation*, Mayo de 2023, p. 2. disponible en: Feedback from: European Blind Union (EBU) (último acceso: abril de 2025).

trata de que la obra (en ese caso, el libro electrónico) sea accesible desde el origen, sino de posibilitar que, sin autorización del titular, puedan adaptarse obras ya divulgadas a formatos accesibles para personas con ciertas discapacidades o dificultades. El círculo de destinatarios en este caso es más reducido, pues no se abarca cualquier discapacidad, sino solo la visual, junto con la que también se contemplan dificultades visuales o físicas que impidan sostener, leer o manipular un libro y, además, la excepción tampoco comprende todo tipo de obras. A esas limitaciones se une que, aunque en muchas legislaciones nacionales, como es el caso de España, no se contemple un sistema de compensación al titular de derechos de propiedad intelectual por esos usos permitidos, la posibilidad de su reconocimiento prevista en la Directiva ha llevado a que algunos legisladores europeos hayan incorporado un sistema de remuneración al respecto³⁸. Al venir amparado por el Tratado de Marrakech (art. 4.5 del Tratado), esa remuneración también puede estar incluida en las legislaciones de terceros Estados parte del Tratado. Si bien, como decimos, España no la contempla, el que sí se haga en otros ordenamientos influye en el intercambio transfronterizo de obras que deriva de la propia normativa Marrakech y, en consecuencia, es susceptible de reducir el número de obras accesibles que pueden ser conseguidas y consultadas por beneficiarios españoles y entidades autorizadas establecidas en España³⁹.

Pero, al margen de la posibilidad de compensación, las limitaciones de la normativa Marrakech en cuanto a beneficiarios y obras cubiertas conlleva a que no cualquier adaptación para hacer accesible una obra ya divulgada en favor de una persona con discapacidad pueda realizarse sin autorización del titular de derechos de propiedad intelectual. Si bien con la normativa Marrakech se apreciaban diferencias entre las distintas legislaciones, que en cualquier caso

³⁸ El cualquier caso, conviene señalar que la previsión ha sido incorporada en un número reducido de Estados (según el informe de la Comisión Europea, se han acogido a esta opción Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania, los Países Bajos y Suecia) y que la misma no opera respecto de beneficiarios, por así contemplarse en la Directiva, sino solo con respecto a entidades autorizadas (apdo. 6 del art. 3 Directiva Marrakech). La Asociación Alemana de Ciegos y Deficientes Visuales (*Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband* —DBSV—) fue particularmente crítica con la previsión de un sistema de compensación, instando su eliminación con ocasión de la tramitación del proyecto de ley de modificación de la Ley de propiedad intelectual alemana, cuya versión definitiva mantiene la previsión del derecho del autor a una remuneración equitativa en el § 45 c (3) *Urheberrechtsgesetz*. Vid., DBSV, *Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Marrakesch-Richtlinie über einen verbesserten Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken zugunsten von Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung*, 14 de mayo de 2018, disponible en <https://www.dbsv.org/stellungnahme/umsetzung-marrakesch.html> (último acceso: abril de 2025). Con ocasión del *Call for Evidence* de la Comisión Europea para evaluar la normativa Marrakech, dicha posición ha sido reiterada por DBSV. Vid., *Feedback from: DBSV-German Federation of the Blind and Partially-Sighted*, 10 de mayo de 2023, disponible en *Feedback from: DBSV-German Federation of the Blind and Partially-Sighted* (último acceso: abril de 2025).

³⁹ Vid., ONCE, *Feedback from: Grupo Social ONCE*, 10 de mayo de 2023, p. 3, disponible en *Feedback from: Grupo Social ONCE* (último acceso: abril de 2025).

no se proyectaban sobre la circunstancia de tratarse de usos o actos permitidos (cuestión distinta es si ese uso permitido queda o no sujeto a remuneración), conviene recordar que no en todas las legislaciones queda garantizado que la accesibilidad de esas otras obras no cubiertas por la normativa Marrakech o para atender a discapacidades no contempladas en la misma, pueda conseguirse al margen del consentimiento del titular de derechos. Desde luego, no quedan comprendidas por la normativa Marrakech, por ejemplo, discapacidades como la sordera ni tampoco el acceso a obras distintas de las basadas en texto o notaciones, como las obras audiovisuales⁴⁰ o la adaptación de obras de arte mediante modelos táctiles de imágenes o descripciones de imágenes.

En la Unión Europea, en esta última situación entraría en escena la excepción o limitación a derechos de propiedad intelectual previstos en los apdos. 3 b) y 4 del art. 5 de la Directiva InfoSoc. Pero, recuérdese que al margen de poder contemplarse como una excepción (sin remuneración) o como una limitación (con remuneración), lo cierto es que su previsión en las legislaciones de los Estados Miembros es facultativa. De ahí que afloren disparidades entre las legislaciones nacionales, ya no solo con respecto a la posible remuneración por esos actos permitidos, sino con respecto a la posibilidad o no de que puedan realizarse usos de obras protegidas en favor de personas con discapacidad sin necesidad de autorización del titular de derechos de propiedad intelectual y, en su caso, con respecto a los tipos y condiciones bajo los que esos usos estarían permitidos y con respecto a las discapacidades que quedarían cubiertas por esa excepción o limitación.

Tratándose de España, dada la previa previsión de la excepción facultativa de la Directiva InfoSoc y su mantenimiento al transponer la normativa Marrakech, la accesibilidad mediante la adaptación de obras a formatos que permitan atender a las necesidades de personas con discapacidad no cubiertos por la normativa antes señalada podría conseguirse al amparo del apdo. 1 art. 31 ter LPI. Ese límite se contempla en nuestro Derecho en términos amplios por lo que respecta al tipo de obras y a los sujetos beneficiarios, De hecho, al amparo de esta excepción, antes prevista en el art. 31.2 LPI, la ONCE venía realizando adaptaciones de obras desde mucho antes de que nuestro país acogiera la normativa Marrakech⁴¹. A diferencia de los libros electrónicos a partir de junio de 2025

⁴⁰ IFLA/ONCE, *Implementar el Tratado de Marrakech para personas con discapacidad...*, p. 15, que puntualiza que aunque las obras audiovisuales, como las películas, no queden cubiertas por el Tratado de Marrakech, sí lo están, por ejemplo, obras de texto incorporadas a DVDs multimedia educativos.

⁴¹ Así se infiere de la respuesta del Grupo Social ONCE al *Call for Evidence* de la Comisión Europea para evaluar la normativa Marrakech, donde se pone de manifiesto que el Tratado de Marrakech ha conducido a un incremento significativo de obras en lenguas extranjeras a las que pueden acceder sus afiliados con respecto a las que podían acceder antes del Tratado. Vid., ONCE, *Feedback from: Grupo Social ONCE*, 10 de mayo de 2023, p. 1, disponible en Feedback from: Grupo Social ONCE (último acceso: abril de 2025).

(salvo los editados por microempresas), no se trata en este caso de que las obras nazcan accesibles, sino de permitir que, sin finalidad lucrativa, se hagan adaptaciones para hacerlas accesibles a personas con discapacidad. En cualquier caso, ello solo implica la posibilidad de realizar esa adaptación sin que sea necesaria autorización del titular de derechos y sin que, por lo tanto, ese uso sin autorización suponga una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la obra, pero ello no supone que exista una obligación de proporcionar ejemplares de obras en formatos accesibles⁴². A tal efecto, ha de tenerse en cuenta que la producción de formatos accesibles puede llegar a ser bastante costosa y, además, requiere tiempo para su materialización. Por tal motivo, las entidades autorizadas no adaptan en la práctica todas las obras que se les solicitan, debiendo priorizar entre ellas, para lo cual se atiende a criterios tales como si se trata de obras cuyo acceso responda a motivos educativos o a motivos laborales⁴³. Pero, aún con ese hándicap, lo cierto es que se vienen adaptando obras a formatos accesibles al amparo de la excepción prevista en el art. 31 ter 1 LPI.

Por ello, consideramos que no solo existe espacio de mejora en otros países con respecto a las adaptaciones que queden fuera de la normativa Marrakech, sino que ese margen de mejora también existe incluso en el ámbito de la excepción Marrakech o de la excepción más amplia que Estados como España han incorporado al amparo de la posibilidad contemplada en los apdos. 3 b) y 4 del art. 5 de la Directiva InfoSoc.

En relación con la mejora en el marco Marrakech, las respuestas recibidas al *Call for Evidence* de la Comisión Europea para evaluar la normativa Marrakech inciden en el impacto negativo que conlleva la previsión de sistemas de compensación en algunas legislaciones europeas. Ello supone un coste más a añadir a los costes de producción de formatos accesibles por parte de las entidades autorizadas, que no dejan de ser entidades sin ánimo de lucro. Según destaca la Unión Europea de Ciegos (*European Blind Union* —EBU—), cuando se trata del intercambio transfronterizo, su previsión tanto en la legislación del Estado de origen como en la del Estado de destino conlleva en la práctica a una doble remuneración⁴⁴. Incluso no estando prevista en ambas legislaciones, lo cierto es que la divergencia en este ámbito lleva en la práctica a lo que la ONCE ha calificado como espacio Marrakech “a dos velocidades”⁴⁵. De igual forma, en algunas respuestas al *Call for Evidence* también se señala que el hecho de que en algunos países las entidades autorizadas solo sean las de una “lista aprobada”, como

⁴² Así lo recuerda la guía de IFLA/ONCE, *Implementar el Tratado de Marrakech para personas con discapacidad...*, p. 14.

⁴³ CERMI, *Derechos humanos y discapacidad. Informe España 2021*, marzo de 2022, p. 225 a 227, disponible en: Derechos Humanos y Discapacidad. Informe España 2021 (último acceso: abril de 2025).

⁴⁴ EBU, *Response to the European Commission's...*, *op. cit.*, p. 3.

⁴⁵ ONCE, *Feedback from: Grupo Social ONCE*, *op. cit.*, p. 3.

sucede en Francia⁴⁶, igualmente afecta negativamente al cumplimiento de los objetivos de la normativa Marrakech. De estas respuestas parece inferirse que el número de entidades autorizadas susceptibles de adaptar obras en formatos accesibles y el número de obras adaptadas a formatos accesibles e intercambiadas sería mayor de no existir tales exigencias normativas.

Por su parte, por lo que respecta a nuestro país, conviene señalar que desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se instó en el año 2021 la modificación del art. 31 ter LPI a fin de contemplar el deber del titular de derechos de propiedad intelectual de ceder a las entidades autorizadas los archivos digitales de las obras originales, de forma que la adaptación de la obra a formatos accesibles pudiera ser mucho más sencilla, ágil y menos costosa. En la práctica, así es como sucede en muchos casos en los que se producen cesiones voluntarias o se vienen suscribiendo convenios de colaboración con editoriales para la cesión de esos archivos. Sin embargo, el depender de estas cesiones voluntarias no deja de generar incertidumbres y el que esos acuerdos no existan con todas las editoriales está detrás de que CERMI solicitara esa modificación del art. 31 ter LPI. La misma no deja de ser coherente con el espíritu de la LPI que prohíbe que los bloqueos tecnológicos sobre las obras protegidas impidan el disfrute de los límites a los derechos de propiedad intelectual, entre ellos el previsto en el art. 31 ter LPI [art. 197.1 b LPI]⁴⁷. Por otro lado, es cierto que la facilitación de los archivos digitalizados incrementa los riesgos de posibles usos no autorizados de la obra, lo que suscita evidentes preocupaciones del lado de los titulares de derechos de propiedad intelectual. Pero consideramos que estas preocupaciones justificarían la imposición de obligaciones similares a las que, entendemos, el apdo. 3 del art. 31 ter LPI impone a las entidades autorizadas que realizan actos permitidos en el ámbito transfronterizo⁴⁸, así como el control de su cumplimiento e incluso de quiénes son esas entidades autorizadas (lo que sería particularmente relevante para amortiguar mayores recelos del sector editorial si se impusiera el deber de facilitar el archivo digital de las obras), aunque ello suponga añadir cargas burocráticas sobre las mismas⁴⁹.

⁴⁶ Vid. arts. L 122-5 7° y L 122-5-1 del *Code de la Propriété Intellectuelle*.

⁴⁷ CERMI, *Derechos humanos y discapacidad. Informe España 2021*, marzo de 2022, p. 225, disponible en: Derechos Humanos y Discapacidad. Informe España 2021 (último acceso: abril de 2025).

⁴⁸ Recuérdese que el Preámbulo de la Ley por la que se implantó en nuestro país la normativa Marrakech apuntó que la LPI era objeto de modificación para “*incorporar las garantías necesarias para la aplicación de este límite en el tráfico intraeuropeo*”.

⁴⁹ En su respuesta conjunta al *Call for Evidence* de la Comisión Europea para evaluar la normativa Marrakech, CEDRO y FGEE exigen medidas más rigurosas para evitar usos no autorizados de la obra, de forma que ésta acabe en personas distintas de los beneficiarios de la excepción y destacan la ausencia de información sobre la identidad de las entidades autorizadas, sobre el control de sus requisitos o sobre el control del cumplimiento de sus obligaciones. CEDRO/FGEE, *Feedback from: CEDRO Y FGEE*, 20 de abril de 2023, disponible en: Feedback from: CEDRO Y FGEE (último acceso: abril de 2025). En Francia las entidades autorizadas han de estar previamente incluidas en una “lista aprobada” pudiendo, o bien escanear el texto im-

Al margen de lo anterior, se ha de recordar que, con carácter previo a la CDPD, España ya contaba con normativa específicamente dirigida hacia la accesibilidad universal de personas con discapacidad (la Ley 51/2003, de 2 de diciembre). La misma fue sustituida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Principio inspirador de esta normativa es, entre otros, la accesibilidad universal (art. 3 h RD Leg. 1/2013), en el que también está inspirada la Directiva de Accesibilidad. Junto al diseño universal, la accesibilidad universal se define en el art. 2 del RD Leg. 1/2013, cuyo art. 5 contempla los ámbitos en los que se han de aplicar las medidas específicas para garantizarlo. Adicionalmente, por lo que respecta al objeto del presente trabajo, conviene destacar el Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público⁵⁰. En el apdo. 6 del art. 23, que se ocupa de los bienes y servicios de carácter cultural e histórico, se puntualiza que a los actos de explotación de los derechos de propiedad intelectual de obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de personas con discapacidad será de aplicación lo previsto en la LPI en relación con la accesibilidad para personas con discapacidad, siempre que concurren las condiciones previstas en el mismo. Con ello se reconoce que esa accesibilidad de bienes y servicios culturales queda amparada por lo dispuesto en el art. 31 ter LPI, sobre actos de explotación permitidos sin necesidad de autorización del titular de derechos de propiedad

preso para adaptarlo a formatos accesibles [para lo cual parecen estar acreditadas unas 200 organizaciones representativas de personas con discapacidad, conforme deriva de la respuesta al *Call for Evidence* de la Comisión Europea del Sindicato Nacional de Edición francés,—*Syndicat national de l'édition* (SNE)—] o bien pueden solicitar a las editoriales el archivo digital de los libros de antigüedad inferior a 10 años (para lo cual parece haber acreditadas 90 organizaciones representativas de personas con discapacidad según la respuesta de SNE al *Call for Evidence*). En este último caso, la Biblioteca Nacional de Francia es el tercero de confianza que recopila y almacena los archivos en una plataforma específica. Estas dos posibilidades de actuación de las entidades, que depende del nivel de “aprobación” de que disponga, se contempla en el art. L 122-5-1 del *Code de la Propriété Intellectuelle*. Conforme a dicho precepto, la posibilidad de acceder al archivo digital queda limitada a las entidades incluidas en la lista aprobada para poder escanear el texto de la obra que acrediten garantías y capacidades de seguridad y confidencialidad de los ficheros. Vid. FRENCH PUBLISHERS ASSOCIATION, *Feedback from: French Publishers Association (SNE)*, 9 de mayo de 2023, disponible en: *Feedback from: French Publishers Association (SNE)* (último acceso: abril de 2025).

⁵⁰ El mismo constituye el desarrollo reglamentario al que alude el apdo. 2 de la Disposición Final Tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Al constatar la inactividad del Gobierno por no haber dado cumplimiento a lo previsto en esa Disposición Final Tercera en el tiempo previsto en la misma (dos años desde la entrada en vigor del RD Leg. /2013), la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª), nº 894/2019, de 20 de marzo, declaró la obligación del Gobierno de elaborar, aprobar y promulgar ese real decreto. El recurso fue interpuesto por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

intelectual, en la medida en que concurran las condiciones con las que nuestro legislador delimita dicha excepción.

En relación con la accesibilidad en favor de personas con discapacidad, también conviene recordar que la Directiva 2010/13, de 10 de marzo, de servicios de comunicación audiovisual también fue sensible en su art. 7 a la gradual accesibilidad de los servicios de comunicación audiovisual con respecto a discapacidades visual o auditiva. Ello fue objeto de modificación por la Directiva 2018/1808, de 14 de noviembre, lo que llevó a que se pasara simplemente de que los Estados miembros sólo estuvieran obligados a animar a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a hacer accesibles sus servicios, a exigirles la garantía sin dilaciones indebidas, de que los servicios ofrecidos por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual fueran continua y progresivamente más accesibles para las personas con discapacidad a través de medidas proporcionadas. Ello, como señala el Considerando 22 de la Directiva 2018/1808, de 14 de noviembre, sin obviar las dificultades prácticas inevitables que podrían impedir una accesibilidad total, como los programas o los acontecimientos retransmitidos en directo. En nuestro país, la accesibilidad del servicio de comunicación audiovisual se regula en los arts. 101 a 109 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual. La relación de esta normativa con la derivada de la Directiva de Accesibilidad se pone de manifiesto en el Considerando 23 de la Directiva 2018/1808, de 14 de noviembre, de donde se extrae que mientras la accesibilidad de servicios de comunicación audiovisual se regula en la Directiva 2010/13, la Directiva de Accesibilidad comprende los servicios que dan acceso a servicios de comunicación audiovisual. Conforme al citado Considerando 23, las principales, aunque no únicas, formas de accesibilidad serán la lengua de signos, el subtítulo para personas sordas y con dificultades auditivas, los subtítulos hablados y la audiodescripción. Tales son formatos accesibles con los que adaptar obras divulgadas al amparo del art. 31 ter LPI⁵¹.

VI. CONCLUSIONES

Es evidente que el acceso de personas con discapacidad a contenidos culturales y educativos contribuye a su formación y, en última instancia, es un elemento más que coadyuva a su autonomía personal. Para ello resulta determinante que las personas con discapacidad puedan acceder y consultar esos contenidos en un formato adaptado a su discapacidad (visual, auditiva, cognitiva, etc.). Dada la escasa disponibilidad comercial de obras en formatos accesibles, ese acceso precisará en la mayor parte de los casos de la correspondiente adaptación de la

⁵¹ LÓPEZ SÁNCHEZ, C., “La utilización de una obra intelectual en favor de personas con discapacidad”, *op. cit.*, p. 247; LOPEZ MAZA, S., “Art. 31 bis”, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. (Coord.), *Comentario a la ley de propiedad intelectual*, 2017, p. 617.

obra, sobre la que recaerán derechos de autor. De ahí que la adaptación y la posterior distribución o comunicación pública de los ejemplares en formato accesible colisione, en principio, con el ámbito de exclusividad del titular de derechos de autor. Para evitarlo, las legislaciones sobre propiedad intelectual prevén algunas limitaciones o excepciones a los derechos de autor, lo que en algunos casos posibilita esa adaptación y divulgación en favor de personas con discapacidad.

Estos límites a derechos de autor se encuadran en la previsión contenida en el apdo. 3 de art. 30 de la CDPD, que exige a las partes contratantes la adopción de medidas para asegurar que la protección de los derechos de propiedad intelectual no constituya una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales culturales. En este ámbito, resulta también de particular interés el Tratado de Marrakech, del año 2013, que la UE firmó en 2014 y del que trae causa la Directiva 2017/1564, de 13 de septiembre, transpuesta a Derecho español Ley 2/2019, de 1 de marzo, lo que cristalizó en una modificación del art. 31 ter LPI, con la incorporación de nuevos apartados a ese precepto que, entendemos, vienen referidos al intercambio transfronterizo de formatos accesibles de obras, revistiendo una alcance más amplio la excepción en el ámbito nacional, al quedar cubierta por lo dispuesto en el apdo.1 del art. 31 ter LPI.

Además, se ha de tener en cuenta que, a la vista de las opciones contempladas en el propio Tratado y en la Directiva, la transposición a las legislaciones de los Estados Miembros sobre esta materia fue muy dispar, lo que en la práctica está dificultando el intercambio transfronterizo de obras accesibles, tan necesario dados los costes (de todo tipo) de adaptación de las obras que vienen realizando entidades sin ánimo de lucro. El alcance de esta “normativa Marrakech” es también muy limitado, toda vez que no se contemplan discapacidades distintas a las que conllevan una dificultad o un impedimento para la lectura del texto impreso. Pero, en un plano distinto al de adaptación de obras protegidas se sitúa la posibilidad de que las obras nazcan directamente accesibles, lo que con muchas limitaciones contempló la Directiva de Accesibilidad, de 17 de abril de 2019 con respecto a los libros electrónicos, transpuesta a Derecho español en el año 2023 y aplicable a partir de junio de 2025. La misma presenta un límite trascendente, por cuanto no resulta exigible a las microempresas, que constituyen una parte muy mayoritaria del tejido empresarial en Europa y en España.

Así, se constata que el alcance de ambos instrumentos resulta limitado. No obstante, los mismos llegan a complementarse, por cuanto, por ejemplo, esa falta de accesibilidad en origen de libros electrónicos editados por microempresas podría paliarse con la adaptación de la obra en un formato accesible en aplicación de la normativa Marrakech, que sigue teniendo sentido pese a la Directiva de Accesibilidad. Y, fuera del ámbito de ambos instrumentos normativos, aún podrían adaptarse obras y distribuirse ejemplares accesibles al amparo de excepciones o limitaciones que las legislaciones sobre derechos de autor hayan podido contemplar en favor de personas con discapacidad (como es el caso de la

legislación española), al amparo del límite voluntario que deriva del art. 5.3 b) y 5.4 de la Directiva 2001/29/CE.

Sea como fuere, sin perjuicio de las limitaciones señaladas, es evidente que la normativa Marrakech y la Directiva de Accesibilidad representan un impulso hacia la accesibilidad de contenidos culturales y educativos. A ello también han contribuido la tendencia hacia la sostenibilidad que puede apreciarse en otros instrumentos normativos europeos, así como el avance tecnológico. Las nuevas tecnologías facilitan la conversión de obras a unos formatos accesibles mejor adaptados a las necesidades específicas de cada usuario. Además, contribuyen a que obras incluidas en formatos, como los libros electrónicos, sean accesibles desde un primer momento sin necesidad de una adaptación posterior. En relación con esto último, es evidente que la exclusión de las microempresas del ámbito de aplicación de la Directiva de Accesibilidad supone un importante freno a la inmediata accesibilidad en este ámbito, pero no ha de descartarse que a medida que esos libros electrónicos nacidos accesibles vayan poniéndose en el mercado y los medios técnicos que los posibiliten vayan desarrollándose, implementándose y difundándose, esa exigencia pueda llegar también a las microempresas.

Por lo que respecta a España, la legislación española sobre propiedad intelectual ha venido siendo tradicionalmente sensible a la accesibilidad de obras protegidas en favor de personas con discapacidad, lo que inicialmente se circunscribió a la invidencia y continúa siéndolo, incluso en mayor medida que otras legislaciones europeas. No obstante, aún existe espacio para avanzar también en nuestro país, mediante la previsión, por ejemplo, de medidas dirigidas a facilitar una más rápida y menos costosa conversión de obras en formatos accesibles, como la entrega de ficheros digitales de las obras a convertir (prevista en otras legislaciones europeas sobre propiedad intelectual, como la francesa), lo que habría de acompañarse de las debidas cautelas para garantizar la seguridad de la obra y evitar unos no autorizados.

Sea como fuere, a pesar de que el límite en favor de personas con discapacidad revista en nuestro Derecho un alcance mayor que en otras legislaciones europeas, lo cierto es que la existencia de disparidades en el Derecho armonizado (por ejemplo, la previsión en algunos países del pago de compensaciones en favor del titular de derechos de autor), está afectando a la disponibilidad de obras accesibles también en nuestro país. Es evidente que una reducción de esas disparidades normativas en el ámbito del Derecho armonizado resulta aconsejable, si bien se ha de reconocer que ello es tremendamente complicado dada la tradición jurídica en algunos países y la constatación de que esos progresos hacia la accesibilidad se están consiguiendo sobre la base de encontrar puntos de equilibrio entre la legítima protección de los derechos de autor, los intereses de los agentes económicos y el interés por hacer accesibles estos contenidos. Aunque más lentamente de lo que debería, ello está contribuyendo a concienciar sobre la accesibilidad y, de esta forma, a trazar el camino por el que habrá de seguir avanzándose.

Realmente, el propio legislador de la UE fue consciente del limitado alcance de la normativa Marrakech por lo que respecta tanto a las obras cubiertas por la excepción o limitación como en lo relativo las personas que podrían beneficiarse de ella. De ahí que el art. 9 de la Directiva Marrakech previera que la Comisión habría de publicar un informe sobre la disponibilidad, en formatos accesibles, de obras y otras prestaciones no contempladas en la Directiva (como películas y otros contenidos audiovisuales, videojuegos, esculturas e imágenes) para personas con discapacidades distintas de las contempladas en la Directiva Marrakech. Esta previsión se hacía con vistas a evaluar una posible ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva, que la propia Comisión descartó por el momento en el citado informe, publicado en abril de 2022⁵². En él, la Comisión constató la amplia implantación de las excepciones o limitaciones de los apdos. 3 b) y 4 del art. 5 de la Directiva InfoSoc por parte de los Estados Miembros, si bien reconoció divergencias entre las legislaciones nacionales que en la práctica conducen a una menor disponibilidad de obras adaptadas. Partiendo de ello, la evaluación de la Comisión evidencia que las obras audiovisuales son comparativamente más accesibles que otro tipo de obras, sin perjuicio de que existan también importantes deficiencias en relación con las mismas⁵³. Las entidades representativas de personas con discapacidad también señalaron algunas dificultades prácticas para el acceso a formatos accesibles (como por ejemplo, la existencia de medidas técnicas de protección), que la Comisión Europea relacionó con la implementación y aplicación práctica de las excepciones nacionales adoptadas en virtud de la Directiva InfoSoc más que con el Derecho de la UE. La aprobación de las Directivas sobre servicios de comunicación audiovisual y de Accesibilidad, cuyo impacto no pudo ser convenientemente valorado en atención a la fecha de elaboración del informe y la expectativa de que con ellas se contribuiría a una mejora de la disponibilidad de formatos accesibles en el corto y medio plazo, unida a la imposibilidad de la Comisión para extraer conclusiones definitivas sobre algunas cuestiones planteadas, dado el número relativamente limitado de respuestas recibidas (en ocasiones dispersas y muy diversas), contribuyeron sin duda a que la Comisión Europea descartara realizar por el momento propuestas de modificación normativa. Habrá que estar, en cualquier caso, a la evaluación del impacto de la normativa Marrakech, que el propio informe identificaba

⁵² COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, *Report on the availability of certain copyright protected works for persons with disabilities within the internal market*, Bruselas, 7 de abril de 2022, SWD(2022) 109 final.

⁵³ Así: subtítulos insuficientes en el propio idioma; disponibilidad limitada de programas con audiodescripción; calidad de los subtítulos; falta de diversidad de los programas audiovisuales que se hacen accesibles, entre otros. No obstante, la industria de producción de contenidos audiovisuales consideró desproporcionado extender la excepción o limitación Marrakech a obras audiovisuales, lo cual podría facilitar descargas ilegales (se teme que una obra audiovisual subtitulada, audiodescrita o en lengua de signos pueda llegar fácilmente a sujetos fuera del círculo de beneficiarios de esa eventual excepción o limitación) y llevar a burlar la exclusividad territorial de la protección de la propiedad intelectual.

como el “siguiente paso” en ámbito de derechos de autor y discapacidad y que según el art. 10 de la Directiva Marrakech (y el art. 7 del Reglamento Marrakech) tendría que haber estado disponible, a más tardar, el 11 de octubre de 2023⁵⁴.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- CEDRO/FGEE, *Feedback from: CEDRO Y FGEE*, 20 de abril de 2023, disponible en: Feedback from: CEDRO Y FGEE (último acceso: abril de 2023).
- CERMI, *Derechos humanos y discapacidad. Informe España 2021*, marzo de 2022, disponible en: Derechos Humanos y Discapacidad. Informe España 2021 (último acceso: abril de 2025).
- COMISIÓN EUROPEA, *Comunicación Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras* (COM/2010/0636 final).
- COMISIÓN EUROPEA, *Comunicación Una Unión de la Igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030*, COM (2021) 101 final
- COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, *Report on the availability of certain copyright protected works for persons with disabilities within the internal market*, Bruselas, 7 de abril de 2022, SWD (2022) 109 final.
- DBSV, *Feedback from: DBSV-German Federation of the Blind and Partially-Sighted*, 10 de mayo de 2023, disponible en Feedback from: DBSV-German Federation of the Blind and Partially-Sighted (último acceso: abril de 2025).
- DBSV, *Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Marrakesch-Richtlinie über einen verbesserten Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken zugunsten von Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung*, 18 de mayo de 2018, disponible en <https://www.dbsv.org/stellungnahme/umsetzung-marrakesch.html> (último acceso: abril de 2025).
- DE WOLF & PARTNERS, *Study on the application of directive 2001/29/EC on copyright and related rights in the information society (the “Infosoc Directive”)*, 2013.
- DERRI, D./DONNELLAN, K, “The implementation of the Marrakesh Directive: a comparative analysis across six EU Member States”, 2022, disponible en SSRN.
- EBU, *Response to the European Commission’s call for evidence for the evaluation of the Marrakesh Directive and Regulation*, Mayo de 2023, disponible en: Feedback from: European Blind Union (EBU) (último acceso: abril de 2025).
- ESPIN ALBA, I., “Límites del derecho de autor en favor de personas con discapacidad visual”, en *Revista Internacional de Doctrina y jurisprudencia*, Volumen 22, junio de 2020, pp. 95-119.

⁵⁴ Una visión global y gráfica del estado de implementación del Tratado de Marrakech por los Estados parte puede consultarse en el informe anual elaborado por IFLA, cuya última versión disponible data de enero de 2025. Vid. IFLA, *Marrakech Treaty Implementation, January 2025...*, *op.cit.* Entre otros aspectos que derivan de este informe, llama la atención que, por ejemplo, la legislación griega contemple una compensación equitativa al autor solo cuando se trate de obras educativas.

- FERRI, D., “The European accessibility act and the shadow of the Social market economy”, en *European Law Review*, n° 5, 2020, pp. 660-680.
- FERRI, D., “The Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled in the European Union: Reflecting on Its Implementation and Gauging Its Impact from a Disability Perspective”, en *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, n° 55, 2024, pp. 89-109.
- FRENCH PUBLISHERS ASSOCIATION, *Feedback from: French Publishers Association (SNE)*, 9 de mayo de 2023, disponible en: *Feedback from: French Publishers Association (SNE)* (último acceso: abril de 2025).
- FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ, *Orientaciones para gestionar la accesibilidad en la edición digital*, Renodo, 2022, disponible en *Orientaciones-para-gestionar-la-accesibilidad-en-la-edicion-digital.pdf* (último acceso: abril de 2025).
- HELFER, L./LAN, M./OKEDIJI/REICHMAN, J., *Guía del Tratado de Marrakech de la Unión Mundial de Ciegos*, 2016.
- IFLA, *Marrakech Treaty Implementation, January 2025 Update*, disponible en *Marrakesh Monitoring Report 2025* (último acceso: abril de 2025).
- IFLA/ONCE, *Implementar el Tratado de Marrakech para personas con dificultades para acceder al texto impreso de acuerdo con la legislación española* (edición de la Guía de IFLA adaptada a la legislación española por la ONCE), 2018.
- LOPEZ MAZA, S., “Art. 31 bis”, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., (Coord.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, 2017, pp. 601-620.
- LOPEZ MAZA, S./MINERO ALEJANDRE, G., “Artículo 31 ter”, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. (Coord.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, 2019 (volumen complementario), pp. 41-57.
- LÓPEZ SÁNCHEZ, C., “La utilización de una obra intelectual en favor de personas con discapacidad”, en MORENO MARTÍNEZ, J.A. (Coord.), *Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías*, Dykinson, Madrid, 2008, pp. 239-283.
- MARTÍNEZ CALVO, F.J., “¿Quiere un libro electrónico accesible? Vuelva en 2025”, IFLA WILC, 2019.
- MORENO MORCILLO, J., “La accesibilidad de productos y servicios en la Unión Europea: luces y sombras de una esperada regulación que deja la última palabra a los Estados”, *Revista de Administración Pública*, n° 213, 2020, pp. 405-438.
- OMPI, *El Tratado de Marrakech – Hacia la erradicación del hambre mundial de libros*, Ginebra, 2016.
- ONCE, *Feedback from: Grupo Social ONCE*, 10 de mayo de 2023, disponible en *Feedback from: Grupo Social ONCE* (último acceso: abril de 2025).

La inteligencia artificial generativa en la economía creativa. Una perspectiva desde el derecho de autor colombiano

*Generative AI in the creative economy.
A perspective from colombian copyright law*

Brenda Salas¹

RESUMEN: Este artículo analizará a la inteligencia artificial generativa en el marco de la economía creativa en Colombia. Analiza las bondades y los riesgos de su utilización desde la perspectiva jurídica, puntualmente, a la luz del derecho de autor. Diversos cuestionamientos surgen al respecto, entre ellos, la titularidad de estas creaciones y las infracciones al derecho de autor. Ante el vacío jurídico existente en Colombia el análisis se realizará desde la óptica del derecho de autor en Estados Unidos y la Unión Europea.

Palabras clave: inteligencia artificial generativa, economía creativa, derechos de autor, propiedad intelectual

ABSTRACT: This article analyzes generative artificial intelligence within the framework of Colombia's creative economy. It highlights AI's advantages and disadvantages under copyright law. Several questions arise in this context regarding ownership and liability. Due to the lack of regulations in Colombia, this analysis will be studied taking into account the United States and European copyright law.

Keywords: generative artificial intelligence, creative economy, copyright, intellectual property.

SUMARIO: INTRODUCCIÓN. 1. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA. 1.1. La inteligencia artificial. Una noción en construcción. 1.2. La inteligencia artificial generativa. 2. LA ECONOMÍA CREATIVA. 2.1. Las bondades de la IA generativa. 2.2. Los

¹ Abogada. PhD en Derecho Privado de la Universidad París II Panthéon-Assas. Actualmente, se desempeña como Docente Investigadora y como Coordinadora del Diplomado de Fashion Law del Departamento de la Propiedad Intelectual de la Universidad Externado. Es consultora en temas de propiedad intelectual, fashion law, contratación internacional, corporativo, exportación de servicios de industrias 4,0 y de derecho privado. Correo electrónico: brendasalas@gmail.com; brenda.salas@uexternado.edu.co

riesgos jurídicos de la IA generativa. 2.2.1. Estados Unidos. 2.2.1.1. El alcance jurisprudencial. 2.2.1.2. La posición de la *uscopyright office*. 2.2.2. Unión Europea. 2.2.2.1. El alcance normativo. 2.2.2.2. El alcance jurisprudencial. 2.2.3. Colombia. 3. CONCLUSIÓN. BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

Actualmente, el proceso creativo de la humanidad enfrenta un cambio. La llegada de tecnologías disruptivas que provienen de la cuarta revolución industrial está impactando como el humano concibe y genera sus creaciones. Puntualmente, el desarrollo de la inteligencia artificial generativa (en adelante IA), despierta curiosidad, por cuanto ha sido analizada en términos de oportunidad o de riesgo. Matthew Sag y Peter YU señalaron en esa orientación que la “la IA se manifestó como el desarrollo del fuego” evocando una serie de promesas y al mismo tiempo peligros. China, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países están comprometidos en la carrera para ganarle y controlarla.”². Colombia, no es ajeno a esta consideración, precisamente, se encuentra en el proceso de legislar esta tecnología disruptiva despertando interrogantes en diferentes esferas, entre ellas la de la economía creativa.

La economía creativa en sentido amplio hace referencia a aquellos bienes y servicios de carácter creativo producidos por humanos que son protegidos por la propiedad intelectual con capacidad de generar empleo y riqueza en una nación. Su importancia es considerable, en Colombia reportó un valor agregado de 40,6 billones de pesos que representa el 2,87% del valor agregado de la economía nacional para el año 2023³. Ahora, la IA generativa pretende emular al ser humano transformando con ello el proceso creativo para originar bienes y servicios evocando una serie de cuestionamientos, pues ¿será que esta tecnología tiene capacidad creativa igual a la del ser humano?, ¿puede reconocérsele un estatus

² “The arrival of generative artificial intelligence (AI) has set the world on fire. Although AI technology has both promises and perils, China, the European Union, the United States, and other countries have now actively engaged in a race to advance and control AI technology.1 Policymakers have called for hearings, listening sessions, and public comments to better understand this technology, while legislatures have introduced new AI regulations.2 Meanwhile, copyright holders have filed individual and class action lawsuits against AI developers calling for billions of dollars in damages and the destruction of AI models.3 In turn, AI developers have begun to negotiate partnerships and licensing deals with publishing houses and media conglomerates”. Sag, Matthew and Yu, Peter K., *The Globalization of Copyright Exceptions for AI Training* (October 04, 2024). *Emory Law Journal*, Vol. 74, 2025, Forthcoming, Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper No. 24-75, Emory Legal Studies Research Paper Forthcoming, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4976393> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4976393>

³ La República. Industrias culturales y creativas representaron un negocio de \$40,6 billones en 2023. Disponible en <https://www.larepublica.co/economia/industrias-culturales-y-creativas-representaron-un-negocio-de-40-6-billones-en-2023-3915770>. Consultado el 14 de marzo de 2025.

jurídico?, ¿qué sucede con los resultados emitidos por la IA generativa? ¿cómo impacta a la economía creativa colombiana?, entre otros.

Para dar respuesta a estos interrogantes, resulta necesario comprender cómo funciona dicha tecnología. Su entendimiento permitirá analizar su impacto en la economía creativa colombiana a la luz de la propiedad intelectual, puntualmente, del derecho de autor. En ese contexto, este artículo analizará el concepto de IA (1), posteriormente, examinará la definición de economía creativa (2). De igual forma, observará su impacto en términos de amenazas y riesgos desde la perspectiva del derecho de autor en Estados Unidos, la Unión Europea y en Colombia (3). Finalmente, se expondrán unas conclusiones.

1. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Construir una definición de qué debe entenderse por inteligencia artificial generativa comporta una serie de desafíos. Por ello, resulta necesario entender el género, esto la inteligencia artificial (1.1) para luego comprender su especie, a saber, la IA generativa (1.2).

1.1. La inteligencia artificial. Una noción en construcción

La amplitud del término “inteligencia artificial” hace que su disquisición sea compleja. Diversas aproximaciones existen al respecto, en efecto, la OCDE define a los sistemas de inteligencia artificial como “un sistema basado en una máquina o *machine-based system* que es capaz de influir el ambiente mediante la producción de un resultado (predicciones, recomendaciones o decisiones) para un conjunto específico de objetivos. Utiliza una máquina y/o basados en datos humanos y resultados para (i) percibir ambientes reales y/o virtuales (ii) abstraer estas percepciones en modelos a través del análisis en una manera automatizada (por ejemplo, *machine learning*), o manualmente y (iii) usa modelos de inferencia para formular opciones para resultado. Los sistemas de AI están diseñados para operar con varios niveles de autonomía”⁴.

En un esfuerzo por trazar una definición la Unión Europea en su reglamento de IA estableció que el “sistema de IA” es “un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que pue-

⁴ “An AI system is a machine-based system that is capable of influencing the environment by producing an output (predictions, recommendations or decisions) for a given set of objectives. It uses machine and/or human-based data and inputs to (i) perceive real and/or virtual environments; (ii) abstract these perceptions into models through analysis in an automated manner (e.g., with machine learning), or manually; and (iii) use model inference to formulate options for outcomes. AI systems are designed to operate with varying levels of autonomy”. OECD. AI Principles overview. [Recurso Electrónico] Disponible en <https://oecd.ai/en/ai-principles> Consultado el 14 de marzo de 2025.

de mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue, y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos físicos o virtuales”⁵

De las anteriores definiciones puede observarse la convergencia en aspectos técnicos como el software, el hardware y los datos, entre otros, no obstante, la mayoría coincide en afirmar que la inteligencia artificial se manifiesta en el deseo por parte de las máquinas de imitar o simular el comportamiento humano. Por ello algunos autores han definido a la IA en términos de fidelidad del actuar humano, mientras que otros prefieren abordarla de manera abstracta como racionalidad⁶.

El objeto de estudio varia, precisamente, el sustantivo “inteligencia” y el adjetivo “artificial” muestran diversas aproximaciones en la doctrina al intentar esclarecer el concepto. Justamente, algunos consideran a la inteligencia como un atributo del proceso interno del pensamiento y del razonamiento, mientras que otros se orientan en una caracterización externa, esto es en un comportamiento inteligente⁷. Stuart Russell y Peter Norvig señalan que, frente a estas dos dimensiones, a saber, la humana *versus* la racional y el pensamiento *versus* comportamiento, existen 4 posibles combinaciones o modelos que permiten comprender su esencia. Puede identificarse entonces el modelo del test de *Turing*, el cognitivo, el de las leyes de los pensamientos y el del agente racional.

El **modelo de Turing** sigue los postulados establecidos por Alan Turing que diseñó un experimento que aborda el cuestionamiento filosófico de si una máquina puede pensar. En ese sentido, el computador pasa la prueba si el humano que interroga, después de elaborar preguntas escritas, no puede diferenciar si las respuestas escritas vienen de una máquina o de una persona. En consecuencia, el computador requeriría habilidades como el procesamiento natural del lenguaje, la representación del conocimiento, el razonamiento autómatas y el *machine learning*. Esta prueba ha sido completada por otros investigadores que indican que para completar el examen el computador requiere adicionalmente interacción con objetos y personas en el mundo real, por ende, la visión del computador, el reconocimiento del lenguaje para percibir el mundo, así como la robótica para manipular objetos son necesarios⁸.

Posteriormente, **la aproximación cognitiva**, contempla que “para que un programa piense como un humano, es necesario saber cómo los humanos piensan. Así, el aspecto de introspección, los experimentos psicológicos y las

⁵ Reglamento de la Unión Europea 2024/1689. Disponible en <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2024-81079>

⁶ Stuart Russell, Peter Norvig. Artificial Intelligence. A modern Approach. Pearson. Fourth Edition. 2022. P. 20

⁷ *Ibid.* P. 20

⁸ *Ibid.* P. 20

imágenes del cerebro”⁹ son relevantes. En ese contexto, si el comportamiento insumo-resultados o *input-output* del programa coincide con el respectivo comportamiento humano, existiría evidencia de que algunos mecanismos del programa podrían operar también en humanos¹⁰.

De igual manera, **la aproximación de las leyes del pensamiento o pensamiento racional** guarda relación directa con la lógica que caracteriza al ser humano. La lógica o razonamiento exige conocimiento cierto del mundo, empero, para aquellos eventos en que dicho conocimiento no es posible la teoría de la probabilidad desempeña un rol fundamental. En efecto, permite construir desde la información base de percepción al entendimiento de cómo el mundo trabaja para predecir el futuro. Este modelo no genera un comportamiento inteligente por lo que por sí mismo no es suficiente¹¹.

Ahora, **la aproximación del agente racional** pretende que el concepto de agente hace referencia a algo que actúa, así, se espera de los agentes-computadores que operen de manera autónoma, perciban su ambiente, persistan en su actuar, se adapten al cambio, creen y desarrollen objetivos. Un agente racional es aquel que actúa para obtener el mejor resultado, o, cuando exista incertidud se adapte al “mejor resultado esperado”¹².

A la luz de los modelos expuestos la IA encuentra afinidad con el cuarto modelo toda vez que al ser un modelo general corrige la inferencia con el fin de obtener racionalidad. Así mismo, resulta maleable para el desarrollo científico. En ese contexto, la inteligencia artificial se enfocó en construir bases lógicas y definió planes para obtener resultados específicos. Posteriormente, el desarrollo de métodos basados en probabilidad y *machine learning* habilitaron la creación de agentes con el propósito de que adoptarán decisiones que enfrentaban eventos inciertos para obtener el mejor resultado. La inteligencia artificial se enfocó en el estudio y la construcción de agentes que hacen las cosas de manera correcta. Este módulo fue denominado el **modelo estándar**¹³.

Este último constituye una guía útil para el origen de las investigaciones de inteligencia artificial, no obstante, a largo plazo no resulta adecuado, esto, debido a que asume que se tendrá un objetivo específico y completo para la máquina. En otros términos, para una tarea definida artificialmente como el ajedrez o un camino de computación corto, la labor responde a un objetivo construido, en consecuencia, el modelo estándar es aplicable. Sin embargo, cuando nos desplazamos hacia el mundo real, es más complejo especificar el objetivo de manera completa y correcta. Por ejemplo, la meta específica en el diseño de un carro autónomo es llevar al pasajero a su destino a salvo. No obstante, debe adver-

⁹ *Ibid.* P. 20

¹⁰ *Ibid.* P. 20

¹¹ *Ibid.* P. 21

¹² *Ibid.* P. 21

¹³ *Ibid.* P. 22

tirse que introducirse en una carretera comporta diversos riesgos, entre ellos, lastimarse debido a la presencia de otros conductores, fallas en el equipo, en consecuencia, un objetivo estricto de seguridad requiere prácticamente que el carro se quede en el garaje.¹⁴

Esta dificultad encuentra resolución en la creación de la **alineación del problema de valor**, es decir, “los valores u objetivos introducidos en la máquina deben coincidir con los del ser humano”. Este aspecto despunta relevante por cuanto en el evento de que estemos en un laboratorio o en un simulador, existiría la posibilidad de corregir errores mediante la restauración del sistema, corrigiendo el objetivo, posteriormente, se reiniciará nuevamente. Sin embargo, el avance de sistemas inteligentes capaces de actuar en el mundo real, no tienen la aptitud de corregir los errores de la misma manera. A título de ilustración, piénsese en un sistema que se despliega con un objetivo incorrecto, esto podría acarrear consecuencias negativas. En ese orden, el razonamiento que subyace es que entre más inteligente sea el sistema más consecuencias negativas podría ocasionar¹⁵. Así pues, “no queremos que las máquinas que son inteligentes persigan sus objetivos, queremos que logren los objetivos humanos”¹⁶. Cuando una máquina es “consciente” de que no conoce el objetivo de manera completa, tiene un incentivo para actuar de manera cuidadosa, de pedir permiso, de aprender más acerca de sus preferencias a través de la observación y dejarlo en manos del control del humano”¹⁷.

Ahora bien, esta tecnología continuó evolucionando a tal punto que llevo a dar nacimiento a una nueva técnica conocida como inteligencia artificial generativa.

1.2. La inteligencia artificial generativa

“Como disciplina científica, la IA incluye varios enfoques y técnicas, como el *machine learning* (de los cuales el *Deep learning* y el *reinforcement learning* son ejemplos específicos), el razonamiento automático (que incluye planificación, programación, representación y razonamiento, búsqueda y optimización del conocimiento), y la robótica (que incluye control, percepción, sensores y actuadores, así como la integración de todas las demás técnicas en sistemas ciberfísicos”¹⁸. En la misma orientación P. Domingos señala que la IA logra sus objetivos

¹⁴ *Ibid.* P. 23

¹⁵ *Ibid.* P. 23

¹⁶ *Ibid.* P. 23

¹⁷ *Ibid.* P. 23

¹⁸ Grupo Alto Nivel de Expertos sobre Inteligencia artificial (AI-HLEF), 2019:8) Citado por Edgar Gonzales, Camilo Rodriguez y Laura Escobar “La inteligencia artificial (IA) y la responsabilidad por daños”. en Derecho, innovación y Tecnología. Así habla el externado. Universidad Externado de Colombia. 2020. P. 874

a través de técnicas o métodos que adquieren distintos grados de complejidad, tales como las “redes neuronales artificiales”, el *big data*, el *data mining*, el *machine learning*, entre otros, que se articulan a través de algoritmos, los cuales hacen referencia a “un conjunto preciso de instrucciones o reglas, o (...) una serie metódica de pasos que puede utilizarse para hacer cálculos, resolver problemas y tomar decisiones”, en otras palabras “es una secuencia de instrucciones que le dicen a un computador qué hacer”¹⁹.

En ese contexto, las **redes neurales artificiales** hacen referencia a “sistemas de hardware y software cuya construcción se orienta en la estructura del cerebro humano” y a través de los cuales procesa información²⁰. El *big data* alude al “gran conjunto de datos cuya percepción, adquisición, manejo y procesamiento no es factible mediante tecnologías de información tradicionales, los cuales en cierto modo constituyen el insumo para las operaciones de los sistemas que funcionan mediante esta tecnología”²¹. El *data mining* evoca la “serie de procesos de identificación de patrones dentro de grandes cantidades de datos, los cuales se pueden estructurar por medio de sistemas operados mediante IA”²². Finalmente, el *machine learning* indica “la programación de computadores para optimizar criterios de ejecución usando datos de ejemplo o experiencias pasadas, en otras palabras, ‘sistemas que aprenden programas automáticamente a partir de datos’”²³.

El conjunto de estos aspectos permitió dar nacimiento a una nueva transformación, esto es la IA generativa que hace alusión a “técnicas computacionales que son capaces de generar contenido significativo y nuevo, como texto, imágenes o audio a partir de datos entrenados”²⁴. Ejemplos de ello lo representa Cht-

¹⁹ Carmen Ruiz y otros “Sistemas operados mediante Inteligencia Artificial (IA) y debido proceso penal. Perspectivas de aplicación en Colombia” en Derecho, innovación y Tecnología. Así habla el externado. Universidad Externado de Colombia. 2020. P. 830

²⁰ R. Kreutzer y M. Sirremberg. citado por Carmen Ruiz y otros “Sistemas operados mediante Inteligencia Artificial (IA) y debido proceso penal. Perspectivas de aplicación en Colombia” *Op. cit.* P. 830

²¹ M Chen, S MAO y Y Lin “Big Data: A survey” *Mobile Netw Appl*, 19,, 21014, p. 173 Citado por Carmen Ruiz y otros “Sistemas operados mediante Inteligencia Artificial (IA) y debido proceso penal. *Ibid.* P. 830

²² J. HAN, M KAMBER y P JIAN. *Data Mining. Concepts and Technique*, 3 ed. Burlington, Morgan Kaufmann Publishers, 2011. P. 18. Citado por Carmen Ruiz y otros “Sistemas operados mediante Inteligencia Artificial (IA) y debido proceso penal. Perspectivas de aplicación en Colombia” *Ibid.* P. 830

²³ E. Alpaydin. *Introduction to Machine Learning. Adaptive Computation and Machine Learning series*, 4 ed. Cambridge. MIT Press, 2020. P. 3; P Domingos “A few useful Things to know about Machine Learning”, *Communications of the ACM*, 55 (10), 2021 pp. 78-87. Citado por Carmen Ruiz y otros “Sistemas operados mediante Inteligencia Artificial (IA) y debido proceso penal. Perspectivas de aplicación en Colombia” *Op.cit.* P. 830

²⁴ Feuerriegel, S., Hartmann, J., Janiesch, C. *et al.* Generative AI. *Bus Inf Syst Eng* **66**, 111–126 (2024). <https://doi.org/10.1007/s12599-023-00834-7>

GPT-4, Dall-E2 y Copilot, entre otros²⁵. Su particularidad reside en que está cambiando la manera de como los humanos se comunican y trabajan²⁶ por cuanto no solamente se utilizan con propósitos artísticos, sino también asistenciales pues pueden ayudar a los humanos en la resolución de preguntas y respuestas como un sistema inteligente²⁷.

Pues bien, la economía creativa no es ajena a esta tecnología, precisamente, la IA generativa es una solución tecnológica que actualmente está teniendo utilización frecuente en esta área. En ese contexto resulta necesario comprender como esta técnica está impactando a la economía creativa.

2. LA ECONOMÍA CREATIVA

“El término “economía creativa” fue popularizado en 2001 por el escritor y gestor de medios de comunicación británico John Howkins, que lo aplicó a 15 industrias que iban desde las artes hasta la ciencia y la tecnología. Según los cálculos de Howkins, en el año 2000 la economía creativa tenía un valor de 2.2 billones de dólares estadounidenses a nivel mundial y crecía al año a una tasa de 5%. La noción es, y sigue siendo, muy amplia, porque no sólo abarca bienes y servicios culturales, sino también juguetes y juegos, así como todo el ámbito de “investigación y desarrollo” (I+D). Por tanto, aun cuando reconozca las actividades y los procesos culturales como el núcleo de una nueva y poderosa economía, también se ocupa de manifestaciones creativas en ámbitos que no serían contemplados como “culturales”²⁸.

Tradicionalmente, el término “economía creativa” se asocia a los conceptos de “industria cultural” o “industria creativa” en las que generalmente se tratan como sinónimos²⁹ empero, no puede desconocerse que cada uno de estos términos ha sido objeto de múltiples debates entre expertos. Pese a ello, se ha señalado que las industrias culturales hacen referencia a formas de producción y consumo cultural que tenían un elemento expresivo o simbólico en su núcleo”. Abarca “campos muy diversos como la música, el arte, la escritura, la moda, el diseño y las industrias de los medios (por ejemplo: la radio, la industria editorial, el cine y la producción de televisión). Su alcance no se limita a la producción intensiva con base en la tecnología, en tanto que una gran parte de la producción cultural de los países en desarrollo es artesanal³⁰. Ahora, la expresión “industrias creativas” alude a “un conjunto productivo mucho más amplio, incluyendo

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ UNESCO. Creative Economy Report. Oct. 2013. Disponible en <https://www.unesco.org/creativity/en/activities/creative-economy-report> Consultado el 14 de marzo de 2025.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

los bienes y servicios que producen las industrias culturales, así como aquellas que dependen de la innovación, incluyendo muchos tipos de investigación y desarrollo de software. La expresión empezó a introducirse en la formulación de políticas, por ejemplo, en la política cultural nacional de Australia de principios de 1990, seguida por el influyente Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido, que promovió la transición para pasar de industrias culturales a industrias creativas al final de la década”³¹.

Más recientemente, la UNCTAD definió a la economía creativa como aquella que involucra un concepto en evolución basado en bienes creativos que tienen la potencialidad de generar crecimiento económico y desarrollo, que promueve la generación de ingresos, de empleos y exportaciones, que al mismo tiempo promueve la inclusión social, la diversidad cultural y el desarrollo humano, que involucra aspectos culturales, económicos y sociales con tecnología, propiedad intelectual y de promoción de turismo, es un conjunto de actividades económicas basadas en el conocimiento con una dimensión de desarrollos que conecta diversos sectores a nivel macro y micro, que busca desarrollar respuestas de política multidisciplinaria y de acción ministerial³².

Así pues, las industrias que surgen de la economía creativa y cultural no se conciben solamente como instrumentos de riqueza y de generación de empleo, sino también como herramientas de inclusión, democracia y pluralismo³³. Precisamente, la UNESCO señaló en su asamblea que la economía creativa es uno de los sectores de más rápido crecimiento en el mundo, contribuyendo con el 3,1% del PIB mundial³⁴. La creatividad es también un recurso renovable, sostenible e ilimitado que podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Mientras nos enfrentamos a la crisis climática y a la pandemia, su potencial para impulsar un desarrollo inclusivo centrado en el ser humano nunca ha sido más relevante. La creatividad es la industria del mañana”³⁵.

No obstante, es de advertir que, tecnologías nuevas y emergentes están cambiando a las industrias creativas. El uso de tecnologías provenientes de la cuarta

³¹ *Ibid.*

³² UNCTAD defines creative industries as creation, production, and distribution cycles that leverage creativity and intellectual capital. These industries encompass knowledgebased activities focusing on culture and heritage, including tangible and intangible creative products with economic value. The creative economy is an evolving concept that drives economic growth, supports job creation, and fosters social inclusion and cultural diversity. It emphasises integrating economic, cultural, and social aspects with technology and intellectual property. UNCTAD, Creative Economy Outlook. 2024. https://unctad.org/system/files/official-document/ditctsce2024d2_annex1_en.pdf Consultado en Febrero de 2025.

³³ UNESCO. PNUD “Informe sobre la economía creativa”. Edición Especial 2013.. En el mismo sentido http://www2.warwick.ac.uk/research/warwickcommission/futureculture/finalreport/warwick_commission_report_2015.pdf

³⁴ United Nations, Creative Economy Outlook 2024. P. 5.

³⁵ <https://es.unesco.org/commemorations/international-years/creativeeconomy2021>

revolución industrial abre nuevas puertas para la economía creativa dando nacimiento a lo que se conoce como **economía creativa digital**. A título de ejemplo las impresiones 3D, la realidad aumentada y virtual, el *blockchain*, la computación en la nube, los drones, el internet de las cosas han generado nuevos caminos para producir, distribuir y consumir bienes y servicios creativos manifestados en el *e-commerce* y el *streaming* que permiten tener un rango más comprensivo de consumidores globales³⁶. La digitalización ha comportado cambios en cómo los libros, la música, los videojuegos y otros contenidos son creados, distribuidos y consumidos³⁷. Asimismo, ha generado reducción de costos y mejora en ingresos a través de la innovación de productos y procedimientos para llegar a nuevas audiencias y desarrollar nuevos modelos de negocios³⁸.

Ahora bien, actualmente, una de las tecnologías que más utilizan los creativos es la IA generativa, por consiguiente, resulta necesario observar cómo está tecnología impacta a las industrias creativas y culturales. En ese contexto, se analizará en primer lugar sus bondades (2.1), en segundo lugar, se examinarán los riesgos jurídicos que genera, especialmente, en el campo de la propiedad intelectual (2.2).

2.1. Las bondades de la IA generativa

Tratar de medir el impacto de la IA generativa en la economía creativa resulta complejo. Autores como Stefan Feuerriegel, Jochen Hartmann, Christian Janiesch & Patrick Zschech estiman que la utilización de la IA generativa podría aumentar el producto interno bruto global en 7%. Siguiendo a Goldman Sachs, señalan que podría reemplazar 300 millones de trabajos basados en conocimiento³⁹, aunque estas afirmaciones despiertan temor en algunos, para otros ha constituido una oportunidad. Precisamente, desde el año 2016 se empezó a observar la utilización frecuente de esta tecnología en el campo de la economía creativa.

³⁶ The use of industry 4.0 technologies opens new opportunities for the creative economy. Threedimensional (3D) printing, artificial intelligence, augmented reality and virtual reality (AR/VR), blockchain, cloud computing, drones, and the Internet of Things (IoT) are driving the fourth industrial revolution. They have created new avenues for producing, distributing, and consuming creative goods and services (i.e., e-commerce and streaming) while reaching a more comprehensive range of consumers globally. UNCTAD. P-7.

³⁷ Industries in the creative economy use digital tools and artificial intelligence to improve cost efficiency and reach more clients. The digitalization of creative industries transformed how content such as books, films, music, video games, and others are created, distributed, and consumed. United Nations. Op cit.. 53.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Industry reports suggest that generative AI could raise global gross domestic product (GDP) by 7% and replace 300 million jobs of knowledge workers (Goldman Sachs 2023). Feuerriegel, S., Hartmann, J., Janiesch, C. *et al.* Generative AI. *Bus Inf Syst Eng* **66**, 111–126 (2024). <https://doi.org/10.1007/s12599-023-00834-7>

A título de ejemplo puede destacarse casos como el del sector audiovisual en donde la IA generativa creó un *script* para una película de ciencia ficción, en el mismo sentido creó la posibilidad de generar secuencias de ese *script* de la película en 2017⁴⁰. En el mundo del periodismo automatizado, generó nuevos artículos mediante el escaneo de varios datos, ordenando puntos clave e insertó datos como nombres, lugares estadísticas y figuras⁴¹. En la música analizó datos para encontrar patrones que sugirieran melodías para inspirar a los artistas. Como ilustración de esta afirmación puede constatarse que un software lanzó una canción basada en el estilo de *The Beatles* en 2016 y su primer álbum en 2018⁴². En el área de las imágenes es de destacar la creación de estas en movimiento, el video de la Mona Lisa hablando es un claro reflejo de ello⁴³. La industria de la moda también ha experimentado con esta tecnología. Justamente, “desde el co-diseño hasta el desarrollo acelerado de procedimientos, la IA generativa crea nuevos espacios para la creatividad”⁴⁴.

Diversas industrias creativas están recurriendo a la utilización de esta tecnología, así, un sector de la doctrina afirma que los directores creativos de marcas pueden utilizar esta herramienta para analizar en tiempo real varios datos que recogen sentimientos, video o modelos de tendencia⁴⁵. De igual forma pueden ingresar dibujo o detalles como telas, paletas de colores y estampados en plataformas generadas por IA para crear una gama variada de diseños. Basado en ellos el diseñador o el creativo podría crear un nuevo ítem abriendo la puerta a contenido innovador, o producciones de ediciones limitadas, o, que resulten de colaboración entre dos marcas⁴⁶.

Pareciera entonces que la IA generativa debiera concebirse como una panacea, no obstante, una serie de cuestionamientos surgen respecto de los riesgos jurídicos que ella despierta en todos los campos jurídicos. Para los propósitos de este artículo se analizará su impacto en la economía creativa desde la perspectiva de la propiedad intelectual, puntualmente, del derecho de autor.

2.2. Los riesgos jurídicos de la IA generativa

Para comprender los riesgos de la IA generativa en el campo de la propiedad intelectual resulta necesario entender que esta última pretende proteger a las creaciones provenientes del talento, destreza o esfuerzo humano, dignas de

⁴⁰ United Nations, Creative Economy Outlook 2024. Op cit.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/generative-ai-unlocking-the-future-of-fashion>

⁴⁵ <https://datocles.com/blog/prediccion-tendencias-de-mercado-con-IA-ventaja-competitiva-b2b>

⁴⁶ <https://es.adcreative.ai/post/how-ai-is-revolutionizing-the-creative-design-process>

reconocimiento jurídico. Tradicionalmente, esta disciplina se compone de los derechos de autor y de la propiedad industrial. El primero ha sido entendido como aquella disciplina normativa que protege al autor con su obra y de esta con la sociedad⁴⁷. El objeto de protección es la obra entendida como aquella creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria susceptible de ser reproducida o divulgada de cualquier forma o medio⁴⁸. La segunda, esto es, la propiedad industrial tiene por objeto tutelar en sentido amplio a las nuevas creaciones y a los signos distintivos de carácter mercantil. El objeto de protección son las patentes, los diseños industriales y las marcas.

La propiedad intelectual se edificó entonces sobre el acto creativo o innovador realizado por una o varias personas naturales. En ese contexto, el reconocimiento de la protección jurídica que emana de esta disciplina es sumamente importante por cuanto estimula e incentiva el desarrollo del proceso creativo e innovador que nace de los seres humanos. Sin embargo, la IA generativa al emular la inteligencia natural de los seres humanos con sus diversas técnicas como lo son el *machine learning*, *deep learning*, *robótica*, procesamiento de lenguaje natural, entre muchas, despierta múltiples interrogantes. Preguntas frecuentes que surgen en el área son las de analizar ¿qué sucedería cuándo el acto de creación no es realizado por una persona sino por un “algoritmo” o por “un sistema de inteligencia artificial” ?; ¿a quién pertenece la titularidad de dichas creaciones? ¿qué sucede con las infracciones a los derechos de propiedad intelectual, por cuanto, esta se nutre de datos que son protegidos por dicha disciplina?, entre otros.

Estos interrogantes que nacen de la aplicación de esta tecnología disruptiva han sido objeto de discusión reciente, puntualmente, con ocasión de una de sus disciplinas, esto es, con el derecho de autor y del *copyright*. Por consiguiente, se analizará la respuesta que se ha presentado en esta disciplina en Estados Unidos, la Unión Europea y en Colombia.

2.2.1. Estados Unidos

La respuesta respecto de la titularidad, así como de las posibles infracciones que se origina con ocasión de la utilización de la IA generativa puede presentarse desde dos perspectivas, a saber, la suministrada por las jueces y las que surgen de la oficina administrativa que vela por la protección del *copyright*, esto es la *US copyright office*.

⁴⁷ Rengifo Ernesto. La propiedad intelectual. El moderno derecho de autor. Universidad Externado de Colombia.1996.

⁴⁸ Comunidad Andina de Naciones. Decisión Andina 351 de 1993.

2.2.1.1. El alcance jurisprudencial

La jurisprudencia estadounidense ha tenido la oportunidad de pronunciarse en dos asuntos. El primero de ellos es el caso *Stephen Thaler Vs. Shira Perlmutter USCOPYRIGHT Office*⁴⁹, y, el segundo, corresponde a *Thomson Reuters y West Publishing V. Ross Intelligence Inc*⁵⁰.

La primera especie, esto es, el juicio de **Stephen Thaler Vs. Shira Perlmutter USCOPYRIGHT Office**, surgió con ocasión de la “máquina creativa” que se trata de una IA generativa que creó una imagen que se denominó “una reciente entrada al paraíso”.



El señor Thaler evoca la creatividad del sistema de IA y manifiesta que él no participó en este proceso creativo, empero, solicita que se dé aplicación de la figura del “*work made for hire*” o de las obras creadas por encargo para que él pueda detentar los derechos patrimoniales que se derivan de ella. Los problemas jurídicos que se observan son el de analizar si ¿los sistemas de IA generativa pueden ser considerados autores?, y, ¿si dichos resultados derivados de la IA generativa son considerados obras puede existir una transferencia de derechos patrimoniales en cabeza del dueño de la IA generativa?

En su decisión la Corte señaló que la imagen no puede ser objeto de protección jurídica por la ausencia de la autoría humana⁵¹. Destacó que la creatividad

⁴⁹ United States District Court for the District of Columbia [2023]: *Thaler v. Perlmutter*, No. 22-CV-384-1564-BAH

⁵⁰ United States District Court for the District of Delaware [2023]: *Thomson Reuters Enter. Centre GmbH v. Ross Intelligence Inc.*, 694 F.Supp.3d 467, United States of America

⁵¹ In considering plaintiff's copyright registration application as to “A Recent Entrance to

humana es la condición *sine qua non* que constituye la piedra angular de la protección que emana del *copyright*⁵². Citando al caso SARONY en el que se discutió si las fotografías constituían objeto de protección por esta disciplina, la Corte advirtió que a pesar de que se usen dispositivos mecánicos que simplemente reproducen una imagen, la creatividad humana está involucrada con la selección de las luces, poner el objeto frente de la cámara, la selección del “*background*”, entre otros⁵³. Agregó que el control creativo sobre la fotografía para obtenerla hace que haya un esfuerzo que merece ser protegido⁵⁴.

En lo que concierne a la definición de autor estableció que solamente “los humanos” son considerados autores y que en ningún caso será tutelado aquello que no es originado por un ente que no es humano⁵⁵. Frente a la discusión de la obra por encargo, la Corte es clara en señalar que no se puede invocar titularidad res-

Paradise,” the Register concluded that “this particular work will not support a claim to copyright” because the work lacked human authorship and thus no copyright existed in the first instance”. United States District Court for the District of Columbia [2023]: Thaler v. Perlmutter, No. 22-CV-384-1564-BAH

⁵² Copyright is designed to adapt with the times. Underlying that adaptability, however, has been a consistent understanding that human creativity is the *sine qua non* at the core of copyrightability, even as that human creativity is channeled through new tools or into new media. United States District Court for the District of Columbia [2023]: Thaler v. Perlmutter, No. 22-CV-384-1564-BAH

⁵³ United States District Court for the District of Columbia [2023]: Thaler v. Perlmutter, No. 22-CV-384-1564-BAH

⁵⁴ In *Sarony*, for example, the Supreme Court reasoned that photograph amounted to copyrightable creations of “authors,” despite issuing from a mechanical device that merely reproduced an image of what is in front of the device, because the photographic result nonetheless “represent[ed]” the “original intellectual conceptions of the author.” *Sarony*, 111 U.S. at 59. A camera may generate only a “mechanical reproduction” of a scene, but does so only after the photographer develops a “mental conception” of the photograph, which is given its final form by that photographer’s decisions like “posing the [subject] in front of the camera, selecting and arranging the costume, draperies, and other various accessories in said photograph, arranging the subject so as to present graceful outlines, arranging and disposing the light and shade, suggesting and evoking the desired expression, and from such disposition, arrangement, or representation” crafting the overall image. *Id.* at 59–60. Human involvement in, and ultimate creative control over, the work at issue was key to the conclusion that the new type of work fell within the bounds of copyright. *Ibid.*

⁵⁵ Finally, in *Naruto v. Slater*, the Ninth Circuit held that a crested macaque could not sue under the Copyright Act for the alleged infringement of photographs this monkey had taken of himself, for “all animals, since they are not human” lacked statutory standing under the Act. 888 F.3d 418, 420 (9th Cir. 2018). While resolving the case on standing grounds, rather than the copyrightability of the monkey’s work, the *Naruto* Court nonetheless had to consider whom the Copyright Act was designed to protect and, as with those courts confronted with the nature of authorship, concluded that only humans had standing, explaining that the terms used to describe who has rights under the Act, like “‘children,’ ‘grandchildren,’ ‘legitimate,’ ‘widow,’ and ‘widower[.]’ all imply humanity and necessarily exclude animals.” *Id.* at 426. Plaintiff can point to no case in which a court has recognized copyright in a work originating with a non-human

pecto de algo de lo que no ostenta estatus jurídico⁵⁶. El razonamiento expuesto en esta decisión es de suma importancia por cuanto evoca el problema principal de la IA generativa, justamente, el análisis se orienta en establecer cuánta intervención humana es necesaria para diferenciar el uso de la IA como herramienta y que su resultado pueda ser calificado de obra. A lo cual se suma el estudio de la originalidad y de cómo se incentivará la creatividad involucrada en ella⁵⁷. Aunque esta decisión aporta claras luces en la materia, fue objeto de apelación. En ese sentido, será la Corte de Apelaciones la que ofrecerá una visión en la materia.

Otra discusión de igual importancia se presenta con ocasión de las infracciones al *copyright*. Debido a que la IA generativa se nutre de datos que pueden ser protegidos por el *copyright*, cuando ellos se incorporan en el sistema de IA sin autorización del titular surge el interrogante de considerar si hay lugar a una infracción o por el contrario se trata de una utilización lícita tolerada por el *fair use*. Al respecto, es de destacar la reciente de decisión de la Corte del Distrito de Delaware en el asunto **Thomson Reuters y West Publishing V. Ross Intelligence Inc**⁵⁸. Aunque este caso no involucra una inteligencia artificial generativa, permite observar cómo se analiza el cuestionamiento expuesto.

Los hechos del pleito son los siguientes: Thomson Reuters es propietario de una plataforma electrónica conocida como Westlaw. Los usuarios pagan por acceder a su contenido que incluye jurisprudencia, revistas de derecho, entre otros. También contiene contenido editorial y anotaciones bajo la modalidad de “*headnotes*”, esto es, notas de encabezado que identifican los puntos clave de la ley y de la jurisprudencia. Thomson Reuters es el titular del material protegido por el *copyright* dispuesto en Westlaw. De otro lado, su competidor, Ross, produce un motor de búsqueda legal que usa inteligencia artificial. Para entrenar a esta última, Ross necesitaba una base de datos de preguntas legales y de respuestas. Ross le solicitó una licencia del contenido dispuesto en Westlaw que fue rechazada por este último. En consecuencia, Ross decide negociar con LegalEase, que es una plataforma electrónica que le explica a los usuarios cómo

⁵⁶ Here, plaintiff informed the Register that the work was “[c]reated autonomously by machine,” and that his claim to the copyright was only based on the fact of his “[o]wnership of the machine.” Application at 2. The Register therefore made her decision based on the fact the application presented that plaintiff played no role in using the AI to generate the work, which plaintiff never attempted to correct. Ibid.

⁵⁷ Undoubtedly, we are approaching new frontiers in copyright as artists put AI in their toolbox to be used in the generation of new visual and other artistic works. The increased attenuation of human creativity from the actual generation of the final work will prompt challenging questions regarding how much human input is necessary to qualify the user of an AI system as an “author” of a generated work, the scope of the protection obtained over the resultant image, how to assess the originality of AI-generated works where the systems may have been trained on unknown pre-existing works, how copyright might best be used to incentivize creative works involving AI, and more. Ibid.

⁵⁸ United States District Court for the District of Delaware [2023]: Thomson Reuters Enter. Centre GmbH v. Ross Intelligence Inc., 694 F.Supp.3d 467, United States of America

crear preguntas mediante la utilización de los “*headnotes*” de Westlaw, con la finalidad de entrenar su inteligencia artificial bajo la modalidad de “*Bulk Memos*” que corresponden a una compilación de preguntas jurídicas con respuestas positivas y negativas. “En otras palabras, Ross construyó un producto competidor mediante el uso de los “*Bulk Memos*” que fueron contruidos bajo la base de las *headnotes* de Westlaw⁵⁹. En ese contexto, Thomson Reuters decide demandar por infracción a su *copyright* respecto del cual Ross señala que no es infractor y que dicha utilización se encuentra tolerada bajo el “*fair use*” o uso justo⁶⁰.

Al respecto la Corte da aplicación de la sección 107 del *copyright Act* en el sentido de ponderar los cuatro criterios que orientan la aplicación de esta figura, a saber, el propósito y naturaleza del uso, la naturaleza de la obra protegida, la cantidad de la porción utilizada, los efectos en los mercados secundarios⁶¹. Observa que el uso de Ross es comercial y no transformativo, es decir, no lleva la obra a un nuevo contexto o escenario. Es puntual al indicar que Ross estaba usando los “*headnotes*” de Thomson Reuter como datos para nutrir su inteligencia artificial con la finalidad de competir con Westlaw⁶². En cuanto al segundo factor, esto es la naturaleza original de la obra protegida, indica que, aunque el grado de originalidad reflejado en la base de datos de Westlaw es mínimo, es objeto de protección por el *copyright*. Respecto del tercer criterio, es decir, la cantidad sustancial que uso el demandado de la obra protegida, mencionó que la cantidad y la importancia de la copia realizada no es manifiesta por cuanto para que se aplique este criterio es necesario que se haya copiado el “corazón de la obra” situación que no sucede en este caso⁶³. Finalmente, el cuarto criterio, el Juez observa que este es uno de los factores más importantes para analizar el *fair use*. Establece que el mercado primario lo constituyen las plataformas de investigación legal y el secundario son los datos para entrenar los sistemas de inteligencia artificial legales. Insiste en el hecho que Ross realizó la copia para competir con Westlaw y desarrolló un mercado sustituto. Aclaró que poco importa que Thomson Reuter haya usado sus datos para entrenar su propia herramienta legal, el efecto en el mercado potencial es manifiesto pues el hecho de entrenar los datos es suficiente para configurar este paso⁶⁴.

Al ponderar los cuatros criterios el juez decide fallar en favor de Thomson Reuter y negar la excepción de *fair use*⁶⁵. En consecuencia, esto comportaría mantener el sistema del *copyright* en el que se requiere la autorización previa y expresa por parte del autor para evitar estar incurso en una infracción.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid..*

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

En el marco de la economía creativa conduce a afirmar que los productores o los proveedores de sistemas de inteligencia artificial generativa requerirían de la autorización previa y expresa de los autores para nutrir sus sistemas, situación que no se ha presentado en la práctica. Precisamente, el número de demandas interpuestas por autores de diferentes sectores de la economía creativa confirman lo expuesto. A título de ilustración, nótese, la demanda interpuesta por los artistas **Sarah Anderson, Kelly McKernan y Karla Ortiz**, contra un sistema de IA denominado “**Stable Difussion**” que se construyó mediante el uso de 5 billones de imágenes que estaban en la red, fueron utilizados por Stability y Runway para crear el sistema de IA en mención. Involucra a **Midjourney, Deviar Art** entre otros que usan el modelo para generar las imágenes. El juez del distrito, William Orrick, decidió mantener las demandas por infracción al *copyright*⁶⁶. Estableció que existía evidencia suficiente de que **Stable Difussion** esta contruido sobre material protegido y la manera en que opera necesariamente evoca copias o elementos protegidos⁶⁷.

En el campo de la música puede destacarse la demanda interpuesta por **Sony Music Entertainment, Universal Music Group, and Warner Records contra Suno y Udio**. Sony Music, Universal y Warners Records señalan que Suno y Udio, dos sistemas de inteligencia artificial, ilegalmente copiaron y reprodujeron música protegida por *copyright* para entrenar sus modelos de IA. Las productoras señalan que las acciones de estas compañías amenazan con causar daño a la industria musical, a los artistas y a los sellos discográficos. Aunque Suno y Udio admiten que sus modelos si fueron entrenados con canciones protegidas, señalan que la utilización no es infractora por cuanto se hizo en el marco del *fair use*, así como de secretos empresariales⁶⁸.

El sector literatura es otro afectado, precisamente, la demanda que presentó el **New York Times (en adelante NYT) contra OpenAI and Microsoft** confirman lo expuesto. El NYT presentó una demanda contra estos últimos, por el uso de material protegido, esto es, sus artículos para nutrir sus sistemas de IA. La demanda también advierte la dificultad con las alucinaciones que suceden cuando los chatbots generan o insertan de manera automata información falsa que es atribuida de manera equivocada a esa fuente⁶⁹.

⁶⁶ Judge Orrick denies in part motion to dismiss: Sarah Andersen copyright lawsuit survives on claim of copyright and Lanham Act <https://chatgptiseatingtheworld.com/2024/08/12/judge-orrick-denies-in-part-motion-to-dismiss-sarah-anderson-copyright-lawsuit-survives-on-claim-of-copyright/> Consultado el 14 de marzo de 2025.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ <https://iprmentlaw.com/2024/07/13/record-labels-sue-ai-platforms-making-music-udio-v-universal-sony-warner/>

⁶⁹ The New York Times demanda a OpenAI y Microsoft por utilizar sus artículos para entrenar a ChatGPT. <https://www.programaticaly.com/portada/the-new-york-times-demanda-openai-microsoft-entrenar-chatgpt>. Consultado el 14 de marzo de 2025.

La moda es otra industria amenazada. Los diseñadores y artistas también están ejerciendo acciones contra los proveedores de estos sistemas. La acción de clase interpuesta por el artista **Alan Giana contra Shein** confirman lo expuesto. Precisamente, **Giana** afirma que la tecnología que utiliza Shein, a saber, un algoritmo y un software que utiliza IA copia los diseños de los artistas sin su permiso para reproducirlos sin autorización de sus autores para plasmarlos en los productos que ofrece en venta⁷⁰.

Como puede observarse la economía creativa en Estados Unidos está recurriendo a las acciones legales para proteger el esfuerzo creativo humano. El fallo de **Thomson Reuters y West Publishing contra Ross Intelligence Inc** constituye un precedente a considerar. La inteligencia artificial generativa no puede basarse en datos que no cuenten con autorización previa y expresa del autor del contenido involucrado. Así mismo, el uso del *fair use* no puede considerarse como un medio de defensa válido que los productores de los sistemas de IA puedan ampararse. No obstante, hasta que no exista un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de los Estados, será la práctica de los jueces de grados inferiores que nos conduzcan a observar cómo se analizará este tipo de comportamientos.

Ahora bien, frente a este contexto debe analizarse las actuaciones que despliega la oficina que vigila la protección del *copyright* en dicho país.

2.2.1.2 La posición de la *uscopyright office*

Desde el año 2023 la oficina estadounidense anunció una iniciativa amplia que comprendía a diversos sectores para construir una visión conjunta respecto de la inteligencia artificial y su relación con el *copyright*. Empero, ello no quiere significar que no se hayan presentado cuestionamientos a esta situación con anterioridad. Precisamente, es de destacar que surgieron preguntas con ocasión de la intervención de la inteligencia artificial en el proceso creativo, es decir, cómo esta herramienta permite generar de manera autónoma contenido susceptible de ser protegido por el *copyright*. El asunto de **Kris Kashtanova contra US COPYRIGHT OFFICE**⁷¹ confirma lo expuesto. Los hechos que motivaron la acción son los siguientes: Kris Kashtanove hace un cómic denominado Zarya of the Dawn. Se compone de un guión y de una serie de imágenes que lo reflejan. Las imágenes son generadas sin la intervención humana, a saber, por el sistema de IA conocido como Midjourney.

⁷⁰ Meghan Hall. Copyright Class Action Targets Shein's Use of AI and 'Algorithms' <https://sourcingjournal.com/topics/business-news/shein-class-action-lawsuit-copyright-infringement-alan-giana-artificial-intelligence-machine-learning-algorithm-504806/>

⁷¹ <https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf>



Pues bien, la oficina estadounidense en primera instancia decidió conceder la protección tanto al texto como a las imágenes allí contenidas. No obstante, posteriormente, decide redefinir el alcance de la protección y señala que únicamente será objeto de protección la historia escrita por ella producto de su talento humano. Respecto de las imágenes, decide negarla por cuanto los gráficos no surgen del ingenio humano sino de una tecnología proveniente de la inteligencia artificial. En consecuencia, el requisito de autoría humana es necesario para que se reconozca dicha protección⁷³.

En el año 2024 esta autoridad decidió sacar una serie de reportes que tienen por objeto analizar su relación con diversos ámbitos de los procesos creativos. El primer vínculo fue el de analizar las réplicas o copias digitales, respecto del cual examinó el derecho de privacidad y el de publicidad. Observó las leyes federales y su relación con el *copyright* y con las marcas. Destacó la necesidad de establecer una legislación federal respecto de la materia objeto de protección, de las personas beneficiarias de la misma, en qué casos se considera que hay infracción, indemnización de perjuicios, entre otros aspectos⁷⁴. En enero de 2025

⁷² Ibid.

⁷³ The Office's registration practices follow and reflect these court decisions. The Office collects its understanding of the law in the Compendium of U.S. Copyright Office Practices (Third Edition), which provides standards for examining and registering copyrighted works. Following the cases described above, the Compendium explains that the Office "will refuse to register a claim if it determines that a human being did not create the work." U.S. COPYRIGHT OFFICE, COMPENDIUM OF U.S. COPYRIGHT OFFICE PRACTICES § 313.2 (3d ed. 2021) ("COMPENDIUM (THIRD)") (providing examples of works lacking human authorship such as "a photograph taken by a monkey" and "an application for a song naming the Holy Spirit as the author of the work"). Ibid.

⁷⁴ US Copyright Office. Copyright and artificial Intelligence. Part. 1 Digita Replicas. <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-1-Digital-Replicas-Report.pdf>

publicó el segundo reporte sobre la relación existente entre el *copyright* y la inteligencia artificial. Los ejes temáticos que analiza en este informe se orientan al estudio de la IA generativa. Trata de esclarecer el uso asistido por inteligencia artificial en el proceso creativo, la utilización de prompts, *inputs* expresivos, la modificación y combinación de contenido generado por IA.⁷⁵

En relación con el primer aspecto, esto es, la necesidad de la autoría humana, la oficina es clara en mantener su posición de que para que se conceda la protección se requiere de la intervención humana. Respecto del segundo y tercer aspecto, esto es los usos asistidos por IA expresa que “hay que hacer una distinción importante entre usar la IA como herramienta para asistir en la creación de la obra, de usar la IA como “*stand-in*”, es decir, como “sustituto” de la creatividad humana. Mientras que la utilización asistida en el proceso creativo no limita la protección por el *copyright*, utilizations en los que el sistema de IA hace selecciones expresivas requiere mayor análisis. La distinción dependerá en cómo el sistema es utilizado, pero no en sus características inherentes⁷⁶.

Sobre el *prompt*, esto es, las instrucciones dadas en lenguaje escrito para que el sistema produzca un resultado, la oficina señala que “la brecha existente entre el *prompt* y el resultado/*output* de las ideas en una expresión fija, muestra que el sistema es ampliamente responsable de la determinación de los elementos expresivos en el resultado. En otras palabras, los *prompt* podrían reflejar la concepción o la idea de una persona, pero no controlan la manera en que esa idea se expresa. Esto es aún más claro en la IA generativa en el que el sistema puede modificar o reescribir internamente el *prompt*”⁷⁷. Aclara que el hecho de un *prompt* pueda generar múltiples *outputs*/resultados muestra la falta de control humano.

En cuanto al cuarto aspecto, esto es los *inputs* expresivos, es de anotar que los sistemas de AI toman datos en la forma de textos, imágenes, audio, video o combinación de estos que pueden arrojar un resultado. A título de ejemplo señala que un humano puede crear una imagen original que nutre al sistema que

Consultado el 15 de marzo de 2025.

⁷⁵ US Copyright Office. Copyrightability. Part 2. <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf>. Consultado el 15 de marzo de 2025.

⁷⁶ The Office agrees that there is an important distinction between using AI as a tool to assist in the creation of works and using AI as a stand-in for human creativity. While assistive uses that enhance human expression do not limit copyright protection, uses where an AI system makes expressive choices require further analysis. This distinction depends on how the system is being used, not on its inherent characteristics. <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf>

⁷⁷ The gaps between prompts and resulting outputs demonstrate that the user lacks control over the conversion of their ideas into fixed expression, and the system is largely responsible for determining the expressive elements in the output. In other words, prompts may reflect a user’s mental conception or idea, but they do not control the way that idea is expressed. This is even clearer in the case of generative AI systems that modify or rewrite prompts internally. <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf>

da como resultado una imagen con otro color. Estos inputs expresivos, aunque pueden ser vistos como una forma de *prompt*, son diferentes de aquellos que transmiten los resultados de las comunicaciones que expresan los deseos. En este evento la oficina del *copyright* diferencia cuando una creación realmente expresa la creatividad del ser humano de aquel proceso “creativo” que surja de la IA. Un ejemplo permite reflejar la situación: el *prompt* se compone del siguiente texto: “Una mujer *cyborg* en la que salen flores de su cabeza, fotorealismo, iluminación cinematográfica, hiperrealismo, 8K, hiperdetallado. El Input es un dibujo que hizo el humano, el output es la imagen que corresponde a la IA”

Prompt
“a young cyborg woman
(((roses))) flowers coming
out of her head,
photorealism, cinematic
lighting, hyper realism, 8k,
hyper detailed.”



78

En esta situación, la oficina estadounidense señala que se reconocerá la protección del input. En relación con el *output*, establece el alcance del derecho al indicar: “Registro limitado a la imagen humana inalterada que es claramente perceptible en el depósito y separable de la expresión no humana que es excluida de la reivindicación”⁷⁹. Como se observa, la declaración o manifestación que se hace en el registro es fundamental para determinar el alcance de la protección por parte de esta autoridad. Agrega que en la medida en que el output refleje de manera perceptible el *input*, el humano será autor de esa porción del output⁸⁰. La misma consideración aplica para el caso obras derivadas en el sentido de señalar que la expresión humana perceptible será protegida por el *copyright*, más no los elementos generados por IA⁸¹.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Registration limited to unaltered human pictorial authorship that is clearly perceptible in the deposit and separable from the non-human expression that is excluded from the claim.”¹²

⁸⁰ As illustrated in this example, where a human inputs their own copyrightable work and that work is perceptible in the output, they will be the author of at least that portion of the output.

⁸¹ As illustrated in this example, where a human inputs their own copyrightable work and that work is perceptible in the output, they will be the author of at least that portion of the output. Their own creative expression will be protected by copyright, with a scope analogous to that in

Finalmente, las modificaciones y disposiciones que se hace de los contenidos generados por IA, la autoridad establece, que, si un humano organiza, selecciona, modifica el material generado por IA que da como resultado una expresión creativa original podrá ser protegido por el copyright. Esclarece y advierte que el material general producido de manera autónoma por IA no será protegido por el *copyright*⁸².

Así pues, la oficina estadounidense parece estar en sintonía con la autoridad judicial, precisamente, los dos cuerpos señalan que la protección a las creaciones debe nacer del humano. No obstante, la USCOPYRIGHT Office parece ser más abierta a la admisibilidad de la protección de creaciones asistidas por IA. En ese contexto, da apertura a la posibilidad de utilizar la herramienta con la salvedad de que para que sea protegido el resultado se requiere una manifiesta expresión creativa del ser humano. Por otra parte, de manera acertada la autoridad judicial es más severa en cuanto a la utilización que hacen terceros respecto de contenidos protegidos al incorporarlos sin autorización en los sistemas de IA. La negativa a reconocer que se trata de un uso transformativo confirma lo expuesto.

Así pues, la economía creativa que emana del hombre sigue siendo relevante para generar expresiones que pueden ser protegidas por la propiedad intelectual, puntualmente, por el derecho de autor o el *copyright*. En ese contexto, es claro que las industrias creativas siguen encontrando en la propiedad intelectual un instrumento de protección que le permite promover riqueza y empleo en una nación. Precisamente, los creativos en Estados Unidos se encuentran utilizando con mayor frecuencia esta tecnología; algunos sectores la rechazan, precisamente, la huelga de actores de Estados Unidos confirma lo expuesto⁸³, no obstante, la IA generativa es un instrumento que día a día cobra mayor utilización. También debe advertirse que, siguiendo los postulados de la oficina estadounidense y de la práctica judicial, cada caso será analizado de manera concreta y se estudiará al momento de solicitar la protección mediante acciones de infracción o de reconocimiento de derechos. Frente a este panorama resulta necesario observar la postura de la Unión Europea toda vez que ha fijado parámetros en la materia.

a derivative work. Just as derivative work protection is limited to the material added by the later author,¹²⁵ copyright in this type of AI-generated output would cover the perceptible human expression. It may also cover the selection, coordination, and arrangement of the human-authored and AI-generated material, even though it would not extend to the AI-generated elements standing alone.

⁸² Generating content with AI is often an initial or intermediate step, and human authorship may be added in the final product. As explained in the AI Registration Guidance, “a human may select or arrange AI-generated material in a sufficiently creative way that ‘the resulting work as a whole constitutes an original work of authorship.’”¹²⁶ A human may also “modify material originally generated by AI technology to such a degree that the modifications meet the standard for copyright protection.” *Ibid.*

⁸³ <https://www.dw.com/es/actores-de-hollywood-ratifican-acuerdo-que-puso-fin-a-la-huelga/a-67643489>

2.2.2. Unión Europea

La Unión Europea recientemente publicó un reglamento de inteligencia artificial cuyo objetivo es mejorar el funcionamiento del mercado interno mediante el establecimiento de un marco jurídico uniforme, “en particular para el desarrollo, la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de sistemas de inteligencia artificial (en lo sucesivo, «sistemas de IA») en la Unión”⁸⁴. De manera general contiene un capítulo relativo a las disposiciones generales, otro destinado a las prácticas de IA prohibidas, otro relativo a las obligaciones de transparencia de los proveedores y responsables del despliegue en determinados sistemas de IA, medidas de apoyo a la innovación, gobernanza, entre otros aspectos. No obstante, no tiene disposiciones específicas que regulen el impacto de la IA en el campo de la economía creativa y de la propiedad intelectual. En consecuencia, resulta necesario analizar las disposiciones internas que regulan la protección jurídica de las industrias creativas a través de la propiedad intelectual. Posteriormente, se analizará el alcance que han presentado los jueces en la materia.

2.2.2.1. El alcance normativo

Es de advertir que no existe en la Unión Europea un instrumento jurídico que defina a las industrias creativas o a la economía creativa, no obstante, su protección jurídica se ha enmarcado en el régimen general de la propiedad intelectual, específicamente, por el derecho de autor. En ese contexto es de advertir que tres directivas regulan al derecho de autor a saber, las Directivas 96/9/CE, 2001/29/CE y la 2019/790. Para los propósitos de este artículo llama la atención las disposiciones contenidas en este último instrumento, esto es, la Directiva 2019/790 relativa a “los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital”.

Esta norma mantiene las disposiciones contempladas en las anteriores directivas, en ese sentido, el autor conserva las facultades de autorizar o prohibir determinados actos con ocasión de la utilización de sus obras, por consiguiente, el derecho de reproducción, comunicación pública, la puesta disposición, el derecho de distribución, entre otros, pertenece al autor. También establece un régimen relativo a las excepciones y limitaciones que vino a ser modificado por la Directiva 2019/790 al establecer normas puntuales que podrían tener relación con la inteligencia artificial. El régimen europeo de excepciones y limitaciones corresponde a un sistema de cláusula cerrada, esto quiere significar que para que

⁸⁴ Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial).

opere se requiere de una norma expresa que la contemple, que la explotación no cause perjuicio a los intereses legítimos del autor y que no cause un perjuicio a sus intereses legítimos, esta descripción se conoce como la regla de los 3 pasos. En el evento en que no se configure uno de ellos será necesario solicitar la autorización previa y expresa del autor para evitar estar incurso en una infracción.

Pues bien, en lo que concierne a los sistemas de inteligencia artificial es de resaltar las excepciones que establece el legislador europeo, particularmente, con **la minería de textos y de datos**⁸⁵. En ese panorama es definida como “toda técnica analítica automatizada destinada a analizar textos y datos en formato digital a fin de generar información que incluye, sin carácter exhaustivo, pautas, tendencias o correlaciones”⁸⁶. Paula Vega indica que “la minería de datos se trata de una técnica que, a través de sistemas estadísticos y de inteligencia de datos, procesa la información contenida en bases de datos tratando de buscar patrones”.

Puede diferenciarse entonces dos excepciones distintas: la primera a favor de organismos de investigación e instituciones del patrimonio cultural, la segunda

⁸⁵ “Artículo 3 Minería de textos y datos con fines de investigación científica 1. Los Estados miembros establecerán una excepción a los derechos previstos en el artículo 5, letra a), y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE, el artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE, y el artículo 15, apartado 1, de la presente Directiva con respecto a las reproducciones y extracciones realizadas por organismos de investigación e instituciones responsables del patrimonio cultural con el fin de realizar, con fines de investigación científica, minería de textos y datos de obras u otras prestaciones a las que tengan acceso lícito. 2. Las copias de obras u otras prestaciones hechas de conformidad con el apartado 1 se almacenarán con un nivel adecuado de seguridad y podrán conservarse con fines de investigación científica, en particular para la verificación de resultados de la investigación. 3. Los titulares de derechos estarán autorizados a aplicar medidas para garantizar la seguridad e integridad de las redes y bases de datos en que estén almacenadas las obras u otras prestaciones. Dichas medidas no irán más allá de lo necesario para lograr ese objetivo. 4. Los Estados miembros alentarán a los titulares de derechos, organismos de investigación e instituciones responsables del patrimonio cultural, a trabajar juntos para establecer las mejores prácticas comunes para la aplicación de la obligación y de las medidas contempladas en los apartados 2 y 3, respectivamente. Artículo 4 Excepción o limitación relativa a la minería de textos y datos 1. Los Estados miembros establecerán una excepción o limitación a los derechos previstos en el artículo 5, letra a), y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE, el artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE, el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2009/24/CE y el artículo 15, apartado 1, de la presente Directiva con respecto a las reproducciones y extracciones de obras y otras prestaciones accesibles de forma legítima para fines de minería de textos y datos. 2. Las reproducciones y extracciones realizadas de conformidad con el apartado 1 podrán conservarse durante todo el tiempo que sea necesario para fines de minería de textos y datos. 3. La excepción o limitación establecida en el apartado 1 se aplicará a condición de que el uso de las obras y otras prestaciones a que se refiere dicho apartado no esté reservado expresamente por los titulares de derechos de manera adecuada, como medios de lectura mecánica en el caso del contenido puesto a la disposición del público en línea. 4. 1. El presente artículo no afectará a la aplicación del artículo 3 de la presente Directiva”

⁸⁶ Artículo 2.

en beneficio de todos los demás. “El artículo 3 de la directiva de 2019 incluye una excepción a los derechos de reproducción de obras y extracción de datos de bases de datos a favor de organismos de investigación e instituciones responsables del patrimonio cultural para realizar, con fines de investigación científica, minería de textos y datos de obras u otras prestaciones a las que tengan acceso lícito.

El acceso lícito se define como el acceso a contenidos basado en una política de acceso abierto o por medio de disposiciones contractuales entre titulares de derechos y organismos de investigación o instituciones responsables del patrimonio cultural, como suscripciones, o por otros medios lícitos (por ejemplo, suscripciones a publicaciones). Por supuesto, las copias obtenidas en este proceso de minería deben utilizarse únicamente con los fines previstos y ser almacenadas bajo medidas de seguridad apropiadas para evitar su uso ilícito”⁸⁷.

Adicionalmente, “el artículo 4 de la directiva de 2019 establece que cualquiera—incluyendo entidades privadas o públicas no afectadas por el primer supuesto— pueda realizar ciertas reproducciones y extracciones de obras y otras prestaciones accesibles de forma legítima para fines de minería de textos y datos. Es decir, se puede aplicar cuando un usuario tenga acceso a las obras, por ejemplo, obteniéndolo de una biblioteca, o también cuando se haya puesto a disposición del público en línea en páginas web u otros servicios digitales.

No obstante, esta excepción está limitada a aquellos casos en que los titulares de derechos no se hayan reservado de forma adecuada los derechos de hacer reproducciones y extracciones con fines de minería de textos y datos”⁸⁸.

La minería de datos tiene relación estrecha con la inteligencia artificial como se analizó anteriormente por cuanto con esta técnica se analiza y extrae datos relevantes para el usuario que le permita llegar un resultado específico, es decir, los analiza. Por su parte la inteligencia artificial los utiliza de manera automatizada y facilita la obtención de un resultado sin la intervención humana. Es de advertir que esta técnica, evoca cuestionamientos por cuanto dichos datos pueden ser objeto de protección por el derecho de autor⁸⁹ o la propiedad intelectual,

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ El problema que plantea la minería de datos respecto los derechos de autor se encuentra precisamente en la información a analizar ya que en ocasiones esta estará formada por obras que sea necesario reproducir o extraer de bases de datos, ambas actividades requiriendo autorización para su realización a falta de una excepción que las ampare. Es cierto que algunas de las actividades necesarias para el desarrollo de actividades de minería de datos sí que están amparadas por excepciones de las incluidas en la lista de la directiva de 2001, pero ni estas estaban adaptadas a las actividades de minería de datos digital, ni las excepciones habían sido admitidas por todos los estados de la Unión”Vega García, P. 2022. Las nuevas excepciones al derecho de autor en la Unión Europea: en favor del empleo de la tecnología digital en la investigación y la educación. *Revista de derecho Privado*. 43 (jun. 2022), 389–397. DOI:<https://doi.org/10.18601/01234366.43.15>.

en consecuencia, la dificultad reside en determinar qué tipo de utilizaciones se encuentran comprendidas en dicha excepción.

Así pues, para que un productor de dichos sistemas sea beneficiario de la excepción y limitación del artículo 3 deberá tratarse de un organismo de investigación o una entidad de patrimonio cultural para fines de investigación. La utilización admitida es para míneria de datos con fines de investigación científica y el único derecho que se exceptiona es la reproducción. Esto quiere significar que si se quiere utilizar la obra para realizar una explotación diferente con una finalidad distinta deberá contar con la autorización previa y expresa del titular. En el mismo sentido, el artículo 4 trata de favorecer a personas distintas del supuesto del artículo 3 con la salvedad de que el autor no deberá haberse reservado dicha facultad, en otras palabras, para evitar la aplicación de esta regla se requerirá que al autor no se haya reservado de manera expresa la explotación de está facultad. En el evento contrario se aplicará lo previsto en la excepción.

Así pues, surge el cuestionamiento de si la IA vinculada con la minería de datos y de textos se encuentra comprendida en dicha excepción. Como se observa el texto de la norma guarda silencio al respecto, esto conduciría a señalar que la IA no se encuentra establecida en el marco de dicha excepción y limitación, por consiguiente, cualquier utilización que se haga de la IA ya sea para entrenar sistemas, modelos o para generar contenido por la IA no se encuentra cubierta, por consiguiente, los proveedores de dichos sistemas estarían obligados a solicitar la autorización correspondiente del autor.

Ahora, desde la perspectiva del Reglamento sobre IA, despunta relevante señalar que la protección de la propiedad intelectual y de los derechos de autor se mantiene mediante el establecimiento de una serie de obligaciones en materia de transparencia sobre los contenidos que se utilizan en materia de entrenamiento, es decir, de “cómo se obtienen y qué medidas se han implementado para respetar el derecho a la exclusión u *opt-out* de aquellos titulares que no quieren que sus contenidos se utilicen para el entrenamiento”⁹⁰. Al respecto el artículo 53.1 literal b del mismo establece para los proveedores de dichos sistemas el deber de elaborar y mantener actualizada la información y documentación que integra el modelo de IA. Agrega que existe la necesidad de observar y proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial, entre ellos al secreto empresarial. Así mismo, indica que los proveedores deben establecer directrices para cumplir el derecho de la Unión en materia de derechos de autor. Es específico en indicar que el informe debe ser detallado⁹¹. Adicionalmente, establece que dicha obliga-

⁹⁰ <https://blogip.garrigues.com/propiedad-intelectual/transparencia-vs-propiedad-intelectual-un-equilibrio-difcil-para-el-reglamento-de-inteligencia-artificial>

⁹¹ Artículo 53 Obligaciones de los proveedores de modelos de IA de uso general 1. Los proveedores de modelos de IA de uso general: a) elaborarán y mantendrán actualizada la documentación técnica del modelo, incluida la información relativa al proceso de entrenamiento y realización de pruebas y los resultados de su evaluación, que contendrá, como mínimo, la información

ción no se aplicará a los proveedores de IA que se divulguen con arreglo a una licencia libre y de código abierto que permita la utilización de dicho modelo⁹².

De lo expuesto puede inferirse que el reglamento no establece de manera expresa normas sobre la protección de la propiedad intelectual y pareciese que será suficiente respetar las directivas y reglamentos que se han dispuesto en la materia. Ahora, desde la perspectiva de las excepciones y limitaciones es de anotar que el reglamento mantiene la excepción de minería de datos, “pero busca asegurar que se respete a aquellos titulares de obras protegidas que no quieran que se utilicen sus contenidos para el entrenamiento de sistemas de IA y ejerciten su derecho a la exclusión u *opt-out*. Se trata de una exigencia de cumplimiento “desde el diseño” que no especifica cuáles son las herramientas adecuadas o cómo deben emplearse, dejando que sea cada proveedor el que decida cuál es la forma más adecuada”⁹³.

Así pues, nuevamente, surge el cuestionamiento de considerar si la excepción de minería de datos comprende a los sistemas de IA. Para dar respuesta a este interrogante resulta necesario observar cuál ha sido el alcance que la práctica judicial ha brindado.

2.2.2.2. El alcance jurisprudencial.

El Tribunal de justicia de la Unión Europea no ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de las excepciones y limitaciones previstas en dicha norma.

establecida en el anexo XI con el fin de facilitarla, previa solicitud, a la Oficina de IA y a las autoridades nacionales competentes; b) elaborarán y mantendrán actualizada información y documentación y la pondrán a disposición de los proveedores de sistemas de IA que tengan la intención de integrar el modelo de IA de uso general en sus sistemas de IA. Sin perjuicio de la necesidad de observar y proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial y la información empresarial confidencial o los secretos comerciales de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional, dicha información y documentación: i) permitirá a los proveedores de sistemas de IA entender bien las capacidades y limitaciones del modelo de IA de uso general y cumplir sus obligaciones en virtud del presente Reglamento, y ii) contendrá, como mínimo, los elementos previstos en el anexo XII; c) establecerán directrices para cumplir el Derecho de la Unión en materia de derechos de autor y derechos afines, y en particular, para detectar y cumplir, por ejemplo, a través de tecnologías punta, una reserva de derechos expresada de conformidad con el artículo 4, apartado 3, de la Directiva (UE) 2019/790; d) elaborarán y pondrán a disposición del público un resumen suficientemente detallado del contenido utilizado para el entrenamiento del modelo de IA de uso general, con arreglo al modelo facilitado por la Oficina de IA.

⁹² 2. Las obligaciones establecidas en el apartado 1, letras a) y b), no se aplicarán a los proveedores de modelos de IA que se divulguen con arreglo a una licencia libre y de código abierto que permita el acceso, la utilización, la modificación y la distribución del modelo y cuyos parámetros, incluidos los pesos, la información sobre la arquitectura del modelo y la información sobre el uso del modelo, se pongan a disposición del público. Esta excepción no se aplicará a los modelos de IA de uso general con riesgo sistémico.

⁹³ <https://blogip.garrigues.com/propiedad-intelectual/transparencia-vs-propiedad-intelectual-un-equilibrio-difícil-para-el-reglamento-de-inteligencia-artificial>

En ese contexto, resulta necesario observar las actuaciones que están adelantando las autoridades judiciales en los Estados Miembros, por ello, no puede pasar desapercibido el asunto **LAION v Robert Kneschke** de la Corte del Distrito de Hamburgo⁹⁴.

Los hechos del litigio son los siguientes: El fotógrafo Robert Kneschke presentó una acción contra LAION, una organización sin ánimo de lucro que creó un data set o un conjunto de datos para entrenar un modelo de inteligencia artificial a través del web scraping, esto es, una técnica que permite extraer información de sitios web y almacenarlos en una base de datos⁹⁵. LAION recopiló datos de imágenes disponible al público, entre ellas, una fotografía del demandante. Pues bien, Robert Kneschke consideró que dicho acto era infractor de su derecho de autor. Frente a lo cual el demandado señala que se encuentra cubierto por la excepción de minería de datos y de textos previsto en la directiva⁹⁶.

La Corte de Hamburgo decide no admitir la acción al señalar que la actuación realizada por LAION se encuentra cubierta por la excepción de minería de datos y de textos prevista en la Directiva que fue implementada por la ley alemana⁹⁷. Consideró que la utilización hecha por el demandado era para fines científicos, agregó que la naturaleza de la organización, al ser sin ánimo de lucro, hace que la utilización del dataset no sea comercial a lo cual se suma el hecho de que fue publicada sin cobrar una suma de dinero para obtener la información,

⁹⁴ Germany-Hamburg District Court, 310 O.22723, LAION v Robert Kneschke, [27 September 24]

⁹⁵ Pacheco Chaparro, Juan Manuel y Barrero Ramírez, Laura, “Implicaciones legales del web scraping en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial generativa”, en *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 38, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2024, pp. 167-189. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n38.07>.

⁹⁶ Germany-Hamburg District Court, 310 O.22723, LAION v Robert Kneschke, [27 September 24] The Hamburg District Court has ruled that LAION, a non-profit organisation, did not infringe copyright law by creating a dataset for training artificial intelligence (AI) models through web scraping publicly available images, as this activity constitutes a legitimate form of text and data mining (TDM) for scientific research purposes.

The photographer Robert Kneschke (the ‘claimant’) brought a lawsuit before the Hamburg District Court against LAION, a non-profit organisation that created a dataset for training AI models (the ‘defendant’). According to the claimant’s allegations, LAION had infringed his copyright by reproducing one of his images without permission as part of the dataset creation process.

LAION created this dataset by aggregating publicly available images and their corresponding textual descriptions. The dataset was made publicly available for free and could be used to train AI models. During the creation process, LAION’s software analysed the images, including Kneschke’s image, to ensure that the descriptions matched the image content.

⁹⁷ The act of reproduction at issue is in principle subject to the limitation provision of Section 44b (2) UrhG. 71 (1) The download at issue was made for the purpose of text and data mining within the meaning of Section 44b (1) UrhG. Accordingly, text and data mining is the automated analysis of individual or multiple digital or digitised works in order to obtain information, in particular about patterns, trends and correlations. In any case, this must be affirmed for the act of reproduction at issue in the present case (below (a)); a teleological reduction of the offence cannot be considered in this respect (below (b)).

convirtiéndola de interés público⁹⁸. Rechaza el argumento de que el *web scraping* tiene una naturaleza comercial *per se* y que este acto también está cubierto por la excepción.

Para llegar a este razonamiento diferencia la creación del data set que puede ser usado para entrenamiento de IA, la creación de las redes neurales artificiales con el data set y el uso de la IA entrenada para crear nuevo contenido de imagen⁹⁹. Indica que “cuando ocurre la compilación del entrenamiento del dataset, ni es posible prever que tan exitoso será el segundo paso, ni tampoco el contenido específico que va a generarse con la IA entrenada”. Debido a que no se tiene certeza legal de estos aspectos, la simple intención de obtener un contenido generado por IA al entrenar un dataset no es un criterio suficiente para determinar que se hará con dicho propósito. Respecto de la reserva expresa del autor la Corte señala que “la reserva escrita únicamente en lenguaje natural para ser entendible por la máquina debe analizarse dependiendo del desarrollo tecnológico existente en el tiempo relevante en el que se usó la obra¹⁰⁰.”

Esta decisión ha sido objeto de críticas por cuanto las excepciones y limitaciones deben interpretarse de manera restrictiva, en ese sentido, la minoría de datos no comprende a la inteligencia artificial¹⁰¹, por consiguiente, pareciera que la Corte hizo una interpretación amplia de la misma. Despierta curiosidad por cuanto la norma no señala que la reserva deba ser leída por una máquina. En el

⁹⁸ The court applied **Section 60d **UrhG (TDM for scientific research purposes) rather than **Section 44b **UrhG (TDM for non-scientific purposes), finding that LAION was a non-profit organisation and the dataset was created for non-commercial purposes and published free of charge, making it in the public interest.

⁹⁹ 7 To the extent that it is additionally argued that “AI web scraping” is about the intellectual content of the works used for training purposes and “ultimately” about the creation of identical or similar competing products (Schack, loc. cit.), this argumentation does not distinguish strictly enough, in the Chamber’s opinion, between 78– on the one hand, the creation of a data set (which is the sole subject of the dispute here) that can also be used for AI training, 79 – among other things, the subsequent training of the artificial neural network with this data set, and 80 – thirdly, the subsequent use of the trained AI for the purpose of creating new image content. <https://www.itm.nrw/wp-content/uploads/2024/09/2495651-en.pdf>

¹⁰⁰ However, the Chamber tends to regard a reservation of use written solely in “natural language” as “machine understandable” (unlike the probably predominant view in the literature, see Hamann, loc. cit., p. 131 et seq, 146 et seq. with further references to the current state of opinion, where reference is made to a contribution by the defendant’s representatives here, namely Akinci/Heidrich, IPRB 2023, 270, 272, who apparently also take the Chamber’s view; however, the contribution was not directly accessible to the Chamber until the judgement was issued). However, the question of whether and under what specific conditions a reservation declared in “natural language” can also be regarded as “machine understandable” will always have to be answered depending on the technical development existing at the relevant time of use of the work.

¹⁰¹ Silvia Pascua Vicente. UE: El Consejo de la Unión Europea publica las contribuciones de los Estados miembros sobre la regulación de la inteligencia artificial y su relación con la propiedad intelectual <https://institutoautor.org/ue-el-consejo-de-la-union-europea-publica-las-contribuciones-de-los-estados-miembros-sobre-la-regulacion-de-la-inteligencia-artificial-y-su-relacion-con-la-propiedad-intelectual/>

presente asunto, la reserva existía en lenguaje natural en la que indicaba que se requería autorización previa y expresa del autor para este tipo de utilidades, situación que la Corte desconoció. La lectura de este asunto lleva a concluir que se le impone una carga más ardua a los autores por cuanto deben establecer las reservas a la utilización de su obra en lenguaje natural y en aquel que sea comprensible por la máquina para que sea válida la excepción y limitación¹⁰².

Para la economía ecomía creativa esta decisión es infortunada por cuanto los creativos buscan una protección fuerte por la propiedad intelectual para tener seguridad jurídica en cuanto a las transacciones comerciales que ellos realicen. Realizar interpretaciones amplias de las excepciones y limitaciones al derecho de autor conduce a generar panoramas no competitivos en favor de la industria. Esto lleva a que los creativos busquen otros sistemas de protección para amparar sus creaciones frente a este tipo de soluciones tecnológicas.

Bajo esa óptica resulta necesario observar, cómo las industrias creativas son protegidas en el entorno colombiano frente a este tipo de tecnologías disruptivas.

2.2.3. Colombia

La economía creativa fue objeto de regulación jurídica, precisamente, mediante ley 1834 de 2017 se legisló en Colombia en los siguientes términos: “Estas serán entendidas como aquellas industrias que generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual”. De igual manera definió a las industrias creativas como aquellos “sectores que conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, y/o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de autor.

Las industrias creativas comprenderán de forma genérica —pero sin limitarse a—, los sectores editoriales, audiovisuales, fonográficos, de artes visuales, de artes escénicas y espectáculos, de turismo y patrimonio cultural material e inmaterial, de educación artística y cultural, de diseño, publicidad, contenidos multimedia, software de contenidos y servicios audiovisuales interactivos, moda, agencias de noticias y servicios de información, y educación creativa”.

Por consiguiente, la propiedad intelectual es una base muy importante. “El desarrollo de la economía creativa requiere un sistema de derechos de propiedad intelectual que funcione. Estos derechos ofrecen oportunidades de varias maneras, ya que regulan la propiedad, añaden valor y facilitan el comercio de bienes y servi-

¹⁰² find this quite controversial. The court seems to be arguing that because machines are increasingly capable of reading and understanding plain text, then the requirement for reservations to be “machine-readable” can be met simply by a website’s terms of service, or any other such reservation. I don’t particularly find that compelling, but we’ll see. <https://www.technollama.co.uk/laion-wins-copyright-infringement-lawsuit-in-german-court>

cios culturales, beneficiando así a los creadores individuales y a las comunidades creativas. Los incentivos y recompensas que proporcionan alientan la inversión y el desarrollo de modelos de negocio sostenibles, ayudando a producir beneficios sociales y económicos duraderos. Además, dan a autores y otros creadores el derecho exclusivo de controlar el uso de sus obras durante un periodo de tiempo (sujeto a ciertas limitaciones y excepciones permitidas). A menudo, una indiferencia generalizada hacia los derechos de PI actúa como freno para la producción y distribución de bienes y servicios culturales, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Solo cuando existe tal protección legal, los creadores pueden confiar en que sus obras son legítimamente utilizadas y que su uso conlleva reconocimiento y retribución económica. Los sistemas de propiedad intelectual bien diseñados que proveen una protección efectiva del derecho de autor pueden transformar los eventos culturales locales en auténticos motores de desarrollo económico, a través de la generación de un flujo de ingresos para las comunidades locales en las que los creadores producen sus obras”¹⁰³.

Así pues, la propiedad intelectual es fundamental para la economía creativa toda vez que conduce a “(a) mejorar el valor económico y los canales de distribución de obras creativas/culturales; y (b) crear nuevas oportunidades para la innovación cultural”¹⁰⁴, entre otros aspectos.

Pese a ello, las industrias creativas colombianas enfrentan el cuestionamiento de la IA, es decir, ¿cómo las va a impactar? La respuesta a este interrogante no es sencilla por cuanto no ha existido un pronunciamiento específico en ese sentido por parte de las distintas autoridades. De manera general, la Corte Constitucional en una decisión de tutela manifestó que “el uso de estas herramientas en la administración de justicia debe respetar los derechos fundamentales y hacerse de manera razonable y ponderada, bajo las cargas de transparencia, responsabilidad y garantía de protección de datos personales.”¹⁰⁵. Por su parte, la Dirección Nacional de Derechos de Autor (en adelante DNDA), entidad encargada de velar por el respeto a los derechos de autor, expresó con ocasión de unas solicitudes de registro de videos creadas con IA sin indicar quién era el artista principal, que “ a la luz de la normativa autorial vigente no es dable considerar que las expresiones generadas por la inteligencia artificial se enmarquen en la categoría de obra. Así pues, quien dio las instrucciones o ideas a dicho programa tampoco podría estimarse como autor de tales expresiones”¹⁰⁶. Agregó, que los *prompts*, tampoco son objeto de protección por cuanto el proceso creativo se produce en la máquina sin intervención humana¹⁰⁷.

¹⁰³ UNESCO. Op. cit

¹⁰⁴ UNESCO Op. Cit.

¹⁰⁵ Corte Constitucional, Sentencia T 323 de 2024. Exp. T-9.301.656. M.P. Juan Carlos Cortés.

¹⁰⁶ DNDA. Resolución N°263 del 9 de septiembre de 2024; DNDA, Resolución N°262 del 3 de septiembre de 2024.

¹⁰⁷ DNDA. Resolución N°263 del 9 de septiembre de 2024.

De otro lado, el Congreso de la República creó la Comisión Bicameral de IA con el fin de “estudiar y buscar consensos sobre las iniciativas legislativas relacionadas con la IA”¹⁰⁸. La Comisión solamente ha sesionado una vez y a la fecha varios proyectos de ley se han presentado en la materia, no obstante, no puede identificarse uno específico que verse sobre la economía creativa y la IA generativa¹⁰⁹. Ahora, en lo que concierne a las políticas públicas es de anotar que en Colombia el Departamento Nacional de Planeación (en adelante DNP) recientemente publicó un documento denominado “Política Nacional de Inteligencia Artificial”¹¹⁰ que indica en términos generales un marco conceptual, un diagnóstico, una definición de la política, entre otros aspectos. En lo que concierne a la propiedad intelectual, la política vislumbra que la IA tiene riesgos, que existe la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual y de incrementar las actividades de observancia respecto a su vulneración¹¹¹. Agrega que la IA generativa comporta una serie de riesgos y que su uso puede presentar abusos para la creación de contenidos falsos, así como su amplificación a través de bots.

En suma, puede advertirse que la economía creativa colombiana sigue confiando en el régimen jurídico de la propiedad intelectual para obtener su protección. Actualmente, no existen disposiciones específicas que pretendan regularla frente a esta tecnología disruptiva. Por consiguiente, las creaciones de la IA generativa no serían objeto de protección a la luz del derecho colombiano. Para lograr algún tipo de amparo se requerirá demostrar la intervención humana, la dificultad reside entonces en determinar ¿cómo es que se medirá dicha contribución?, ¿se analizará por por porcentajes? o ¿basta la descripción que un solicitante haga de su aporte en el registro para beneficiarse de la protección? Son cuestionamientos que surgen para la economía creativa que aún no encuentran solución por cuanto las autoridades no han precisado cómo es que se debe realizar dicho proceso, en consecuencia, el debate sigue abierto.

3. CONCLUSIÓN

La economía creativa es un sector que genera empleo y riqueza en una nación. Para ello requiere un régimen jurídico de propiedad intelectual fuerte que permita garantizar su protección. No obstante, el nacimiento de tecnologías disruptivas, esto es de la IA generativa, conducen al cuestionamiento respecto

¹⁰⁸ <https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/5870-el-congreso-de-la-republica-ya-cuenta-con-una-comision-para-temas-de-inteligencia-artificial>

¹⁰⁹ <https://prime.tirant.com/co/actualidad-prime/congreso-avanza-en-la-creacion-de-un-marco-legal-para-la-inteligencia-artificial-en-colombia/>

¹¹⁰ Departamento Nacional de Planeación. Documento CONPES 4144 de 14 de febrero de 2025. Disponible en <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4144.pdf>. Consultado el 11 de marzo de 2025.

¹¹¹ *Ibid.*

de cuál es la mejor manera de amparar a estas industrias. La respuesta no es sencilla y dependerá del derecho de propiedad intelectual que soporte a cada industria creativa, así como del país en que se discuta.

Actualmente, muchos pronunciamientos se están realizando en el área del derecho de autor o *copyright* con soluciones diferentes en Estados Unidos y en la Unión Europea. Los interrogantes que se analizan están dirigidos a resolver las infracciones por la utilización de datos o de contenidos protegidos en los sistemas de IA sin la correspondiente autorización del autor o titular. En Estados Unidos, por ejemplo, se estudió el *fair use* para considerar las infracciones, manifestando que dichos actos no eran tolerados por dicha doctrina. Aunque la decisión judicial no versó sobre la IA generativa, sino de otras técnicas, la sentencia presenta aportes en la materia. Ahora, no puede desconocerse que la *US Copyright office* admite la posibilidad de proteger a las creaciones asistidas por IA, en este último caso, será necesario que la intervención humana sea manifiesta.

En la Unión Europea la discusión se orienta a la aplicación del régimen de limitaciones y excepciones que establece la directiva, particularmente, la de minería de textos y de datos. El problema jurídico que subyace es el de analizar si las utilidades realizadas por la IA se encuentran cubiertas por dicha excepción. El tribunal de Justicia de la Unión Europea aún no se ha pronunciado en la materia, quedando dicha discusión en cada Estado miembro, justamente, en Alemania, la Corte de Hamburgo la aceptó con varias críticas por la doctrina.

Colombia se encuentra en medio de la influencia de Estados Unidos y de la Unión Europea. Es de anotar que en nuestro país no existe una excepción y limitación orientada ni a la minería de textos y de datos ni de IA. Existen algunos pronunciamientos en la materia por parte de la DNDA dirigidos a negar la protección a las creaciones generadas por IA, empero, parece que las creaciones asistidas por IA podrían encontrar una fuente de protección. El interrogante que nace es el de considerar cómo se analizará la intervención humana y de la máquina. Es un tema que está sucediendo en las industrias creativas sin solución aparente, en consecuencia, será la práctica judicial y administrativa la que un futuro próximo nos arroje luces por cuanto la discusión sigue abierta.

BIBLIOGRAFÍA

- Carmen Ruiz y otros “Sistemas operados mediante Inteligencia Artificial (IA) y debido proceso penal. Perspectivas de aplicación en Colombia” en Derecho, innovación y Tecnología. Así habla el externado. Universidad Externado de Colombia. 2020.
- Comunidad Andina de Naciones. Decisión Andina 351 de 1993.
- Corte Constitucional, Sentencia T 323 de 2024. Exp. T-9.301.656. M.P. Juan Carlos Cortés.
- DNDA. Resolución N°263 del 9 de septiembre de 2024;
- DNDA, Resolución N°262 del 3 de septiembre de 2024.

- DNDA. Resolución N°263 del 9 de septiembre de 2024.
- Departamento Nacional de Planeación. Documento CONPES 4144 de 14 de febrero de 2025. Disponible en <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4144.pdf>. Consultado el 11 de marzo de 2025.
- Edgar Gonzales, Camilo Rodriguez y Laura Escobar “La inteligencia artificial (IA) y la responsabilidad por daños” en Derecho, innovación y Tecnología. Así habla el externado. Universidad Externado de Colombia. 2020.
- Feuerriegel, S., Hartmann, J., Janiesch, C. *et al.* Generative AI. *Bus Inf Syst Eng* **66**, 111–126 (2024). <https://doi.org/10.1007/s12599-023-00834-7>
- Germany-Hamburg District Court, 310 O.22723, LAION v Robert Kneschke, [27 September 24]
- La República. Industrias culturales y creativas representaron un negocio de \$40,6 billones en 2023. Disponible en <https://www.larepublica.co/economia/industrias-culturales-y-creativas-representaron-un-negocio-de-40-6-billones-en-2023-3915770>. Consultado el 14 de marzo de 2025.
- Ley 1834 de 2017
- Meghan Hall. Copyright Class Action Targets Shein’s Use of AI and ‘Algorithms’ <https://sourcingjournal.com/topics/business-news/shein-class-action-lawsuit-copyright-infringement-alan-giana-artificial-intelligence-machine-learning-algorithm-504806/>
- OECD. AI Principles overview. [Recurso Electrónico] Disponible en <https://oecd.ai/en/ai-principles> Consultado el 14 de marzo de 2025.
- Pacheco Chaparro, Juan Manuel y Barrero Ramírez, Laura, “Implicaciones legales del web scraping en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial generativa”, en *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 38, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2024, pp. 167-189. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n38.07>.
- Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial).
- Rengifo Ernesto. La propiedad intelectual. El moderno derecho de autor. Universidad Externado de Colombia.1996.
- Silvia Pascua Vicente. UE: El Consejo de la Unión Europea publica las contribuciones de los Estados miembros sobre la regulación de la inteligencia artificial y su relación con la propiedad intelectual <https://institutoautor.org/ue-el-consejo-de-la-union-europea-publica-las-contribuciones-de-los-estados-miembros-sobre-la-regulacion-de-la-inteligencia-artificial-y-su-relacion-con-la-propiedad-intelectual/>
- Stuart Russell, Peter Norvig. Artificial Intelligence. A modern Approach. Pearson. Fourth Edition. 2022.
- Sag, Matthew and Yu, Peter K., The Globalization of Copyright Exceptions for AI Training (October 04, 2024). Emory Law Journal, Vol. 74, 2025, Forthcoming, Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper No. 24-75, Emory Legal Studies Research Paper Forthcoming, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4976393> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4976393>

La inteligencia artificial generativa en la economía creativa. Una perspectiva desde el derecho...

- UNESCO. Creative Economy Report. Oct. 2013. Disponible en <https://www.unesco.org/creativity/en/activities/creative-economy-report> Consultado el 14 de marzo de 2025.
- UNCTAD, Creative Economy Outlook. 2024. https://unctad.org/system/files/official-document/ditctsce2024d2_annex1_en.pdf Consultado en Febrero de 2025.
- United States District Court for the District of Columbia [2023]: Thaler v. Perlmutter, No. 22-CV-384-1564-BAH
- United States District Court for the District of Delaware [2023]: Thomson Reuters Enter. Centre GmbH v. Ross Intelligence Inc., 694 F.Supp.3d 467, United States of America Judge Orrick denies in part motion to dismiss: Sarah Andersen copyright lawsuit survives on claim of copyright and Lanham Act <https://chatgptiseatingtheworld.com/2024/08/12/judge-orrick-denies-in-part-motion-to-dismiss-sarah-anderson-copyright-lawsuit-survives-on-claim-of-copyright/> Consultado el 14 de marzo de 2025.
- The New York Times demanda a OpenAI y Microsoft por utilizar sus artículos para entrenar a ChatGPT. <https://www.programatically.com/portada/the-new-york-times-demanda-openai-microsoft-entrenar-chatgpt>. Consultado el 14 de marzo de 2025.
- US Copyright Office. Copyright and artificial Intelligence. Part. 1 Dígita Replicas. <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-1-Digital-Replicas-Report.pdf> Consultado el 15 de marzo de 2025.
- US Copyright Office. Copyrightability. Part 2. <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf>. Consultado el 15 de marzo de 2025.
- Vega García, P. 2022. Las nuevas excepciones al derecho de autor en la Unión Europea: en favor del empleo de la tecnología digital en la investigación y la educación. *Revista de derecho Privado*. 43 (jun. 2022), 389–397. DOI:<https://doi.org/10.18601/01234366.43.15>. <https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/5870-el-congreso-de-la-republica-ya-cuenta-con-una-comision-para-temas-de-inteligencia-artificial> <https://prime.tirant.com/co/actualidad-prime/congreso-avanza-en-la-creacion-de-un-marco-legal-para-la-inteligencia-artificial-en-colombia/> <https://es.unesco.org/commemorations/international-years/creativeeconomy2021> <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/generative-ai-unlocking-the-future-of-fashion> <https://iprmentlaw.com/2024/07/13/record-labels-sue-ai-platforms-making-music-udio-v-universal-sony-warner/> <https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf> <https://www.dw.com/es/actores-de-hollywood-ratifican-acuerdo-que-puso-fin-a-la-huelga/a-67643489> <https://blogip.garrigues.com/propiedad-intelectual/transparencia-vs-propiedad-intelectual-un-equilibrio-dificil-para-el-reglamento-de-inteligencia-artificial> <https://www.itm.nrw/wp-content/uploads/2024/09/2495651-en.pdf> <https://www.technollama.co.uk/laion-wins-copyright-infringement-lawsuit-in-german-court>

**TRIBUNA, PRÁCTICA
Y OPINIÓN LEGAL**

A primer on the value exchange between news publishers and search engines

Lau Nilausen, Jorge Padilla, and Andrew Tuffin 1

12 June 2024

I. INTRODUCTION

News Publishers' revenue peaked in the early 2000s but plummeted soon after, while advertising revenue on new online services has soared.² One reason is technological innovation; the internet radically disrupted News Publishers' business models, as consumers could find, access, and consume content in new ways. In response, News Publishers have not only broadened their digital offering to service customers in new ways but also proposed that Google transfers a share of the money it earns from the advertising opportunities it creates and sells.

The rationale behind the News Publishers' proposal is a subtle one. Their view is that, while Google's success critically depends on the content that News Publishers make available for display in its organic (or algorithmic) search results, Google provides insufficient incentive or reward for that contribution. This is a "free-riding" argument: search engines should provide an adequate return so that News Publishers have the incentive to continue publishing content, or otherwise everyone, including users, will be worse off.

However, as explained in detail in this paper, search engines in general, and Google in particular, do not free-ride. They help News Publishers to reach the users most likely to value their content, which they are then able to monetise through advertising or subscriptions; and provide that valuable benefit for free. Very little of a search engine's revenue depends on the content News Publishers provide. Any assessment of fairness must therefore consider the two-way exchange of value that flows between platforms and web publishers.

The real problem for News Publishers is not that search engines free-ride on their content but that they help users find their competitors' content, and they

¹ Economists at Compass Lexecon. This paper has been prepared at the request of Google. The opinions in this report are the exclusive responsibility of its authors and need not represent the views of other Compass Lexecon experts and affiliates or its clients, including Google.

² We refer to 'News Publishers' as a defined term as a matter of notational convenience. We are not aware of any universally accepted definition of News Publishers.

help them for free. As a result, the market for content and the adjacent market for advertising are now much more competitive than they once were. And when competition goes up, incumbents' prices and revenues go down. That is not a sign of market failure, it is a sign of markets working.

II. ARE NEWS PUBLISHERS FAIRLY REWARDED BY GOOGLE?

News Publishers advocate that Google should split the proportion of the search engine's advertising revenue that is driven by News Publishers' content between them, under the implicit assumption that Google would not be able to make that money were it not for the content News Publishers provide. News Publishers further claim that that proportion is substantially based on the recent, and repeatedly quoted, report by FehrAdvice & Partners (the "FehrAdvice Report").³

A. How do search engines earn money?

Before we discuss the FehrAdvice Report's approach for allocating Google's revenue to News Publishers, it is worth exploring how Google earns that money in the first place. Google provides an intermediary service to, among others, News Publishers and their users. Its search engine matches News Publishers with people seeking News Publishers' content. The search engine itself is agnostic about the type of content users want; but if people search for news, then its results will provide links to relevant content.

In a trivial sense, the value of this intermediary service depends on the availability of the content. If relevant content is not available, there is nothing for users to search for. However, that is only one side of the value equation. Without an intermediary, it would be more onerous for users to find the content they want, and it would be more expensive for content providers — including News Publishers — to cut through and find consumers, irrespective of the quality of their offerings. An intermediary service, e.g., an effective search engine, that reduces search costs is especially valuable for both for people seeking content and content producers.

There are estimated to be well over 1 billion websites, all providing content of some kind. Navigating them without help would be impossible; in fact, many of them would not exist at all in the absence of an effective matching service to help consumers find the content they are looking for. Search engines, such as Google, provide tailored, immediate, and comprehensive lists of search results, updated in real time. And they do it for free to both content providers and those seeking

³ FehrAdvice & Partners (2023) "The value of journalistic content for the Google search engine in Switzerland", report carried out by SWISS MEDIA publishers' association.

A primer on the value exchange between news publishers and search engines

content because they monetise their services indirectly through advertising. Google makes its money by providing a high-quality and free search service, so that it can attract as many users as possible, which enhances its ability to sell advertising space to companies trying to reach those users — mostly in the form of search ads, targeted at users searching for relevant content.

The quality of service a search engine provides to advertisers has two fundamental sources; one is “relevance” — Google can sell advertising space that is much more likely to convert into sales than your typical highway billboard for example because it can target advertisements at users seeking relevant content in that moment; and the other is “reach” — the number of people seeking high quality search services to find content they need. The advertising revenue that Google generates, therefore, depends on it incentivising users and content producers to participate in its search services; which is why, unlike many traditional intermediary services, it gives those services away for free.

B. How much do News Publishers contribute to the value that a search engine generates?

The FehrAdvice Report cannot argue that News Publishers provide a service to Google that it should pay for, because they do not provide one. Rather, the proposition is subtler. Google, it claims, would not be able to earn as much as it does were it not for the content News Publishers produce. Therefore, it further claims, Google should provide News Publishers with a share of its revenues.

Yet, if the argument was correct, it would be in Google’s interest to do so, as otherwise everyone, including Google, would be worse off. Google should also be able to work that out, and it would be motivated to provide sufficient incentive to content providers to participate, including News Publishers. The fact it has not done so thus far, and that News Publishers continue to participate in its services anyway, suggests that the logic in the argument is flawed.

The FehrAdvice Report does not engage in this assessment. Rather, it starts from a presumption that News Publishers do generate incremental value for Google. It estimates News Publishers’ contribution to Google’s search advertising revenue in two steps: first, it estimates the proportion of searches that relate to news (55%);⁴ and secondly, it estimates the proportion of those searches that would not exist without News Publishers allowing the search engine to show their content in its results (70%). Taken together, The FehrAdvice Report infers that News Publishers contribute to 38.5% of Google’s search advertising revenue.

Each step has an insecure footing, however. Consider the first step. Even on its own terms, the estimate that 55% of searches relate to News Publishers’

⁴ FehrAdvice Report, page 38.

content is unjustifiable. In fact, while 55% of all searches (in Switzerland) are “information searches”,⁵ not all information searches relate to the content uniquely provided by News Publishers. Questions such as “how do you make an Eton Mess?”, and “what is the capital city of South Africa?”, are information searches outside the News Publishers’ domain. In contrast, queries for which Google’s search algorithm infers that a user is primarily seeking news content generally represent less than 5% of all queries.⁶ That alone would reduce the estimate of Google’s news-dependent revenue from 38.5% to under 3%.

Furthermore, asking what proportion of searches relate to news is the wrong question. Those search services are provided for free, to both people searching for content and content producers seeking consumers. The relevant question is: what proportion of Google’s revenue comes from advertisements that are attached in some way to news-related searches? The answer is not very much. Searches such as “washing machine reviews”, “accommodation in Florence, Italy” and “is Android better than iPhone?” lend themselves to lucrative advertising opportunities. Searches about the current state of the US primaries, the situation in Ukraine, or the election outcome in India, provide limited, often negligible, stimulus for advertisement sales.

The second step in the FehrAdvice Report’s estimation of News Publishers’ contribution is even shakier. For its methodology requires not only showing that a proportion of a search engine’s revenue *relates* to advertisements in searches that link to News Publishers’ content, but also establishing that the revenue to be allocated to the News Publishers *depends* on that content, such that were News Publishers to collectively abandon search engines all together (competition law notwithstanding), the search engine would lose it all.

The FehrAdvice Report avers that 70% of the revenue that is associated with consumers seeking news *depends* on News Publishers in this way. That figure comes from a survey in which 70% of survey respondents — after a series of questions about news-related searches — said that they place positive value on the possibility that search engines may present search results linking News Publishers on their result pages.

Yet, that fact does not support the inference that Google would lose 70% of ‘news’-related searches, let alone an equivalent proportion of its advertising revenue, were it not for the content that News Publishers provide. In fact, given that the respondents were choosing between a free search service that provides results that include content from News Publishers, and an otherwise identical free search engine that does not include content from those publishers, what is

⁵ FehrAdvice Report, page 38.

⁶ See e.g., <https://www.sistrix.com/blog/ancillary-copyright-law-how-much-journalistic-content-is-found-in-google-search/#309-of-search-terms-journalistic>.

A primer on the value exchange between news publishers and search engines

remarkable is that 30% of those respondents said that they did *not* place positive value on the possible inclusion of News Publishers' content.

Even if 100% of respondents — as we might have expected — attributed positive value to such content, it does not say how many of them would choose *not to* use the search engine in the absence of News Publishers' content. For comparison, 70% of consumers may value the possibility of finding apples, pineapples, and papaya in a supermarket's fruit and veg section. But that does not mean that they would cease to buy fruit and veg, or much less any other goods and services, from that supermarket in the absence of any of those three products being available. Neither does it mean that apple wholesalers, pineapple wholesalers, and papaya wholesalers would *each* be entitled to demand a proportion of 70% of the supermarket's revenues from sales from fruit and veg, and even less so from other categories.

So, what we are left with is the fact that not many searches relate to the news, *of those searches*, very few provide opportunities to earn advertising revenue, and *of those* the extent to which that revenue genuinely depends on the contribution of News Publishers is unknown.

C. How would News Publishers and search engines split the value?

The FehrAdvice Report uses a benchmark to determine the 'typical' proportion of a search engine's advertising revenue we should expect it to give to the third parties on whom it depends. The FehrAdvice Report suggests that News Publishers should receive 40% of the money that Google makes from search advertising.⁷ This figure comes from an analysis of the typical split in advertising revenue between the content providers that *create and host* advertising space and the providers of the advertising technology that auctions those advertising opportunities to advertisers in real time.

The problem with such a benchmark is that it provides a fundamentally different and irrelevant comparison. While it is the search engine who is the service provider that creates and hosts the opportunities for advertising, News Publishers are *not* equivalent to providers of advertising technology — a service that, unlike News Publishers' content, the search engine does require, whether it is provided by a third party or in-house as a vertically integrated service.

Without a share of the advertising revenue, providers of advertising technology would not develop it or contribute to it to help the search engine make money: they would have no incentive to do so. In contrast, without a share of the search engine's advertising revenue, content providers can and *do* benefit from developing good content and they also benefit from making it available

⁷ Between 32% and 49% (on average 40%). FehrAdvice Report, pages 40 and 41.

for listings in search results. News Publishers invest in developing content that users will value to attract and retain their own consumers — not to assist the search engine create advertising opportunities. Further, the search engine *helps* the content provider monetise its content, by directing the consumers most likely to value that content to the provider. A News Publisher is not ‘left out’ of the opportunity to monetise its content. Once the search engine directs users to its content, it can monetise that consumption directly, or indirectly through its own advertising or subscription offers.

D. A red herring: ‘snippets’ help users find content, not consume it

News Publishers could motivate their ‘free-riding’ argument if the information provided in search results fully satisfied users’ needs, as then they might not click through to the website that the content originates from. The search engine would benefit from News Publishers making their content available for search results, but would deny them the opportunity to serve those users and monetise their content directly or indirectly.

While the logic of this argument may apply to news aggregators, it is misleading in the case of search engines. Some news aggregators — such as Apple News or Microsoft’s MSN.com — take content from news publishers and *provide* it to users of the aggregator, who may consume the content on the aggregator’s site in which case the aggregator may split its advertising revenue with content providers, or otherwise compensate them, to encourage them to contribute to the aggregators’ service.

However, that is not how search engines generally work. Search engine results direct users to content; search engines do not distribute content. Few, if any, users of a search engine are likely to be satisfied by the information in the results alone, especially since search engine results only provide ‘snippets’ of content. If the information in those brief summaries satisfied users’ needs, they would not click through to the News Publishers’ content. However, we find that this is not the case; on the contrary, snippets on search engines make users *more* likely to click through to a content provider’s content, not less. Surveys show that there is a positive correlation between content providers making snippets available and their ability to attract users to their websites.⁸ This explains why News Publishers freely and rationally *choose* to enable snippets, and how long to make them.

Ultimately, content providers freely choose to contribute to a search engine’s matching service, and they choose how they will contribute. They do so because

⁸ An experiment conducted by Google on live internet traffic in Germany in 2017 found that removing snippets from search results resulted in a reduction of 7% in the click rate to the corresponding sources.

they benefit from the arrangement: the search engine, free of charge, reduces their costs for finding the consumers most likely to value their content — whether they publish news or any other content. That enables them to attract more users for their own content and incentivises them to produce it.

III. ARE SEARCH ENGINES FAIRLY REWARDED FOR *THEIR* CONTRIBUTION TO NEWS PROVIDERS' REVENUE?

One aspect of the News Publishers' proposal is conspicuous by its absence: if we are asking whether search engines fairly reward News Publishers for their contribution to the search engine's revenue, then the Principle of Fairness requires us to ask the same question of News Publishers: do *they* adequately reward search engines for enabling the revenue they generate?

Unlike a search engine, News Publishers do receive a service from search engines that they do not pay for. We can ask first how much of News Publishers' revenue *depends* on users being able to find their content through a search engine. And then how much of that incremental revenue is shared with the search engines.

A. Search engines increase News Publishers' ability to monetise content

Content providers, including News Publishers, make money in one of two ways: they sell content directly to people that want to consume it; or they give away content to attract users, so that they can sell advertising opportunities to advertisers seeking to reach those users. Whichever business model News Publishers choose, search engines enhance their ability to monetise their content.

Both business models require attracting consumers of content. That is precisely what search engines help content providers to do, and they help them to do so relatively cheaply. This benefits new content providers in particular since they would otherwise find it hard to reach sufficient scale to enter the market and remain there.

Once a search engine directs users to a content provider, it places little-to-no constraint on how that content provider makes money. Some publishers, like the *Wall Street Journal*, and *The Times*,⁹ use pay-walls. Others, such as the *Guardian* and the *Daily Maverick*, offer a membership model.¹⁰ Others offer conventional advertising opportunities on their own sites.¹¹ The most advantageous model for

⁹ <https://store.wsj.com/> and <https://www.thetimes.co.uk/>

¹⁰ <https://www.theguardian.com/uk> and <https://www.dailymaverick.co.za/>.

¹¹ <https://www.dailymail.co.uk/home/index.html> and <https://eu.usatoday.com/>

monetising users will depend on numerous factors — including its reach, the relative strength of the publisher’s content, whether it targets business users or private consumers, its ability to generate a loyal following of repeat visitors, and so forth. Regardless, the search engine facilitates that monetisation, by helping the content provider find consumers that are likely to value its content.

That News Publishers benefit from the service that search engines provide is obvious from their willingness to contribute to it. The fact that many News Publishers allow their content to be crawled and appear in search results, and that they choose which content to make available as snippets and how much of it, demonstrates the benefits they receive and their autonomy on the terms of that arrangement, since no search engine is an essential distribution channel for their content. For each News Publisher, its decision to allow content to be linked by search engines reflects: (i) the additional traffic it may attract; and (ii) the value it may generate from such traffic.

Search engines do not just provide the opportunity to attract additional users in general. They provide the opportunity to attract additional users that are *particularly* likely to value the specific content that a News Publisher provides. That is because a search engine matches users with the content most likely to satisfy their needs. For News Publishers that produce content consumers actually want to search for and consume, that is positive; the search engine helps them reach users most likely to become loyal subscribers if that is how the content provider monetises its content, and consumers with specific interests may create more lucrative advertising opportunities.

E. Should News Providers pay search engines?

One could argue that News Publishers should pay search engines out of the proportion of their revenue that *depends* on search engines directing users to their content. To calculate how much, we could first estimate the proportion of subscriptions and views attached to advertising opportunities that originate from users that found the content through a search engine. While avid consumers of news tend not to use search engines to find news stories, as they have pre-existing loyalties and preferences, many consumers of News Publishers’ content *do* find it through search engines; either, for ‘casual’ consumers seeking news on high-profile events, new consumers that are yet to forge loyalties, and consumers of *non-news* content — such as those looking for items on entertainment, or sport, or culture, or games, or lifestyle that news publishers also produce — and present more lucrative advertising opportunities than traditional news does.¹²

¹² This, for example, is why the news publication *The New York Times* spent so much to acquire the non-news related game, *Wordle*. See <https://www.nytimes.com/2022/01/31/business/media/new-york-times-wordle.html>

So too we could ask what proportion of consumers would find that content *without* a search engine. Given the difficulty of navigating the internet without an effective intermediary, it is probable that News Publishers would earn significantly less than they currently do in a world without a search engine — or a world with less effective search engines.

IV. THE CATCH FOR NEWS PUBLISHERS: SEARCH ENGINES CREATE MORE COMPETITIVE MARKETS FOR CONTENT AND ADVERTISING

There is an apparent, but illusory, contradiction in the economics of the relationship between search engines and News Publishers. If News Publishers benefit so much from search engines helping them to reach consumers free of charge, why have they lost so much revenue with the emergence of the internet and search engines?

Once upon a time, a traditional newspaper may have been able to report the news, alongside items on entertainment, and sport, and culture, and lifestyle choices, and classified ads — all of which provided lucrative advertising opportunities — while facing relatively little competition. A modern online News Publisher now faces intense competition on all fronts; not just from other News Providers, but from specialists. This is clearest with classified advertisements, once a major source of revenue for newspapers; the market has blossomed, but is served almost exclusively by online specialists. Before the internet and effective search engines, those specialists may have struggled to find an audience at sufficient scale; but now entry is a trivial proposition — they just need to produce content people would search for.

News Publishers also face competition for advertising revenue. A traditional newspaper with wide circulation may have once commanded substantial appeal for advertisers. Now, in a world with many online platforms and targeted data driven advertising, competitors can offer advertising opportunities at greater scale and precision, in the sense that they are more likely to convert to sales. The opportunities on a search engine are particularly high quality as they relate directly to what a consumer is specifically and, *in that moment*, searching for. That does not mean that search engines have ‘taken’ News Publishers’ advertising revenue in any sense other than the conventional and beneficial competitive sense: they have developed a better service that advertisers are willing to pay for.

This type of disruption is common with innovation in general, and the internet in particular. New distribution models have broken incumbents’ business models and power structures. That is bad for incumbents, but good for consumers, who enjoy greater choice and the ability to mix and match suppliers to best address their preferences. And it is good for content producers in general, as reducing barriers to accessing consumers means that many more producers can enter

and compete. Users are now able to readily find and access content specifically addressing their imminent interests from multiple outlets online, rather than consuming printed publications aggregating a wider range of topics. As users split their attention across online News Publishers, on-demand audiovisual content from broadcasters, and other online enabled formats, such as podcasts, advertisers gained additional avenues and space to reach these users and have access to constantly improving technology to do so more accurately and efficiently.

V. CONCLUSION

Search engines are not eroding the production of content they index. They provide a service that connects users looking for high-quality content with content producers — including News Publishers. And they provide that service free of charge. Content providers, including News Publishers, choose to contribute to that service because they benefit from it. Search engines make it possible and cheap for content providers to find an audience and monetise them.

Unfortunately for incumbent News Publishers, that service is freely available to all content providers, including their competitors, which are now numerous. Many incumbent News Publishers face lower revenues, but that is a sign that competition to produce content that consumers value works, not the result of free-riding by search engines. Search engines and News Publishers mutually benefit from helping each other, and judging from their continuous relationship, not based on dependency, they must be incentivising each other just fine.

Las demandas colectivas en protección de datos y pleitos financiados por terceros como nuevo ciberriesgo

Francisco Pérez Bes

*Socio de Derecho digital en Ecix Tech. Exsecretario General del INCIBE.
Profesor de Derecho de la Ciberseguridad en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV)*

RESUMEN: La más reciente normativa de ciberseguridad regula la posibilidad de los afectados a exigir indemnizaciones a las entidades responsables, así como la responsabilidad de los administradores de las empresas afectadas por incidentes de seguridad que provoquen daños a los afectados. Adicionalmente, Europa ha regulado las demandas colectivas para la defensa de los intereses de los consumidores, mientras que algunos pronunciamientos reconocen que el incumplimiento de este tipo de normativa puede ser considerado como una infracción de la normativa de competencia desleal, abriendo la vía civil. Eso ha provocado que comiencen a proliferar en Europa entidades especializadas en financiar pleitos contra empresas que infrinjan la normativa ciber, lo que supone un enorme desafío para las áreas de cumplimiento de las empresas, y un incremento del riesgo de litigiosidad para cualquier empresa.

Palabras clave: Ciberseguridad, protección de datos, indemnización, financiación de pleitos, competencia desleal, violación de normas, responsabilidad de administradores, ciberseguros.

ABSTRACT: The most recent cybersecurity directives regulate the possibility to demand compensation from the responsible entities, as well as the liability of the administrators of the companies affected by security incidents that cause damage to those affected. In addition, Europe has regulated collective lawsuits for the defence of consumer interests, while some pronouncements recognise that non-compliance with this type of regulation can be considered an infringement of unfair competition regulations, allowing the consumers and competitors to file civil proceedings. This has led to the proliferation in Europe of entities specialized in financing lawsuits against companies that violate cyber regulations, which is a huge challenge for the compliance areas of companies, and an increase in the risk of litigation for any company.

Keywords: Cybersecurity, data protection, compensation, litigation financing, unfair competition, breach of laws, directors' liability, cyber insurance policies.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. EL RÉGIMEN DE LA INDEMNIZACIÓN EN LA PROTECCIÓN DE DATOS. III. LA INFRACCIÓN DEL RGPD COMO PRÁCTICA CO-

MERCIAL DESLEAL. IV. DEMANDAS COLECTIVAS DE CONSUMIDORES. V. LA FINANCIACIÓN DE LOS LITIGIOS COLECTIVOS. VI. EL NEGOCIO DETRÁS DE LA FINANCIACIÓN DE PLEITOS. VII. EJEMPLOS DE LITIGIOS COLECTIVOS FINANCIADOS. 1. Infracción de la normativa publicitaria. 2. Infracción de la normativa de privacidad. 3. Infracción de la normativa de competencia. VIII. IMPLICACIONES EN LAS EMPRESAS AFECTADAS POR UNA DEMANDA COLECTIVA IX. CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva de la ciberseguridad en general, y de la protección de datos en particular, la reciente regulación europea en materia de demandas colectivas parece establecer un marco de actuación que permite a los consumidores afectados por brechas de seguridad en empresas, emprender acciones legales conjuntas contra la entidad afectada y reclamar una indemnización por los daños y perjuicios provocados por el incidente de seguridad en cuestión.

Con carácter previo, cabe recordar que el artículo 32.1 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)¹, contiene una de las principales obligaciones en esta materia, como es la de exigir al responsable y al encargado del tratamiento que garanticen un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya —entre otros— medidas técnicas y organizativas dirigidas a la protección de la información tratada².

A los efectos que ahora nos ocupan, más allá de lo recogido en la propia normativa podemos identificar circunstancias adicionales que hacen prever que las consecuencias derivadas de una brecha de seguridad pueden ser de mayor relevancia para las empresas afectadas, las cuales —a partir de ahora— deberán incorporar y tener en cuenta en sus marcos de gobernanza de riesgos legales y sancionadores.

En particular, entre las primeras consecuencias que esta nueva regulación plantea para cualquier entidad, podemos encontrar las de una mayor exposición a litigios en caso de incidentes de seguridad que comprometan datos de carácter personal.

En línea con lo anterior, resulta notorio que, sin perjuicio de lo estipulado en la nueva Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (que para algunos casos introduce un régimen de mediación obligatoria previa), esta nueva regulación sobre demandas colectivas hará incrementar el riesgo, para las empresas, de tener que enfrentarse a acciones y procedimientos legales más complejos y costosos, en tanto en cuanto los individuos afectados (que en el caso de brechas de seguridad pueden ser muy numerosos), pueden actuar conjuntamente frente a la entidad responsable afectada por el incidente en cuestión.

¹ Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril

² PIÑAR MAÑAS, J.L., *Sociedad Digital y Derecho*. BOE, 2018.

Las demandas colectivas en protección de datos y pleitos financiados por terceros...

Mientras que, esas mismas empresas, deberán tomar en consideración que, debido a tales acciones colectivas, las indemnizaciones por compensación que soliciten los afectados serán, también, mucho más elevadas, lo que supone una gran preocupación para cualquier negocio³.

En lo que a protección de datos se refiere debemos partir de lo recogido en el artículo 18.4 de la Constitución Española, el cual establece que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

En la actualidad esta materia se regula en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos o, por sus siglas, RGPD). Mientras que el artículo 18.4 de nuestra Carta Magna, antes transcrito, se desarrolla por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que según su artículo 1.b) tiene por objeto el de *garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución*.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 23/2022, de 21 de febrero, que se remite a las Sentencias 292/2000, de 30 de noviembre, y 76/2019, de 22 de mayo, recoge la doctrina constitucional que ha definido el derecho a la protección de datos como “un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que la Constitución llama ‘la informática’, lo que se ha dado en llamar *libertad informática*”⁴.

Así las cosas, cabe concluir que el derecho a la protección de datos se configura como una especie de garantía de los derechos a la intimidad y al honor; pero también del pleno disfrute de los restantes derechos de los ciudadanos, por lo que una violación de tal derecho habilitaría a la persona perjudicada a reclamar una indemnización por los daños causados.

II. EL RÉGIMEN DE LA INDEMNIZACIÓN EN LA PROTECCIÓN DE DATOS

Efectivamente, en este sentido el artículo 82 del citado Reglamento General de Protección de Datos, introdujo una novedad consistente en regular la posibilidad de que las personas afectadas por una infracción de dicha norma y, por con-

³ <https://www.lavanguardia.com> (consultada el 20 de enero de 2025)

⁴ STC 254/1992, FJ 6; reiterado luego en las SSTC 143/1994, FJ 7; 11/1998, FJ 4; 94/1998, FJ 6; 202/1999, FJ 2.

siguiente, de su derecho fundamental a la protección de datos, puedan reclamar una indemnización compensatoria por los daños y perjuicios sufridos, siempre y cuando de tal infracción se desprendan daños materiales o inmateriales, en línea con la doctrina tradicional de reparación de daños seguida por el artículo 1.902 de nuestro Código Civil⁵.

El artículo 82.2 del RGPD prevé que cualquier responsable que participe en la operación de tratamiento responderá de los daños y perjuicios causados en caso de que aquella no cumpla lo dispuesto en tal norma. Dicha responsabilidad será de naturaleza solidaria, de manera que cada responsable lo será de todos los daños que se produzcan, sin perjuicio de su posterior derecho a repercutir el pago correspondiente entre el resto de los intervinientes, en función de su grado de culpabilidad. Esto último ha planeado un interesante debate doctrinal sobre la validez de las cláusulas contractuales de indemnidad o exención de responsabilidad, que en materia de protección de datos ya ha sido objeto de algún pronunciamiento, como en la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 19 de abril de 2023 (caso Galp), referida a las obligaciones de control del responsable del tratamiento a sus encargados, y cuyos fundamentos jurídicos 7 y 8 son muy esclarecedores a la hora de valorar las conocidas como “cláusulas de indemnidad”:

7.— *No pueden interpretarse tales cláusulas en el sentido de que Galp podía exigir a Partec que le indemnizara por cualquier sanción que le fuera impuesta con relación al tratamiento de datos de carácter personal realizado con motivo de la captación de clientela, con independencia de quién hubiera cometido la infracción de las normas sobre protección de datos, pues no se trataba de un seguro de responsabilidad civil con base en el cual Partec, mediante el cobro de una prima, asegurara la indemnidad de Galp frente a las reclamaciones o sanciones relacionadas con el tratamiento de datos. Tales cláusulas solo cobran sentido en el contexto del contrato del que forman parte. La interpretación sistemática de tales cláusulas permite concluir que, con base en las mismas, Galp podía exigir a Partec que le indemnizara por las reclamaciones y sanciones que le fueran impuestas por infracciones cometidas por Partec, como encargada del tratamiento, en la ejecución del contrato, cuya responsabilidad se extendiera a Galp como responsable de los ficheros, pero no le legitimaba para exigir tal indemnidad cuando las sanciones hubieran sido impuestas por incumplimientos o infracciones imputables a Galp o que fueran consecuencia de las instrucciones dadas por Galp a Partec para la ejecución del contrato.*

8.— *Como conclusión, no se observa que las sanciones impuestas a Galp se deban a los incumplimientos contractuales que imputa a Partec y que constituirían el supuesto de hecho de la aplicación de las cláusulas de indemnidad, según se argumenta por la recurrente. La Audiencia Provincial ha considerado de forma*

⁵ PIÑAR MAÑAS, J.L., *El Reglamento General de Protección de Datos: hacia un modelo europeo de privacidad*. Reus, 2016. p. 558 y ss.

Las demandas colectivas en protección de datos y pleitos financiados por terceros...

razonable que tales sanciones tienen por base la propia conducta de Galp y los incumplimientos de la LOPD imputables a Galp y no a Partec, que ha sido sancionada por sus propios incumplimientos.

Mientras que, en el caso de los encargados, estos únicamente responderán por los daños y perjuicios causados por el tratamiento cuando no hayan cumplido con las obligaciones del RGPD dirigidas específicamente a aquellos o hayan actuado al margen o en contra de las instrucciones legales del responsable.

Con respecto a los aspectos procesales previstos en este artículo 82, su apartado 6 establece que las acciones judiciales en ejercicio del derecho a indemnización se presentarán ante los tribunales competentes con arreglo a las normas de jurisdicción territorial previstas en el artículo 79, apartado 2 del propio RGPD:

Las acciones contra un responsable o encargado del tratamiento deberán ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en el que el responsable o encargado tenga un establecimiento. Alternativamente, tales acciones podrán ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en que el interesado tenga su residencia habitual, a menos que el responsable o el encargado sea una autoridad pública de un Estado miembro que actúe en ejercicio de sus poderes públicos.

Con respecto a esta cuestión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia de 4 de mayo de 2023⁶, resolvió tres cuestiones prejudiciales relacionadas con el derecho a la indemnización por los daños y perjuicios causados por un tratamiento de datos en infracción del RGPD.

En esta Resolución, el citado Tribunal declaró, en primer lugar, que el artículo 82.1 del RGPD debe interpretarse en el sentido de que “no basta con la mera infracción de las disposiciones de dicho Reglamento para reconocer un derecho a la indemnización”. Asimismo, también declara que se opone a una norma nacional que supedita la indemnización por daños y perjuicios inmateriales al requisito de que los daños y perjuicios sufridos por el interesado hayan alcanzado cierto grado de gravedad. Y, por último, que, a los efectos de la determinación del importe de la indemnización debida, los jueces nacionales deben aplicar las normas internas de cada Estado miembro relativas al alcance de la reparación pecuniaria, siempre respetando los principios de equivalencia y de efectividad del Derecho de la Unión.

En paralelo, el propio TJUE ha declarado, en varias Sentencias⁷, que una infracción del RGPD no genera un derecho automático a la indemnización, sino

⁶ Asunto C-300/21, Sala Tercera: UI y Österreichische Post AG

⁷ STJUE de 4 de mayo de 2023, asunto C-300/21, *Österreichische Post AG* (pp. 32–36 y 42), y posteriores: STJUE de 14 de diciembre de 2023, asunto C340/21 *Natsionalna agentsia za prihodite*; o las más recientes de 20 de junio de 2024, asunto C-590/22, *PS*, pp. 22 y 24-25; C-182/22 y C-189/22, *Scalable Capital*; de 4 de octubre de 2024, asunto C-507/23, *Patērētāju tiesību aizsardzības centrs*; o también de 4 de octubre de 2024, asunto C-200/23, *Agentsia po*

que aquella deberá demandarse por vía judicial, acreditando el daño y la relación de causalidad entre la acción controvertida y los efectos negativos producidos por el responsable del tratamiento. Dentro de este proceso, el TJUE ha considerado que los daños inmateriales (o morales), también pueden ser objeto de indemnización, además de los materiales o patrimoniales.

En este sentido, podemos remitirnos a las Conclusiones del Abogado General en el caso C-340/21, donde se destaca, en su párrafo 72, que *el objetivo principal de la responsabilidad civil que establece el RGPD consiste en ofrecer una reparación al interesado, precisamente a través de una indemnización “total y efectiva” del daño sufrido y, por tanto, restablecer el equilibrio de la situación jurídica alterada negativamente por la infracción del Derecho*. Ahora bien, estas mismas conclusiones argumentaban acerca del carácter del daño y su posibilidad de ser indemnizable. A este respecto, el Abogado General reconoce que cualquier infracción de una norma sobre protección de datos personales generará alguna reacción negativa del interesado. Sin embargo, añade que “una indemnización basada en el mero sentimiento de desagrado ante la falta de respeto de la ley por parte de otros podría confundirse fácilmente con una indemnización sin daño que, como se ha señalado, no parece contemplarse en el supuesto del artículo 82 del Reglamento”.

Más recientemente, en concreto en fecha 8 de enero de 2025, el Tribunal General de la Unión Europea, una vez acreditado su incumplimiento, condenó a la Comisión Europea a indemnizar con 400€ los daños causados a un ciudadano alemán, ya que la página web de dicha institución infringía el RGPD. En particular, el demandante utilizó el servicio EU Login de la Comisión Europea⁸, al que se conectaba a través de la función “sign in with Facebook”, para registrarse a una conferencia, lo que provocaba que la IP utilizada se remitiera a la compañía Meta en Estados Unidos, infringiendo de este modo las previsiones contempladas en la norma europea⁹.

Según afirma la sentencia, los daños y perjuicios inmateriales alegados por el demandante (consistentes, según se indicaba en la demanda, en “la pérdida de control de sus datos y en la privación de sus derechos y libertades”) deben considerarse reales y ciertos, ya que la transferencia indicada “colocó al demandante en una situación de inseguridad en cuanto al tratamiento de sus datos personales, en particular de su dirección IP”. De este modo, prosigue, existiendo una relación de causalidad suficientemente directa entre la infracción cometida por la Comisión y los daños y perjuicios inmateriales sufridos por el demandante, se condena al pago de la citada cantidad en tal concepto.

vpisvanyata.

⁸ https://trusted-digital-identity.europa.eu/index_en (consultada el 5 de enero de 2025)

⁹ Asunto T-354/22.

Las demandas colectivas en protección de datos y pleitos financiados por terceros...

En otro orden de cosas, cabe hacer referencia a un supuesto específico, que podemos relacionar con los anteriores, en el que las resoluciones judiciales pueden estimar la demanda de aquellos particulares que, en un momento determinado, han procedido a ejercer algunos de los derechos reconocidos en la normativa de protección de datos (acceso, rectificación, oposición, etc.), sin que desde la entidad responsable del tratamiento se haya dado respuesta adecuada al mismo. Esto supone una clara omisión del deber de respuesta exigible al responsable del tratamiento, tal y como prevé la normativa, con los efectos que detallaremos en los párrafos siguientes.

Efectivamente, el artículo 18 LOPDGDD de la Ley establece que “el derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679”; y el artículo 21 del Reglamento determina en sus tres primeros apartados el alcance de tal derecho¹⁰.

Adicionalmente, el legislador prevé un derecho del usuario frente al responsable del tratamiento a disponer de información relativa a la existencia del tratamiento y a su alcance, quedando obligado tal responsable a un deber de transparencia que incluye el derecho de responder formalmente al titular que ha ejercido alguno de los derechos recogidos en la norma, tal y como queda contemplado en el artículo 12.3 del RGPD.

En virtud de este precepto, el responsable del tratamiento queda obligado a facilitar al interesado información relativa a las actuaciones que aquel hubiera desarrollado, sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22 del propio Reglamento. Y, para poder dar cumplimiento efectivo a tal obligación, la norma le concede un plazo concreto, que se prevé de un mes a partir de la recepción de la solicitud, aunque en determinadas circunstancias puede prorrogarse teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.

Por citar un ejemplo concreto de resolución estimatoria a favor de un usuario, cuyo ejercicio de derechos no ha sido debidamente atendido, la sentencia

¹⁰ “1. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

2. Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia.

3. Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines”.

del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Barcelona, de fecha 26 de abril de 2022, define a la llamada “libertad informática” como “el derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa informático (habeas data) y comprende, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención”.

Con respecto a este extremo, el fundamento jurídico 7 de la STC 290/2000, de 30 de noviembre, afirmaba que tal derecho está configurado por “un conjunto de derechos que el ciudadano puede ejercer frente a quienes sean titulares, públicos o privados, de ficheros de datos personales”.

El contenido de este derecho —prosigue la referida Sentencia— consiste en “un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso”.

En este sentido, estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos, “se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular”, dictamina la citada sentencia de primera instancia.

A su vez, ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos, “exigiendo del titular del fichero que le informe de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso, requerirle para que los rectifique o los cancele”.

Con respecto a este particular, resulta especialmente destacable lo previsto en el artículo 12.4, ya que se refiere a la responsabilidad legal en el cumplimiento y acreditación de cumplimiento, de la obligación descrita. En efecto, el citado artículo se expresa de la siguiente manera: “la prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable”, eximiendo al afectado de tener que acreditar la existencia de un cumplimiento defectuoso por parte del responsable del tratamiento a la hora de proteger los derechos del afectado, lo que supone la inversión de la carga de la prueba.

Así las cosas, en un supuesto en el que el responsable del tratamiento no pudiera evidenciar —ni acreditar— una respuesta en tiempo y forma, del ejercicio de un derecho planteado por el titular de los datos personales que son objeto

de tratamiento por parte de dicho responsable, estaríamos ante la violación del derecho constitucionalmente reconocido a la protección de datos de la persona afectada.

De manera que, salvo que el responsable del tratamiento sea capaz de aportar, en vía judicial, prueba de una efectiva respuesta, el tribunal estimará íntegra y automáticamente tal demanda, con imposición a la demandada de las costas causadas, todo ello en aplicación de la regla de vencimiento objetivo del artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Es este, precisamente, un aspecto especialmente remarcable a los efectos que ahora nos interesan, en particular a los efectos de la asunción de riesgos de una entidad que actúe como responsable del tratamiento. En efecto, hay que tener en cuenta que el pronunciamiento judicial se basará en un elemento objetivo, como es el de la efectiva respuesta al ejercicio de un derecho reconocido al afectado por la normativa de protección de datos.

Ello nos lleva a prever que el inicio de este tipo de actuaciones no plantea dificultades en su ejercicio para cualquier persona, en el sentido de que, aunque tal estrategia no suponga el reconocimiento propiamente dicho de una indemnización para el afectado, la condena íntegra en costas ya supone, de por sí, un modo de retribuir la intervención, en el proceso, del abogado y procurador de la parte demandante. Y eso, en ocasiones, puede resultar, incluso, más lucrativo que la propia condena.

III. LA INFRACCIÓN DEL RGPD COMO PRÁCTICA COMERCIAL DESLEAL

Mediante sentencia de fecha 4 de octubre de 2024¹¹, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó abierta la posibilidad de que los competidores de una empresa infractora de la normativa de protección de datos pudieran iniciar acciones civiles contra aquella, al declarar que tal incumplimiento podría considerarse como una práctica comercial desleal.

En el caso citado, el Tribunal declaró que las disposiciones del capítulo VIII del RGPD no se oponen a una normativa nacional que, paralelamente a las facultades de intervención de las autoridades de control encargadas de vigilar y hacer cumplir dicha normativa y a las posibilidades de recurso de los interesados, *confiera a los competidores del presunto responsable de una violación de la protección de datos de carácter personal legitimación para ejercitar una acción ante las jurisdicciones civiles contra dicho responsable por infracciones de dicho reglamento y sobre la base de la prohibición de prácticas comerciales desleales.*

¹¹ Caso C-21/23

Este planteamiento nos debe llevar a analizar la regulación que la normativa española sobre competencia desleal establece con respecto a este tipo de situaciones, ya que la Directiva europea no hace referencia a tal supuesto. En particular, el artículo 15 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, que en sus dos primeros apartados regula la violación de normas como práctica comercial desleal, con el siguiente tenor literal:

1. *Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa.*
2. *Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial.*

Tradicionalmente, se han considerado como “normas concurrenciales” aquellas normas contenidas en los artículos 101 y 102 TFUE (artículos 1 y 2 LDC) y todas aquellas que, al margen de su naturaleza civil o administrativa, configuran de forma directa la estructura del mercado y las estrategias y conductas propiamente concurrenciales de los agentes que operan en el mismo, dirigidas a promover o asegurar las prestaciones propias o de un tercero.

Así las cosas, y tomando en consideración el actual grado de digitalización de la sociedad europea en general, y española en particular, cabe preguntarse si la actual regulación digital puede ser considerada como normativa concurrencial pues, en tal caso, la infracción de las obligaciones previstas en aquella podría considerarse como práctica desleal, de modo que las personas, directa o indirectamente afectadas por un incumplimiento, estarían legitimadas para iniciar acciones por la vía civil contra la entidad responsable de la infracción.

Entre esta regulación, calificada como de “digital”, encontramos normas tan relevantes desde el punto de vista socioeconómico, como pueden ser el ya citado Reglamento General de Protección de Datos, la Directiva NIS2 para ciberseguridad¹², la Directiva 2022/2557 relativa a la resiliencia de las entidades críticas, el Reglamento de Inteligencia Artificial, el Reglamento 2022/2065 de Servicios Digitales (conocido como la *Digital Services Act* o DSA), etc.

Por citar un ejemplo de esta última norma, la *Digital Services Act* incluye, entre sus Considerandos, en particular el 4 y el 7, una serie de referencias que parecen evidenciar el carácter concurrencial de tal normativa:

- (4) *Por tanto, a fin de salvaguardar y mejorar el funcionamiento del mercado interior, debe adoptarse un conjunto específico de normas uniformes, eficaces y proporcionadas de obligado cumplimiento en el ámbito de la Unión.*
- (7) *A fin de garantizar la eficacia de las normas establecidas en el presente Reglamento y la igualdad de condiciones de competencia en el mercado interior, dichas normas deben aplicarse a los prestadores de servicios intermediarios*

¹² Directiva 2022/2555, de 14 de diciembre

Las demandas colectivas en protección de datos y pleitos financiados por terceros...

con independencia de su lugar de establecimiento o ubicación, en la medida en que ofrezcan servicios en la Unión, lo que se pone de manifiesto por medio de una conexión sustancial con la Unión.

En este sentido, a los efectos que ahora nos interesan podemos destacar que el artículo 54 de la DSA regula la posibilidad de obtener indemnización en los siguientes términos: “los destinatarios del servicio tendrán derecho a solicitar, de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional, una indemnización con cargo de los prestadores de servicios intermediarios por cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia del incumplimiento por parte de dichos prestadores de sus obligaciones en virtud del presente Reglamento”.

Con respecto a este asunto, son varios los tribunales españoles que se han pronunciado con respecto a la posibilidad de iniciar acciones por competencia desleal contra actuaciones contrarias a la normativa concurrencial, entre las cuales podemos destacar la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2020 (Codere vs Bwin)¹³, en la que —aunque finalmente no se condenara a las empresas demandadas— se reconoce cómo el ejercicio de una actividad regulada en territorio español, como es el juego online, sin disponer de licencia para ello, supone —además de una infracción de la normativa administrativa— una actividad calificada como desleal.

IV. DEMANDAS COLECTIVAS DE CONSUMIDORES

Ante un escenario como el descrito, interesa ahora analizar una cuestión de gran relevancia a los efectos de su impacto en los cálculos de niveles de riesgo sancionador y de cumplimiento de las empresas, como puede ser el que sea una pluralidad de afectados los que inicien actuaciones conjuntas contra la empresa supuestamente infractora del RGPD.

En el Diario Oficial de la Unión Europea, de 4 de diciembre de 2020 se publicó la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE.

El artículo 24 de dicha Directiva, bajo el título “transposición”, establece un periodo de adaptación y publicación, por parte de los Estados miembros de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en tal Directiva. Este plazo expiró el 25 de diciembre de 2022, siendo aplicables las disposiciones de la norma a partir del 25 de junio de 2023.

¹³ STS de 5 de junio de 2020 (RJ 2020, 257).

En España se acometió un primer intento de transposición de dicha Directiva a través del proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 22 de marzo de 2024¹⁴. Sin embargo, no se ha incluido la regulación de las acciones colectivas en la norma finalmente aprobada quedando, de momento, sin iniciativa legislativa, lo que plantea la duda acerca de los efectos directos de la Directiva una vez superados plazos de transposición previstos en la propia Directiva¹⁵.

En este sentido, hay que recordar que, en base a lo previsto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las directivas solo entran en vigor una vez transpuesta. No obstante, el Tribunal de Justicia considera que una directiva que no haya sido transpuesta puede tener ciertos efectos directos en determinados casos, como son:

- Cuando la transposición a la legislación nacional no se haya producido o se haya producido incorrectamente;
- Cuando los términos de la directiva sean incondicionales y suficientemente claros y precisos;
- Cuando los términos de la directiva atribuyan derechos a los particulares.

Cuando se cumplen estas condiciones, los particulares pueden invocar la directiva frente a un Estado miembro en los tribunales nacionales. Sin embargo, un particular no puede alegarla al presentar una reclamación contra otro particular en relación con el efecto directo de una directiva si no ha sido transpuesta (la Sentencia del asunto C-41/74 Yvonne van Duyn contra Home Office es un ejemplo de efecto directo vertical, y la Sentencia del asunto C-152/84 M. H. Marshall contra Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching) es un ejemplo de falta de efecto directo horizontal).

Asimismo, el Tribunal de Justicia concede a los particulares la posibilidad de obtener del Estado, en determinadas condiciones, una compensación por la transposición insuficiente o con retraso de una directiva (por ejemplo, la Sentencia del asunto C-6/90 Francovich), lo que resultaría curioso en este caso, ya que podría darse el caso de que se iniciara una demanda colectiva contra un estado por su retraso en regular las demandas colectivas.

Volviendo al citado proyecto de la ley española, este se remitía a la citada Directiva afirmando que “tampoco la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, diseña un modelo de procedimiento colectivo en cuanto tal, por el que deban sustanciarse las acciones de representación; es más, ni siquiera articula una estructura procedimental

¹⁴ Proyecto 121/000016. BOCG núm. 16-1. Pág 1.

¹⁵ <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-76> (consultada el 28 de diciembre de 2024)

Las demandas colectivas en protección de datos y pleitos financiados por terceros...

común. Corresponde así a los Estados miembros la configuración por entero del procedimiento para el ejercicio de estas acciones colectivas, en sus dos modalidades —cesación y resarcitorias—, de conformidad con el principio de autonomía procesal”.

Como uno de los elementos principales a destacar en este fallido intento de regulación de las acciones colectiva en el mencionado Proyecto de Ley de transposición al ordenamiento español, encontramos la propuesta de regulación de la figura de la “acción colectiva resarcitoria”, que tiene por objeto el obtener una sentencia que condene al empresario o profesional demandado a reparar los daños padecidos por los consumidores o usuarios perjudicados por la conducta infractora de aquel (art. 831), si bien —añade— los consumidores y usuarios afectados no podrán intervenir en el proceso en que se ejercite la acción colectiva.

Esto último tiene un especial interés, en tanto en cuanto la norma exige que sus intereses se vean representados por un tercero distinto a ellos, lo que resulta de especial relevancia para el análisis que se hará más adelante.

En este caso estamos ante una acción directa, donde el inicio de tal acción no requiere una previa declaración (en sentencia o en resolución administrativa firme) que determine que la conducta del empresario o profesional demandado era contraria a los intereses colectivos de los consumidores o usuarios.

Antes, al contrario, la naturaleza resarcitoria de la acción colectiva conlleva que su objeto sea, bien la reparación o sustitución de los bienes adquiridos por los consumidores afectados, bien el reembolso pagado por estos. Adicionalmente, el artículo 831.1 *in fine* del citado anteproyecto contempla la opción de que se pretenda *la resolución de los contratos en que se haya materializado la conducta infractora o la reducción del precio de los bienes o servicios afectados por aquella*.

V. LA FINANCIACIÓN DE LOS LITIGIOS COLECTIVOS

El mencionado Proyecto de Ley español incluye referencias expresas a una situación específica, que consiste en la posibilidad de que el pleito promovido por una pluralidad de consumidores o usuarios afectados por una práctica comercial reciba apoyo económico externo.

Ante tal posibilidad, el documento señalaba que en el escrito de demanda por el que se formalice el ejercicio de una acción colectiva resarcitoria, la entidad demandante debería hacer constar una serie de extremos, entre los cuales se incluiría información sobre el origen de los fondos que sirven para financiar el pleito en cuestión como es, en particular (art. 844.1):

- f) *Una exposición completa de las fuentes de financiación utilizadas para apoyar la acción de representación. Dicha exposición contemplará, en su caso, la existencia de financiación por un tercero, que habrá de ser debidamente identificado.*

El cumplimiento de esta obligación de transparencia tiene relevancia procesal, ya que la propuesta de norma prevé que el tribunal, en la fase de certificación de la acción, debería pronunciarse sobre el hecho de que el proceso esté financiado por un tercero. De tal modo que, si concurren circunstancias que, a juicio del tribunal, pueden suponer algún tipo de conflicto de interés o repercutir negativamente en los intereses de los demandantes, el juez podría rechazar la financiación del proceso por un tercero.

A estos efectos, se entendería que concurre conflicto de intereses si, por ejemplo, la empresa demandada es un competidor o una entidad dependiente del financiador del pleito; o bien, si la financiación por parte de terceros tiene un interés económico en el ejercicio o en el resultado de dicha acción, que aleje a la acción colectiva de la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

Adicionalmente, el tribunal podría considerar que existe conflicto de intereses si advierte que las decisiones de la entidad demandante, incluidas las relativas a los acuerdos de resarcimiento, están influidas por un tercero que esté financiando el proceso, de un modo que pueda resultar perjudicial para los intereses colectivos de los consumidores y usuarios interesados.

Este aspecto, como puede observarse, está directamente relacionado con la transparencia y la independencia en las actuaciones procesales de la parte demandante, convirtiéndose en un elemento esencial que será detenidamente valorada por el tribunal conocedor del asunto, al objeto de evitar fraudes o perjuicios a los intereses de los consumidores afectados.

Lógicamente, esto demuestra la preocupación que supone la posibilidad de que existan terceros que desarrollen actividades de financiación de pleitos contra empresas que, de un modo u otro, han actuado de manera contraria a los intereses de los consumidores. Estas entidades son conocidas como “Litigation Funding”, y son una figura muy habitual en derecho anglosajón.

Dentro de este periodo de valoración, se prevé que el tribunal pueda solicitar al demandante la aportación del contrato de financiación, al efecto de comprobar las consecuencias que sus términos tendrían sobre los consumidores y usuarios afectados por la acción de representación.

La aportación y el examen de dicho contrato se harán en una comparecencia, a la que serán citadas todas las partes y el propio financiador (art. 850.5 del proyecto de ley español).

Si considera que los términos del acuerdo de financiación son desproporcionados en perjuicio de los consumidores y usuarios afectados por la acción colectiva, el tribunal requerirá a la entidad demandante y al financiador para que lo modifiquen en el plazo que el propio tribunal señale, que no podrá ser superior a un mes. En dicho plazo podrá igualmente la entidad demandante renunciar a la financiación en cuestión o aportar un acuerdo de financiación con un financiador diferente, en cuyo caso resolverá el tribunal lo que proceda.

VI. EL NEGOCIO DETRÁS DE LA FINANCIACIÓN DE PLEITOS

En septiembre de 2024, la Cámara de Comercio Americana en Europa (AmCham) publicaba un informe en el que alertaba de la proliferación de organizaciones dedicadas a la financiación de pleitos contra empresas para, supuestamente, proteger los intereses de los consumidores y usuarios, denominados *Third Party Litigation Funding* (o TPLF).

Por identificar determinados países en los que mayor aceptación y crecimiento ha tenido este tipo de prácticas y figuras, a causa de la transposición realizada, el citado informe destaca a Portugal, Reino Unido y Países Bajos como países en los que la conflictividad más se ha incrementado a causa de tal extremo, si bien en España han comenzado a constituirse algunas entidades, como PLA, cuyo objeto también es el de la financiación y compra de pleitos¹⁶.

En dicho informe se describe este fenómeno como un acuerdo financiero en el que un tercero, que no está directamente involucrado en una demanda judicial, financia algunos o todos los costos legales del demandante a cambio de recibir una parte o porcentaje de cualquier cantidad consistente en una recuperación financiera del litigio.

Los partidarios de la financiación de pleitos argumentan que se trata de una actividad que facilita el acceso a la justicia al permitir que los ciudadanos privados y las empresas puedan emprender acciones legales que de otro modo no podrían permitirse, transfiriendo el riesgo del resultado incierto del litigio al financiador.

Sin embargo, sus detractores argumentan que, sin una regulación adecuada, este mecanismo plantea riesgos jurídicos y concurrenciales, entre los cuales se encuentra el de posibles conflictos de intereses, cuestiones deontológicas, el fomento de litigios sin motivación suficiente y el uso por parte de las empresas como estrategia para acosar a los competidores.

Es más, afirman que este fenómeno puede provocar un aumento de los costes de los litigios en toda la Unión Europea, afectando negativamente al sistema judicial a la vista de que con este tipo de prácticas se prioriza la obtención de un beneficio económico sobre el interés por hacer justicia. Se trata, en el fondo, de una mercantilización de la justicia, donde se financian pleitos a cambio de un beneficio directo para el financiador, y no para los consumidores realmente afectados.

Con respecto a esto, uno de los principales debates en torno a esta cuestión es el que tiene que ver con la posibilidad de que los consumidores potencialmente afectados queden automáticamente incluidos dentro del proceso, de manera que aquellos que no quieran formar parte del mismo deban ejercer una acción expresa de separación, lo que se ha denominado como sistema “opt-out”.

¹⁶ www.pla-spain.com (consultada el 20 de enero de 2025)

El informe de la AmCham, precisamente, denuncia el caldo de cultivo que, para estas prácticas, se ha generado en Europa derivado de la nueva sobrerregulación en determinadas materias, tales como el medioambiente, la competencia o la protección del mercado.

Por lo tanto, concluye el informe, para poder enfrentarse a los riesgos que traen consigo este tipo de prácticas, la Unión Europea necesita un enfoque regulador equilibrado que garantice que los ciudadanos y las empresas tengan acceso a la justicia, minimizando al mismo tiempo los riesgos de abuso y explotación del sistema.

En particular, el informe se refiere a algunas organizaciones especialmente activas en países europeos, como Portugal, en lo que respecta a la representación colectiva de consumidores (pe. IusOmnibus o Cogeco), y a la interposición de acciones colectivas contra empresas a cambio de una participación en la indemnización judicial que finalmente puedan obtener los consumidores afectados al finalizar el pleito.

Y es que este tipo de litigios se caracterizan por el elevado importe de las sanciones impuestas, lo que supone un incentivo adicional de cara a reclamar, también, una elevada cuantía de la indemnización exigida por la vía civil.

Por citar un ejemplo que ilustre este extremo, podemos remitirnos a la sanción a Google por abuso de posición dominante de su servicio de buscador, impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante sentencia de fecha 10 de septiembre de 2024, consistente en una multa por importe de 2.424.495.000 euros, de los cuales, 523.518.000 euros se imponían solidariamente con Alphabet.

En este procedimiento, la Comisión había requerido a Google a que pusiera fin a las prácticas controvertidas, subrayando que, si bien Google podía ajustarse a ese requerimiento de maneras diferentes, debían respetarse unos principios, tanto si Google decidía mantener las Shopping Units u otros grupos de resultados de búsqueda de comparación de productos en sus páginas de resultados generales como si decidía no hacerlo. Entre esos principios figuraba, en esencia, el de un trato no discriminatorio entre el comparador de productos de Google y los comparadores de la competencia.

Por poner algunos ejemplos de pleitos activos siguiendo este sistema, podemos observar cómo aquellos no se centran en una materia en concreto, sino que pueden ser diversos los asuntos que dan pie a la interposición de demandas colectivas financiadas.

Como decíamos, cobra especial interés aquellas controversias que ya han sido sancionadas por vía administrativa, en particular en materias relacionadas con el derecho de la competencia, ya que ello ya presupone la existencia de una infracción contra los consumidores que facilita la viabilidad de una posterior demanda por competencia desleal al quedar acreditada la concurrencia de una práctica ilícita por parte de la empresa sancionada.

Las demandas colectivas en protección de datos y pleitos financiados por terceros...

En cuanto al proceso que siguen estas controversias, en el caso de que el tribunal estime la reclamación colectiva que se le presenta en una eventual controversia, aquel determinará —en primer lugar— el monto global de la compensación que la demandada deberá pagar a los consumidores, que se depositará en un fondo de compensación.

A estos efectos, el tribunal designará una entidad responsable de administrar el fondo de compensación, incluyendo la recepción, administración y pago de la compensación a los consumidores.

Posteriormente, el tribunal fijará un plazo para que los consumidores soliciten su parte de la compensación, encargándose de que tal información sea publicada de diversas formas con tal de que aquellos tengan conocimiento de la existencia de tal proceso y puedan actuar en defensa de sus intereses.

En este sentido, los consumidores interesados en participar en el proceso deberán contactar a la entidad que administra el fondo de compensación, así como enviar las pruebas decididas por el tribunal y las instrucciones de pago, para poder recibir su parte de la compensación.

Una vez finalizado el plazo legalmente establecido, la parte de la compensación global que no fue solicitada por los consumidores se destinará al pago de los gastos incurridos por la entidad que aparezca como demandante, como consecuencia de la actuación, mientras que el sobrante se entregará al Ministerio de Justicia, para que lo utilice en apoyo al acceso a la ley y a la justicia, incluida la promoción de acciones populares.

Especial consideración merece el proceso de determinación del monto de la indemnización que se reclama. En la práctica, alguno de estos procedimientos ha mostrado de qué manera este tipo de organizaciones lograr acreditar ante el tribunal competente una vía válida y aceptada por los jueces de modo de cálculo de la cuantía cuya indemnización se reclama.

Así, por ejemplo, en la reclamación contra un cártel de entidades financieras (entre las cuales se encuentran conocidas entidades españolas, tales como Abanca, BBVA o el Banco Santander), por importe de más de cinco mil trescientos millones de Euros, el cálculo de la cantidad reclamada se realizó por unos economistas de la universidad de Copenhague, basándose en información pública que evidenciaba que cada cliente pagó un 8,74% más por su contrato de crédito hipotecario derivado de la mala práctica descrita.

VII. EJEMPLOS DE LITIGIOS COLECTIVOS FINANCIADOS

Como avanzábamos, entre los litigios colectivos actualmente en marcha en distintos países europeos podemos destacar algunos que tienen por objeto distintas materias, con tal de ilustrar la variedad de disciplinas a las que se refieren este tipo de pleitos:

1. Infracción de la normativa publicitaria

a) *Demanda colectiva contra Estée Lauder:*

En este caso, la demanda se basa en el uso de una alegación publicitaria que resultaría idónea para que el consumidor medio entendiera que el producto promocionado incluye “probióticos” y que, derivado de ello, ofrece una serie de beneficios. Sin embargo, supuestamente se habría demostrado (a través de informes realizados por laboratorios independientes) que tal producto carece de dicho ingrediente, por lo que tal alegación sería falsa y, por tanto, calificada como práctica comercial desleal por engañosa.

De este modo, todos aquellos consumidores residentes —en este caso— en Portugal, que adquirieron el producto de esa línea cosmética durante el periodo de duración de la campaña publicitaria, bien a través de tienda física como a través de plataformas de venta a distancia (online), quedarían representados en la acción colectiva iniciada por la organización IusOmnibus contra la filial portuguesa de la citada marca.

2. Infracción de la normativa de privacidad

a) *Demanda colectiva contra PubMatic*

En este caso, el objeto de la demanda se centra en la acusación a dicha empresa de instalar cookies y otras tecnologías de seguimiento (online tracking) en los navegadores de los dispositivos de los consumidores sin obtener adecuadamente su consentimiento expreso. Adicionalmente, se acusa a dicha entidad de que sus políticas de privacidad y de cookies resultan apenas perceptibles para los usuarios, además de no ofrecer información suficiente, clara y completa sobre el uso que dicha empresa hace de la información obtenida de los usuarios, infringiendo de este modo lo previsto en la Directiva de Comercio Electrónico y el Reglamento General de Protección de Datos.

b) *Demanda colectiva contra Flo Health*

El objeto de la demanda se centra en el intercambio no autorizado, con fines comerciales, de información extremadamente sensible sobre los usuarios de esa aplicación. Esto incluye datos sobre su menstruación, salud y vida sexual, que Flo Health se había comprometido a mantener confidencial y que, sin embargo, compartió con empresas que se dedican al análisis de datos y actividades de publicidad en línea, como Facebook y Google.

c) *Demanda colectiva contra Tik Tok*

El objeto de la demanda se centra en la ausencia de implementación de mecanismos efectivos que impidan el registro y uso de la plataforma por parte de

Las demandas colectivas en protección de datos y pleitos financiados por terceros...

menores de 13 años, sin la debida autorización de quienes tiene la responsabilidad parental, lo que resulta en la recogida y tratamiento de datos personales de menores y la exposición de los niños a peligros para su integridad moral, psicológica, seguridad y salud, así como para la intimidad de su vida privada y familiar. La demanda concluye que Tik Tok se estaría lucrando con el uso de datos de menores de 13 años, aprovechándose de su especial vulnerabilidad.

3. Infracción de la normativa de competencia

a) Demanda colectiva contra EDP

La acción se basa en una práctica declarada anticompetitiva por una decisión de la autoridad portuguesa de defensa de la competencia de 17 de septiembre de 2019, pendiente de apelación por la compañía EDP.

En dicha Resolución se condenó a EDP por abusar, durante cinco años, de su posición dominante en la producción de energía, manipulando el suministro en el mercado de banda de regulación secundaria del sistema eléctrico nacional en Portugal.

b) Demanda colectiva contra Meliá

En febrero del año 2020, la cadena hotelera española recibió una sanción de 6,7 millones de Euros por incluir en sus contratos con los operadores turísticos cláusulas restrictivas de la competencia, que discriminaban entre los consumidores del Espacio Económico Europeo en función de su lugar de residencia, infringiendo la normativa europea de defensa de la competencia.

Derivada de esta sanción, en abril de 2022 se interpuso en Portugal una demanda colectiva por vía civil contra Meliá por los eventuales daños que tal actuación hubiera podido provocar en los consumidores.

VIII. IMPLICACIONES EN LAS EMPRESAS AFECTADAS POR UNA DEMANDA COLECTIVA

a) Provisión del importe de la demanda

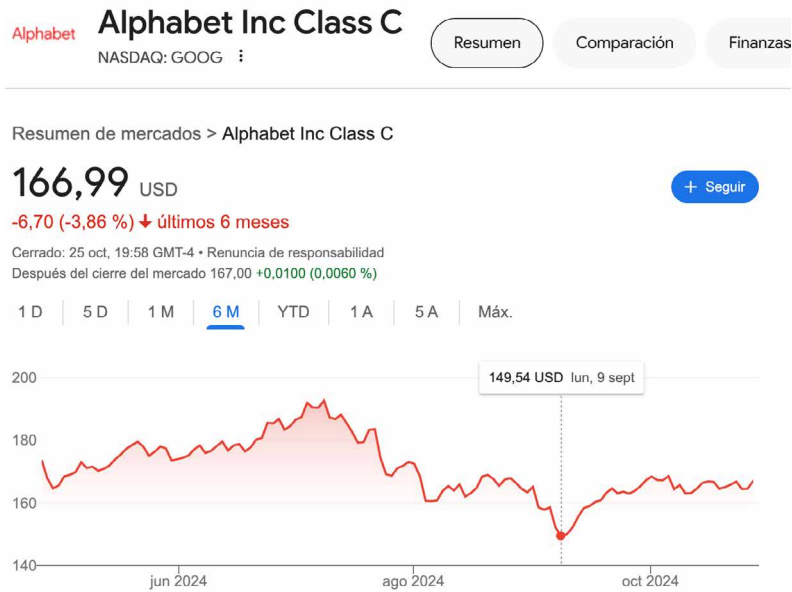
Provisionar el importe de una demanda obliga a la empresa a reflejar un riesgo significativo en sus estados financieros durante cierto periodo de tiempo, lo que puede afectar a su rentabilidad, liquidez, capacidad de financiación e imagen corporativa.

b) Impacto en la cotización

En el caso de empresas cotizadas, la difusión de la interposición de una demanda colectiva (caracterizadas por lo elevado de su importe), también puede

tener un más que probable efecto directo al disminuir el valor de cotización de sus acciones, reflejando una eventual pérdida de confianza del mercado en la empresa demandada.

Por ejemplo, en el caso de la demanda contra Google/Alphabet antes citada, el valor de cotización de Google en el mercado se resintió de una manera ostensible:



c) Necesidad de reporte a accionistas y al mercado

Por la relevancia de este tipo de demandas, las empresas quedan obligadas a comunicar a sus accionistas en particular y al mercado en general, el inicio de este tipo de acciones contra la compañía, revelando el objeto de la demanda y el riesgo económico al que se enfrenta la organización. La transparencia en este tipo de actuaciones puede, incluso, afectar negativamente a las previsiones de inversión que la entidad tuviera, ya que el eventual impacto que pueda tener la condena a la empresa puede retraer el apetito inversor.

d) Larga duración del pleito: costes del procedimiento en el extranjero

Este tipo de pleitos, iniciados en el país de establecimiento de la empresa afectada, puede suponer para las empresas multinacionales unos importantes costes adicionales a los de la propia condena que, finalmente, se les pueda aplicar. Entre tales costes se incluyen los costes de defensa en juicio, de obtención de prueba e, incluso, las costas judiciales que finalmente puedan aplicarse.

Las demandas colectivas en protección de datos y pleitos financiados por terceros...

A todo ello hay que añadir la larga duración de un pleito de tales características, que dependiendo del país en el que tenga lugar, puede mantenerse abierto durante varios años.

e) *Responsabilidad de los administradores (directa por NIS2, IA...)*

En determinadas materias, tales como la ciberseguridad, un litigio supone un riesgo directo para los administradores, quienes por ley son considerados responsables por el incumplimiento de las obligaciones que la norma exige a determinados tipos de empresa, como son las entidades esenciales e importantes.

f) *Costes de reputación para la marca*

El inicio de un pleito colectivo contra una empresa va a afectar de manera relevante a la reputación de la compañía en el mercado, en particular teniendo en cuenta la implicación que este tipo de procesos tiene para los consumidores en general y para los afectados en particular.

g) *Eventual pago de la sanción, indemnización y costas*

En el caso de que el pleito termine en condena para la empresa demandada, éste deberá hacer frente a una indemnización normalmente muy elevada, siendo este un riesgo que puede no quedar cubierto por la póliza aseguradora que la entidad pueda tener contratada.

IX. CONCLUSIONES

- El Reglamento General de Protección de Datos, entre otros, establece la posibilidad de solicitar indemnización por los daños causados por una brecha de seguridad.
- La Jurisprudencia ha declarado que la negligencia en la protección de la información personal puede ser considerada como una práctica comercial desleal, al suponer una infracción de la normativa concurrencial aplicable.
- Tal demanda deberá resolverse por la vía civil, debiendo determinarse la jurisdicción adecuada. Si bien, en la actualidad, existe una cierta situación de *forum shopping* que penaliza la seguridad jurídica de las empresas.
- Han proliferado una serie de entidades que promueven, facilitan e, incluso financian, las demandas colectivas contra empresas que han incumplido alguna normativa de naturaleza concurrencial.
- Este nuevo escenario supone un importante nuevo riesgo para las empresas, pues el impacto de este tipo de demandas puede ser muy relevante para aquellas, no sólo desde la óptica jurídica, sino también desde la financiera y reputacional.

El privilegio del agricultor en Colombia y la Comunidad Andina. Un análisis de la interpretación prejudicial 384-IP-2019 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

*The farmer's privilege in Colombia
and the Andean Community: Court of Justice of the Andean
Community. An analysis of prejudicial interpretation 384-IP-2019
of the Court of Justice of the Andean Community*

Javier Felipe Gómez Orlando
Investigador
Universidad Externado de Colombia

RESUMEN: El artículo analiza el privilegio del agricultor en el contexto colombiano y de la Decisión Andina 345 de 1993, contrastándolo con el Convenio de la UPOV en sus actas de 1978 y 1991. Se argumenta que el privilegio del agricultor, entendido como una excepción al derecho del obtentor, no se encuentra reconocido en el Acta de 1978. No obstante, algunos autores consideran que se encuentra implícito. Dicho privilegio concede a los agricultores la facultad de ejercer un uso propio de una variedad protegida cuando cumpla con determinados requisitos. El escrito profundiza en los desafíos conceptuales y normativos de esta excepción, abordando su impacto en la garantía y alcance del derecho de obtentor, para finalizar con un análisis de la interpretación prejudicial 384-IP-2019, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por último, se propone fomentar el diálogo entre actores clave para lograr un equilibrio entre los intereses de agricultores y obtentores, especialmente de cara a una posible adhesión al Acta de 1991.

Palabras clave: privilegio del agricultor; UPOV; derecho de obtentor de variedades vegetales; Decisión Andina 345 de 1993; agotamiento del derecho del obtentor; interpretación prejudicial 384-IP-2019 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

ABSTRACT: The article analyzes the farmer's privilege in the colombian context and the Andean Decision 345 of 1993, contrasting it with the 1978 and 1991 Acts of the UPOV Convention. It is argued that the farmer's privilege, understood as an exception to the breeder's right, is not recognized in the 1978 Act. However, some authors consider that it is implicitly recognized. This exception grants farmers the right to exercise their own use of a protected variety when it meets certain requirements. The paper delves into the conceptual and normative challenges of this exception, addressing its impact on the guarantee and scope of the breeder's right, and ends with an analysis of the prejudicial interpretation 384-IP-2019 of the Court of Justice of the Andean Community. Lastly, it is proposed to encourage dialogue between key actors to achieve a balance between the interests of farmers and breeders, especially in view of a possible accession to the 1991 Act.

Keywords: farmer's privilege; UPOV; plant breeder's right; Andean Decision 345 of 1993; exhaustion of the breeder's right; prejudicial interpretation 384-IP-2019 of the Court of Justice of the Andean Community.

SUMARIO: I. EL PRIVILEGIO DEL AGRICULTOR EN COLOMBIA Y EL ACTA DE UPOV DE 1978. II. EL PRIVILEGIO DEL AGRICULTOR EN LA DECISIÓN ANDINA 345 DE 1993. III. EL PRIVILEGIO DEL AGRICULTOR EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA: INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 384-IP-2019 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2023. IV. CONCLUSIÓN. V. BIBLIOGRAFÍA.

I. EL PRIVILEGIO DEL AGRICULTOR EN COLOMBIA Y EL ACTA DE UPOV DE 1978

El 13 de septiembre de 1996 el Estado colombiano se adhirió al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales¹ (Convenio de la UPOV) de 2 de diciembre de 1961 revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978². Entre el año 2011 y 2012 se intentó adherir al Acta de la UPOV de 1991³, pero la Corte Constitucional, en sentencia (STS) C-1051 de 2012⁴, declaró inexecutable la ley que ratificaba el consentimiento de adhesión al Instrumento, por lo cual, Colombia solo es parte del Acta de la UPOV de 1978.

¹ <https://upovlex.upov.int/en/notifications/details/53> (consultada el 6 de diciembre de 2024), UPOV notification No. 53, International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, Accession by the Republic of Colombia.

² Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales/1978, de 2 de diciembre de 1961 revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978.

³ Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales/1991, de 2 de diciembre de 1961 revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991.

⁴ Corte Constitucional de Colombia, STS de 5 de diciembre de 2012 (RTC 2012, 1051).

El Acta de la UPOV de 1991 incluyó múltiples novedades, siendo una de ellas la excepción facultativa al derecho del obtentor⁵ conocida como privilegio del agricultor. Sin embargo, gran parte de la doctrina ha entendido que ya se encontraba implícito en el Acta de la UPOV de 1978⁶. Afirman que en dicha Acta los derechos reconocidos al obtentor se limitan únicamente al uso comercial del material de reproducción por lo que tácitamente se estaría permitiendo que el agricultor pueda guardar el material y volver a plantar semillas protegidas⁷ para intercambiarlas con otros agricultores⁸, venderlas en el mercado local⁹ o vender el producto de su cosecha¹⁰.

Ejemplo de lo anterior es lo dicho por uno de los autores colombianos que sostiene que “afirmar que UPOV de 1978 no decía nada sobre el privilegio del agricultor es una verdad a medias. (...) La versión de 1978 tiene una concepción muy clara del objeto de protección y circunscribe los derechos del obtentor a ese preciso objeto: “material de reproducción o multiplicación vegetativa”. No vulnera el ancestral derecho de paisanaje y por tanto, no precisa de la excepción en favor del agricultor que en la versión de 1991 es un simple saludo a la bandera, una falacia que menciona para restringirlo, minimizarlo al extremo de hacerlo inaplicable”¹¹.

Además, el autor confunde el privilegio del agricultor con el agotamiento del derecho al considerar que “el derecho del obtentor recae sobre el material de reproducción, como tal su “producción con fines comerciales”, nótese bien, “la puesta a la venta y comercialización”, sin calificarla como si lo hace la versión UPOV de 1991, siguiendo el principio del agotamiento del derecho consagrado en el ADPIC (...). En la versión UPOV de 1991 se establece un absurdo mono-

⁵ Artículo 15, numeral 2 del Acta de la UPOV de 1991.

⁶ Artículo 5 del Acta de la UPOV de 1978.

⁷ Cfr. ARCUDIA HERNÁNDEZ, C. y MAGAÑA RUFINO, J.: “El régimen jurídico y la concesión de los títulos de obtentor en México”, *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual*, n.º. 16, 2022, p. 39; CASELLA, A.: “La propuesta alternativa del proyecto de “Ley de Semillas y Obtenciones Vegetales” de Federación Agraria Argentina”, *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, n.º. 45, 2016, p. 62.

⁸ Cfr. PRIFTI, V.: “An Answer to the Plant Variety Controversy in Chile”, *The Journal of World Intellectual Property*, vol. 19, n.º. 5-6, 2016, p. 180-181.

⁹ Cfr. URIBE ARBELÁEZ, M., *Propiedad intelectual sobre semillas: UPOV – Derechos de los agricultores*, Universidad Nacional de Colombia, 2017, p. 119.

¹⁰ Cfr. URIBE ARBELÁEZ, M., *Propiedad intelectual sobre semillas: UPOV – Derechos de los agricultores*, cit., p. 123; NETNOU-NKOANA, N., JAFTHA, J., DIBILOANE, M. y ELOFF, J.: “Understanding of the farmers’ privilege concept by smallholder farmers in South Africa”, *South African Journal of Science*, vol. 111, n.º. 1/2, 2015, p. 1; MONCAYO VON HASE, A., “Capítulo III. La flexibilidad del ADPIC y su eventual erosión en las negociaciones bilaterales, multilaterales y regionales”, en MARTÍNEZ PIVA (coord.): *Generación y protección del conocimiento: propiedad intelectual, innovación y desarrollo económico*. Naciones Unidas-Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2008, p.111.

¹¹ URIBE ARBELÁEZ, M., *Propiedad intelectual sobre semillas: UPOV – Derechos de los agricultores*, cit., p. 120.

polio de importación que elimina de un tajo el principio de agotamiento del derecho (...), para equipararlo con el pago de regalías, o sea que el derecho del obtentor solo se agota con el pago del royalty”¹².

Su confusión se deriva de pensar que lo que protege el derecho del obtentor es aquel material de reproducción que el obtentor vende por primera vez. Al parecer, olvida que lo que protege la propiedad intelectual es aquel intangible producto del intelecto humano, no el objeto material *per se*. Por tal razón, piensa que el agotamiento del derecho se produce con aquella primera venta y, por lo mismo, considera que guardar, sembrar y disponer del material de reproducción es un privilegio del agricultor. Lo cierto es que el derecho del obtentor protege la información genética intangible que se expresa en la variedad vegetal”¹³, por lo que no desaparece ante la venta de la primera semilla o material de reproducción, sino que se podrá ejercer en cada producto obtenido por la explotación de su variedad.

Incluso, se ha llegado a afirmar que el privilegio del agricultor se encontraba reconocido desde el Acta de la UPOV de 1961:

“En las versiones del CUPOV de 1961, 1972 y 1978, se permitía a los agricultores sembrar el producto de la cosecha sin pagar regalías al titular del derecho de la obtención. Este privilegio se basaba en una de las principales prácticas de los agricultores y que se estimó debía ser reconocida por los derechos de obtención vegetal. A saber: permitir que los agricultores pudieran sembrar la semilla sin tener que pagar nada por ello. De modo que los agricultores no tenían que preocuparse por la introducción de los derechos de obtención vegetal. (Llewelyn, 1997, p.124). En el Acta del CUPOV de 1978 conservar la semilla con este propósito no era considerado un acto de infracción. (Verma, 1995, p. 285)”¹⁴.

En contraposición, surgieron posturas tendientes a defender que el privilegio del agricultor no está contemplado en el Acta de la UPOV de 1978; sostienen que su implementación normativa dentro del ordenamiento jurídico nacional sería inaplicable, incluso si una norma interna o comunitaria la establece. Un claro ejemplo de ello es “la excepción contenida en el artículo 26 de la Decisión 345 de 1993 [la cual] tuvo aplicación (...) hasta que Colombia adhirió al Convenio UPOV de 1978, pues en esta versión el privilegio del agricultor no fue consagra-

¹² URIBE ARBELÁEZ, M., Propiedad intelectual sobre semillas: UPOV – Derechos de los agricultores, cit., p. 120.

¹³ RAPELA, M., “Capítulo 6. Excepción del agricultor: exégesis de los sistemas de observancia de los derechos de propiedad intelectual en variedades vegetales y biotecnología”, en RAPELA (dir.): *Propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología*, vol. I. Universidad Astral Ediciones, 2022, p. 266.

¹⁴ ARCUDIA HERNÁNDEZ, C.: “El Privilegio del Agricultor: Análisis de la Legislación Europea y su Aplicación al Caso Mexicano”, *Revista Propiedad Intelectual*, vol. XIII, n.º. 17, 2014, p. 89.

do¹⁵ y, por lo tanto, bajo la vigencia de UPOV de 1978 esta excepción no tiene aplicación en nuestro país¹⁶.

La única forma para que un Estado como Colombia, adherido al Acta de la UPOV de 1978, pueda reconocer e incorporar el privilegio del agricultor en su ordenamiento es adherirse al Convenio de la UPOV de 1991¹⁷, o que el agricultor consiga una previa autorización por parte del obtentor que le faculte, cuando menos, a realizar reserva y uso propio de la semilla protegida¹⁸.

II. EL PRIVILEGIO DEL AGRICULTOR EN LA DECISIÓN ANDINA 345 DE 1993

El 21 de octubre de 1993 la Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó el que sería el sistema de protección de variedades vegetales mediante la Decisión Andina 345¹⁹, que tuvo como objeto: i). El reconocimiento y garantía de los derechos del obtentor; ii). Fomentar la investigación en el área andina y; iii). Fomentar las actividades de transferencia de tecnología al interior de la Subregión y fuera de ella²⁰.

Se dice que la Decisión se inspiró en el Acta de la UPOV de 1991 y, si bien plasmó muchos aspectos contenidos en el Acta, desatendió: su objeto, finalidad y contexto. Fiel muestra de este supuesto es el artículo 26 de la Decisión 345:

“No lesiona el derecho de obtentor quien reserve y siembre para su propio uso, o venda como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida. Se exceptúa de este artículo la utilización comercial del material de multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies frutícolas, ornamentales y forestales”²¹.

El texto transcrito plasma el privilegio del agricultor de una forma muy distinta a la que está contemplada en el Acta de 1991, porque permite que el agricultor disponga de forma ilimitada y sin autorización del material de reproducción y del producto de la cosecha.

¹⁵ Entiéndase la palabra “consagrado” como incorporado, establecido o plasmado.

¹⁶ ROBLEDO DEL CASTILLO, P. (dir.), *Los derechos del obtentor de variedades vegetales en Colombia*, Universidad Externado de Colombia, 2006, p. 191.

¹⁷ ROBLEDO DEL CASTILLO, P. (dir.), *Los derechos del obtentor de variedades vegetales en Colombia*, cit., p. 190-194.

¹⁸ RAPELA, M., “Capítulo 4. Excepción del agricultor: origen y desarrollo”, en RAPELA (dir.): *Propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología*, cit., p. 164.

¹⁹ Decisión Andina 345/1993, de 21 de octubre.

²⁰ Artículo 1, Capítulo I de la Decisión Andina 345 de 1993.

²¹ Artículo 26, Capítulo V de la Decisión Andina 345 de 1993.

Tal disposición ha contado con múltiples defensores, quienes afirman su favorabilidad en la medida en que preserva el derecho de paisanaje, el cual consiste en “guardar semillas para resembrarlas e intercambiarlas a título gratuito u oneroso, y por supuesto vender “como materia prima o alimento” la cosecha. Este fin elemental, natural y obvio que persigue todo agricultor, de vender el producto de la cosecha bien sea para su posterior transformación o en la forma más simple, obvia y sencilla, como alimento”²².

A continuación, se expondrá por qué los mencionados argumentos carecen de razón al defender esta cuestionable norma:

El Acta de la UPOV de 1978 no contempla de manera expresa ni tácita la excepción de privilegio del agricultor. Por tal razón, su incorporación en la Decisión 345 de 1993 contraría el Acta mencionada, la cual es de mayor jerarquía y debería dejar inaplicable la excepción hasta que no haya una adhesión al Acta de la UPOV de 1991.

Ahora bien, la figura del privilegio del agricultor no es un derecho consuetudinario, esto porque el contexto socioeconómico en el que se realizaba la práctica ancestral de selección y conservación de semillas ya no existe. Si bien, la práctica aún persiste, ha ido perdiendo protagonismo porque en el contexto actual la tecnificación y profesionalización del mejoramiento vegetal ha cumplido la labor de una manera más eficiente y sostenible para el mercado.

“Ya no es el agricultor el que asume la tarea de mejorar el material de cultivo, sino que lo adquiere de aquellos que asumen profesionalmente esta actividad (...) Las variedades vegetales, en la actualidad, son el fruto de una actividad profesional desplegada por un tercero. Luego no se puede pretender afirmar que la reserva practicada hoy sea una verdadera costumbre, ya que difiere en su elemento material con respecto a la costumbre anterior”²³.

Lo anterior no significa que el agricultor haya perdido su labor ni mucho menos su valor, sino que se han generado nuevas dinámicas sociales, como lo es la fitogenética, rama especializada independiente de la agricultura. Teniendo en cuenta esto, realizaremos una correcta interpretación del Acta de la UPOV de 1978.

En primer lugar, para interpretar un instrumento internacional es obligatorio acudir a las reglas de interpretación que allí se formularon. Sin embargo, el Acta de la UPOV de 1978 no contiene reglas específicas de interpretación; por lo tan-

²² URIBE ARBELÁEZ, M., Propiedad intelectual sobre semillas: UPOV – Derechos de los agricultores, cit., p 123.

²³ SÁNCHEZ HERRERO, A. y RAPELA, M., “Capítulo 5. Excepción del agricultor: análisis dogmático”, en RAPELA (dir.): Propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología, cit., p. 182-183.

to, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados²⁴ es el mecanismo supletivo para complementar y guiar la interpretación.

El Acta se deberá interpretar de forma integral, revisando su contenido, contexto, objeto y finalidad. El contenido en materia de límites al derecho del obtentor no hace alusión al derecho de paisanaje, al intercambio de semillas o al uso no autorizado de las mismas o del producto de la cosecha para enajenarlas a cualquier título.

Sobre el contexto, basta con rescatar lo escrito en párrafos anteriores, entendiendo que este se ha modificado; el agricultor ha dejado de ser el encargado del fitomejoramiento, práctica que se ha profesionalizado e independizado de la agricultura tradicional, lo que ha generado que la cultura ancestral se escinda de esta nueva especialidad.

En relación con el objeto y finalidad, parece ser que fueron abandonados en el ejercicio hermenéutico que hicieron los simpatizantes del artículo 26 toda vez que el objeto del Acta de la UPOV de 1978, según su artículo 1, es reconocer y garantizar un derecho al obtentor de una variedad vegetal. Además, el Acta invita a los Estados miembros a conceder un derecho más amplio del que se define en el artículo 5, pero en ningún momento reivindica algún derecho ancestral o algún otro derecho que no sean los del obtentor. Es más, el Acta deja en evidencia las limitaciones del derecho del obtentor, en las que no se encuentra el privilegio del agricultor.

El privilegio del agricultor no es un derecho sino una excepción o limitación al derecho del obtentor; debido a su naturaleza restrictiva no se puede interpretar, incorporar y mucho menos ampliar como se hizo en la Decisión 345 de 1993. Si bien no hay otro remedio que convivir con el cuestionable artículo 26 de la Decisión, el Estado colombiano puede garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Convenio de la UPOV de 1978, reestructurando y moldeando la aplicación de esta excepción del agricultor.

Por fortuna, así ha ocurrido en Colombia. Las labores del Instituto Colombiano Agropecuario han tendido a regular la excepción del privilegio del agricultor mediante la expedición de resoluciones, garantizando los derechos de los obtentores de variedades vegetales. De esta manera, se ha podido responder de manera adecuada a esta problemática en el ámbito nacional. Sin embargo, aún persiste la dificultad en el marco Andino, especialmente con la última interpretación prejudicial que profirió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, donde interpretó el artículo 26 de la Decisión 345 de 1993 en la interpretación prejudicial 384-IP-2019²⁵, la cual se analiza a continuación.

²⁴ Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados/1969, de 23 de mayo.

²⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial de 6 de noviembre de 2023 (RJ 2023, 384-IP-2019).

III. EL PRIVILEGIO DEL AGRICULTOR EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA: INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 384-IP-2019 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2023

La sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado de Colombia solicitó la interpretación prejudicial²⁶ para determinar si el artículo 26 de la decisión 345 de 1993 es vulnerado por el artículo 15 de la resolución 970 del ICA de 10 de marzo de 2010²⁷.

Para este propósito, el Tribunal procedió a interpretar la norma solicitada y otras de oficio, a saber: i). Artículo 17 de la Decisión Andina 345²⁸: protección provisional; ii). Artículo 23 y 24²⁹ de la Decisión Andina 345: derechos del obtentor; iii). Artículo 26 de la decisión 345: privilegio del agricultor; iv). Artículo 28 de la Decisión Andina 345: principio de complemento indispensable³⁰.

Se establecieron tres temas para interpretar, siendo el tercero el objeto de nuestro análisis. En este se analizó la limitación a los derechos de obtentor de variedades vegetales, en específico, el privilegio del agricultor.

El Tribunal interpretó el artículo 26 de la Decisión 345 de 1993, segmentándolo en dos partes. La primera:

“El privilegio del agricultor contenido en la primera oración del artículo 26 de la Decisión 345, autoriza al agricultor a guardar, almacenar o preservar el producto obtenido del cultivo de una variedad protegida para ser sembrado nuevamente por el propio uso del agricultor o para ser vendido como materia prima o alimento”³¹.

Sobre la segunda oración dice que “consagra una salvedad a la excepción, la cual está relacionada con la utilización comercial del material de multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies frutícolas, ornamentales y forestales”³². Con esto, concluye que la primera oración contempla la excepción de privilegio del agricultor y la segunda oración es una salvedad a la excepción.

Posteriormente, el Tribunal ejemplifica el privilegio del agricultor de la siguiente forma:

²⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial de 6 de noviembre de 2023 (RJ 2023, 384-IP-2019), p. 2.

²⁷ Artículo 15 de la resolución 970/2010, de 10 marzo.

²⁸ Artículo 17, Capítulo IV de la Decisión Andina 345 de 1993.

²⁹ Artículos 23 y 24, Capítulo V de la Decisión Andina 345 de 1993.

³⁰ Artículo 28, Capítulo V de la Decisión Andina 345 de 1993.

³¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial de 6 de noviembre de 2023 (RJ 2023, 384-IP-2019), p. 13.

³² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial de 6 de noviembre de 2023 (RJ 2023, 384-IP-2019), p. 13.

“Para profundizar este tema, se debe considerar que cuando el obtentor celebra un contrato con el agricultor, el objeto del contrato es autorizar, en contraprestación al pago de una regalía, la utilización comercial del material de multiplicación, reproducción o propagación de la variedad protegida por el certificado de obtentor. Así, por ejemplo, el obtentor le vende al agricultor esquejes de plantas ornamentales (flores). El agricultor va a cultivar estos esquejes y, cuando las plantas hayan crecido, va a vender las flores que ellos produzcan. Se puede pagar regalías por la cantidad de esquejes adquiridos o por el número de flores vendidas. Todo depende de lo pactado entre el obtentor y el agricultor”³³.

Según el Colegiado, con base en el ejemplo, el agricultor podría realizar las siguientes acciones que son independientes al contrato:

“a) Puede reservar y sembrar esquejes para su propio uso.

Como parte de la siembra puede estropearse, la reserva de esquejes le permitirá evitar pérdidas. La reserva de esquejes en este caso sirve, no para tener ganancias adicionales, sino para compensar las pérdidas sufridas durante la siembra.

También es uso propio el hecho de que le agricultor siembre esquejes aparte para utilizar las flores para su uso personal, como sería el caso de adornar su casa con las flores, o simplemente para tener un jardín privado”³⁴.

El primer párrafo que narra el “propio uso” como forma para evitar pérdidas resulta desafortunado, porque no se estaría tratando de un ejercicio del privilegio del agricultor; si se quiere, podría tratarse de un acto realizado en un marco privado con fin no comercial, por ejemplo, si lo utiliza para su subsistencia.

El segundo párrafo tampoco se enmarcaría en el privilegio del agricultor ni en ninguna otra limitación al derecho del obtentor; por lo contrario, al tratarse un acto realizado con el esqueje de planta ornamental de un material de reproducción que fue vendido por el obtentor, este no podría tener ningún derecho sobre dicho material ni producto, toda vez que ejerció razonablemente su derecho con la primera venta y por lo tanto lo ve agotado. Además, se presentan dos inconvenientes:

- i) No se trata de un supuesto de privilegio del agricultor sino de un uso en un marco privado con fines no comerciales, ya que las flores se están utilizando para adornar la casa, lo cual se da en un marco privado y sin fin comercial.
- ii) En todo caso, no se podría enmarcar en el privilegio del agricultor a los términos del artículo 26, toda vez que la variedad tomada como ejemplo es ornamental y está exceptuada del privilegio.

³³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial de 6 de noviembre de 2023 (RJ 2023, 384-IP-2019), p. 13.

³⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial de 6 de noviembre de 2023 (RJ 2023, 384-IP-2019), p. 14.

“b) Puede vender las flores como materia prima. Por ejemplo, a una empresa que prepara perfumes”³⁵.

Esta conclusión puede ser el resultado de que el Tribunal haya interpretado que la venta de especies ornamentales como materia prima no afecte el derecho del obtentor, en la medida en que estas especies solo necesitan autorización del obtentor cuando se usen comercialmente como material de multiplicación, reproducción o propagación. Sin embargo, la interpretación del Tribunal no es afortunada por las siguientes razones:

- i) Nuevamente se repite que privilegio del agricultor no se puede ejercer en variedades ornamentales.
- ii) Si se trata de las flores obtenidas del cultivo de los esquejes que el obtentor le vendió al agricultor, se habría agotado el derecho de dicho obtentor sobre los respectivos esquejes y flores, puesto que ya con la venta habría ejercido su derecho sobre el bien. Sin embargo, si se refiere a la venta de flores producto del uso propio que realizó el agricultor sobre el material reproductivo que conservó en sus cosechas, los derechos del obtentor no se agotarían y se podrían extender hasta los actos relativos como, en este caso, la venta de las flores a una empresa que prepara perfumes.

Se trata de un agotamiento del derecho, que nada tiene que ver con la excepción de privilegio del agricultor.

“c) Puede vender las flores como alimento. Por ejemplo, a un restaurante que usa las flores en la gastronomía o preparación de licores, o a una empresa que utiliza las flores para alimentar animales de crianza”³⁶.

Este último inciso sigue la suerte del a) y b). Después de todo, si la flor que se está vendiendo en el ejemplo descrito es producto de la cosecha del material que el agricultor le compró al obtentor, no representaría una afección a sus derechos puesto que ya los habría ejercido en la venta; de la misma forma no lo representaría si el agricultor quiere vender las flores a una floristería o quisiese empezar su propio negocio de venta de flores; después de todo, está habilitado para hacerlo porque el derecho del obtentor se agotó desde el momento en que vendió los esquejes de plantas ornamentales al agricultor. Diferente sería si ocurre un acto como los descritos en el artículo 27³⁷ de la Decisión 345; en estas situaciones, el obtentor no habría agotado su derecho, sino que podría ejercerlo frente al “propio uso” que el agricultor haga de su cosecha.

³⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial de 6 de noviembre de 2023 (RJ 2023, 384-IP-2019), p. 14.

³⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial de 6 de noviembre de 2023 (RJ 2023, 384-IP-2019), p. 14.

³⁷ Artículo 27, Capítulo V de la Decisión Andina 345 de 1993.

Expuestos los ejemplos, el Tribunal afirma que “los tres supuestos mencionados tienen en común que son actividades que no lesionan los derechos del obtentor, pues son actividades ajenas a la venta de las flores como plantas ornamentales, son actividades ajenas al objeto del contrato entre obtentor y agricultor”³⁸.

Se reitera que nada tiene que ver el privilegio del agricultor con los ejemplos expuestos, evidentemente son actividades que no lesionan los derechos del obtentor. Que las actividades sean ajenas a la venta de las flores como plantas ornamentales no es la razón por la cual no se lesionan los derechos del obtentor, sino porque el mismo los agotó cuando ejerció razonablemente su derecho con la venta de los esquejes.

Continúa aseverando que “si en lugar de plantas ornamentales, hablamos de árboles frutícolas, es claro que el uso propio incluye el consumo personal. El agricultor (y su familia) tiene derecho a consumir los frutos de las variedades protegidas por el derecho de obtentor”³⁹.

En el enunciado anterior el Tribunal se refiere a la agricultura de subsistencia, la cual se encuentra dentro de la limitación al derecho del obtentor por el uso que se haga con una variedad protegida en un marco privado con fines no comerciales, nada tiene que ver con el privilegio del agricultor. Dicha excepción, prevista en el artículo 25 de la Decisión 345 de 1993⁴⁰, permite que el agricultor pueda conservar el material de reproducción obtenido de la cosecha de una variedad comprada al obtentor o tercero autorizado por este, para sembrarlo y utilizar el producto de esta segunda cosecha para el alimento o disfrute de sí mismo, su familia o dependientes que vivan en la misma explotación.

El “uso propio” que menciona el Tribunal no tiene que ver con la limitación del uso de una variedad protegida en el ámbito privado con fines no comerciales, sino que es un término utilizado para hacer referencia al privilegio del agricultor toda vez que el “uso propio” tiene lugar cuando el agricultor reserva parte de su cosecha para utilizarla como material de reproducción en una próxima siembra, siendo el propio agricultor quien realice el acto en su propia explotación y con su propio material de reproducción comprado al obtentor.

Luego, el Tribunal vuelve a analizar la segunda parte del artículo 26 de la Decisión a la luz del ejemplo planteado:

“La segunda parte del artículo 26 (la salvedad a la excepción), en cambio, tiene que ver con el objeto del contrato entre el obtentor y el agricultor. Este solo puede revender los esquejes, o vender las flores como plantas ornamentales, con el consentimiento del obtentor, lo que implica el pago de las regalías

³⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial de 6 de noviembre de 2023 (RJ 2023, 384-IP-2019), p. 14.

³⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial de 6 de noviembre de 2023 (RJ 2023, 384-IP-2019), p. 14.

⁴⁰ Artículo 25, Capítulo V de la Decisión Andina 345 de 1993.

correspondientes. Además, esta segunda parte solo se aplica respecto de las variedades frutícolas, ornamentales y forestales”⁴¹.

Esta reflexión carece de razón en la medida en que el agricultor no necesita contar con la autorización o consentimiento del obtentor, ni mucho menos realizar el pago de regalías para comercializar los esquejes o las flores como plantas ornamentales. Esto, porque el agricultor le compró al obtentor los esquejes de plantas ornamentales, agotando así el derecho del obtentor. Como ya se mencionó, puede disponer del esqueje o del producto de la cosecha, siempre que no se enmarque en un acto contemplado en el artículo 27 de la Decisión 345 de 1993.

Considerar que contractualmente el obtentor tenga la facultad de limitar la libre disposición que pueda ejercer el agricultor sobre los esquejes del ejemplo, puede llegar a interpretarse como una cláusula abusiva.

Finalmente, el colegiado presenta a manera de conclusión lo que entiende como función y objeto del derecho sobre las obtenciones vegetales de la siguiente manera:

“El derecho de las obtenciones vegetales es una rama de la propiedad intelectual ajustada a las características del objeto sobre el cual recae la protección (variedades vivas que, generalmente, pueden reproducirse). Así, lo que verdaderamente se protege es el derecho de creación intelectual, más no la semilla, esqueje o planta (que es el objeto material sobre el cual recae la protección). Por eso, lo que se busca evitar es que, por medio de la disposición del objeto material, se termine afectando las capacidades del titular del certificado de obtentor de beneficiarse de sus derechos intelectuales”⁴².

Es correcto que el objeto de protección es la creación intelectual; sin embargo, este objeto no refiere a variedades vivas que generalmente puedan reproducirse, sino a la información genética que se expresa en la variedad. Si bien se concuerda con que busca evitar la disposición del objeto material para que no afecte los derechos del obtentor, lo preciso sería mencionar que no es una protección sobre todo el material en sentido amplio⁴³, sino que es una protección razonada y secuencial, en la que primero se habilitan los derechos del obtentor hacia el material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida. Una vez el obtentor no pueda ejercer razonablemente su derecho sobre la mis-

⁴¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial de 6 de noviembre de 2023 (RJ 2023, 384-IP-2019), p. 14.

⁴² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial de 6 de noviembre de 2023 (RJ 2023, 384-IP-2019), p. 15.

⁴³ Artículo 3, Capítulo II de la Decisión Andina 345 de 1993: “(...) Material: el material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma; el producto de la cosecha, incluidos plantas enteras y las partes de las plantas; y, todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha”.

ma, su derecho se extenderá al producto de la cosecha e incluso, dependiendo de la legislación, al producto elaborado a partir del producto de la cosecha.

IV. CONCLUSIÓN

En suma, la limitación al derecho del obtentor, conocida como privilegio del agricultor, ha sufrido múltiples interpretaciones, debates y conflictos jurídicos que a la fecha no se han solventado, sino que por el contrario han incrementado.

La limitación se ha convertido en objeto de disputa conceptual donde convergen múltiples actores: empresas, comunidades, entidades del Estado, los Estados *per se*, agricultores, obtentores y doctrinantes, quienes increíblemente no solo no llegan a un acuerdo, sino que cada vez diversifican sus posturas, haciendo que este tema no solo sea malinterpretado, sino también complejo de entender en su integridad para muchos sectores de la población. Incluso, por esta razón, algunos lo ven como enemigo de la cultura, lo ancestral e incluso la vida.

Lamentablemente, interpretaciones como la analizada en este artículo crean zozobra entre las partes intervinientes, porque prácticamente extinguen el privilegio del agricultor separándolo del cumplimiento de su finalidad, la cual consiste en equilibrar los intereses de los agricultores y obtentores en el marco de este derecho de propiedad intelectual.

Sea esta una invitación para ampliar el margen de reflexión y se comiencen a flexibilizar las posturas, de manera que se puedan entablar diálogos entre todos los interesados, bien documentados, ensañados a construir país, de manera que se fomente el ambiente propicio para que el Estado colombiano pueda adherirse al Acta de la UPOV de 1991.

V. BIBLIOGRAFÍA

ARCUDIA HERNÁNDEZ, C.: “El Privilegio del Agricultor. Análisis de la Legislación Europea y su Aplicación al Caso Mexicano”, *Revista Propiedad Intelectual*, vol. XIII, n.º. 17, 2014.

ARCUDIA HERNÁNDEZ, C. y MAGAÑA RUFINO, J.: “El régimen jurídico y la concesión de los títulos de obtentor en México”, *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual*, n.º. 16, 2022, <https://doi.org/10.26422/RIPI.2022.1600.arc>.

CASELLA, A.: “La propuesta alternativa del proyecto de ‘Ley de Semillas y Obtenciones Vegetales’ de Federación Agraria Argentina”, *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, n.º. 45, 2016.

Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales/1978, de 2 de diciembre de 1961 revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978.

Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales/1991, de 2 de diciembre de 1961 revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991.

- Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados/1969, de 23 de mayo.
- Corte Constitucional de Colombia, C-1051/2012, STS de 5 de diciembre de 2012 (RTC 2012, 1051).
- Decisión Andina 345/1993, de 21 de octubre.
- MARTÍNEZ PIVA, J. (coord.): *Generación y protección del conocimiento: propiedad intelectual, innovación y desarrollo económico*. Naciones Unidas-Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2008.
- NETNOU-NKOANA, N., JAFTHA, J., DIBILOANE, M. y ELOFF, J.: "Understanding of the farmers' privilege concept by smallholder farmers in South Africa", *South African Journal of Science*, Vol. 111, n°. 1/2, 2015, doi: <http://dx.doi.org/10.17159/sajs.2015/2013-0344>.
- PRIFTI, V.: "An Answer to the Plant Variety Controversy in Chile", *The Journal of World Intellectual Property*, Vol. 19, n°. 5-6, 2016, doi:10.1111/jwip.12062.
- RAPELA, M. (dir.): *Propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología*, vol. I. Universidad Astral Ediciones, 2022.
- Resolución 970/2010, de 10 marzo.
- ROBLEDO DEL CASTILLO, P. (dir.), *Los derechos del obtentor de variedades vegetales en Colombia*, Universidad Externado de Colombia, 2006.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial de 6 de noviembre de 2023 (RJ 2023, 384-IP-2019).
- UPOV notification No. 53, *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*, Accession by the Republic of Colombia.
- URIBE ARBELÁEZ, M., *Propiedad intelectual sobre semillas: UPOV – Derechos de los agricultores*, Universidad Nacional de Colombia, 2017.

NOVEDADES RDPIID

Jurisprudencia y doctrina administrativa: reseñas y sinopsis

Álvaro Asencio Gallego

*Investigador predoctoral en Derecho Mercantil Proyecto Prometeo
CIPROM 2021/057*

Miguel Cano Menor

*Investigador predoctoral en Derecho Mercantil
Proyecto Prometeo CIPROM 2021/057*

1. SIGNOS DISTINTIVOS

- *Prohibición relativa. Desestimación del recurso que solicita el registro de una marca ante la oposición de una marca anterior [Sentencia del Tribunal General, Sala Octava, de 29 de enero de 2025, Asunto: T168/24; ECLI:EU:T:2025:113]*

El presente caso encuentra su origen en la solicitud de registro de la marca “Frosty para por la mercantil norteamericana Quality is Our Recipe LLC para productos de las clases 29 y 30 Clasificación de Niza (batidos, café helado, etc.). Frente a ello, la compañía española Granizados Maresme SL presentó una oposición ante la EUIPO con base en lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b), RMUE en la medida en que tiene registrada una marca figurativa anterior que utiliza el mismo término para la identificación de productos similares, aunque de una clase diferente (la clase 32 comprende granizados, gaseosas y otras bebidas sin alcohol). Tanto la División de Oposición como la Sala de Recursos de la EUIPO consideraron suficientemente probado el uso de la marca anterior. El Tribunal General comparte la valoración llevada a cabo por el órgano *a quo*. En relación con los productos y servicios, considera que el grado de similitud es bajo, si bien son productos que normalmente comparten los canales de distribución y todos son bebidas de consumo habitual. En cuanto al signo, el hecho de que la marca anterior incluya un elefante no impide que pueda advertirse riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, toda vez que ambas comparten la palabra Frosty como elemento distintivo común. De la comparativa entre ambos, concluye que existe un grado medio de similitud visual y una identidad fonética, lo que lleva a la desestimación del recurso de la compañía estadounidense.

- *Causa de nulidad absoluta. Anulación de la sentencia del Tribunal General por falta de examen de los motivos invocados por la recurrente. Solicitud de registro de una marca de posición [Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Quinta, de 25 de enero de 2025, Asunto C93/23 P, ECLI:EU:C:2025:33].*

El presente caso encuentra su origen en la solicitud de registro de una marca que la mercantil Neoperl, como solicitante, calificó como “marca táctil de posición”, situada en una estructura de un componente sanitario cilíndrico y solicitada para productos de la clase 11 del Arreglo de Niza (componentes sanitarios destinados a ser insertados, en particular, reguladores de chorro y formadores de chorro). La EUIPO requirió al solicitante que recalificara la marca como “marca de posición”. Ante la negativa del solicitante, la examinadora denegó por motivos formales la solicitud por falta de precisión con base en el artículo 41, apartado 4, del Reglamento 2017/1001, en relación, en particular, con los artículos 4 y 31, apartado 3, de ese Reglamento. Neoperl interpuso un recurso contra la resolución de la examinadora que también fue rechazado por la Sala de Recursos de la EUIPO, quien indicó que, con independencia de los requisitos que deba reunir la solicitud (esto es, los del art. 31 RMUE), el signo carecía de distintividad suficiente e incurría en el art. 7.1 b) RMUE. Frente a la decisión de la Sala de Recursos de la EUIPO, Neoperl interpuso un recurso ante el Tribunal General que anuló la resolución controvertida en tanto que considera que el órgano *a quo* debió evaluar, en primer lugar, si el signo en cuestión reunía los requisitos necesarios para ser una marca ex. art. 7.1 a) en conexión con el art. 4 del Reglamento n.º 207/2009, es decir, si podía ser objeto de representación gráfica antes de cualquier valoración sobre su carácter distintivo con base en el art. 7.1 b) de la citada norma. La Oficina Europea de Propiedad Intelectual interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia donde solicita que anule la sentencia recurrida y desestime el recurso interpuesto contra su resolución. En la presente sentencia, la Sala Quinta del TJUE estima el recurso de la EUIPO. Entiende, en primer lugar, que el legislador de la UE no previó un orden obligatorio del examen de motivos absolutos que deba seguirse por la EUIPO. Además, en segundo lugar, si bien es cierto que según el artículo 72, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001, el Tribunal General es competente para anular y modificar una resolución de las Salas de Recursos de la EUIPO, no lo es menos que dicho precepto no le habilita a realizar apreciaciones sobre extremos que no han sido objeto de valoración por la Sala de Recursos, tal y como sucede en relación con el artículo 7.1 a) del Reglamento. Como señala la sentencia “esta modificación de la resolución controvertida suponía que el Tribunal General apreciara por primera vez hechos o pruebas que la Sala de Recurso no había examinado”, lo que, en última instancia, afecta al respecto al derecho a la tutela judicial efectiva. Por consiguiente, anula la sentencia del Tribunal General y le devuelve el asunto para que resuelva en relación con los motivos invocados por la recurrente.

- *Infracción de marca. Estimación del recurso de infracción procesal que declara que no puede declararse la infracción de marca en tanto no se resuelva un procedimiento sobre la nulidad de la marca anterior [Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 14 de enero de 2025, Asunto: 78/2025; ECLI:ES:TS:2025:92]*

El presente caso encuentra su origen en una acción por infracción marcaria interpuesta el 17 de julio 2018 por la mercantil Vega Sicilia frente a Bodegas Sanviviér SL por el uso de la marca de la UE “Único” registrada por la conocida bodega de Ribera del Duero en 2013. El 19 de noviembre de 2018 la demandada se opuso a la demanda y el 5 de noviembre interpuso una demanda de nulidad de marca ante la EUIPO. En 2020, el Juzgado de Marcas de la Unión Europea, estimó la demanda y condenó a Sanviviér al cese en el uso de la marca, retirar productos con dicha denominación, una indemnización de cuarenta mil euros y al abono de una multa diaria hasta la cesación efectiva. En segunda instancia, la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marcas de la Unión Europea, confirmó la resolución de la primera instancia. En el curso de la tramitación del recurso de apelación, Sanviviér aportó la Decisión de la División de Anulación de la EUIPO de 28 de mayo de 2020 que declaraba la nulidad absoluta de la marca “Único” por considerarla incurso en los apartados b) y c) del artículo 7.1 RMUE. Sin embargo, el órgano de apelación entendió que dicha decisión no podía afectar a la resolución del recurso en la medida en que no era firme. El Alto Tribunal, por el contrario, no comparte el fallo del órgano *a quo* puesto que consideró que el proceso sobre infracción marcaria debió suspenderse en tanto no fuera firme la nulidad de la marca, tal y como obliga el artículo 132 del del Reglamento 2017/1001 de marca de la Unión Europea. En virtud de lo anterior, estima el recurso por infracción procesal y remite los autos a la Audiencia Provincial para que mantenga el fallo en suspenso en tanto no sea firme el procedimiento en torno a la nulidad de la marca.

- *Prohibición relativa. Desestimación del recurso que solicita el registro de una marca ante la oposición de una marca anterior [Sentencia del Tribunal General, Sala Segunda, de 12 de marzo de 2025, Asunto: T293/24; ECLI:EU:T:2025:249]*

El presente caso encuentra su origen en la solicitud de registro de la marca denominativa “LavalleGlass” por D. Joaquín Lavalle Martínez para productos de la clase 21 de la Clasificación de Niza (vajillas, copas, estatuas etc.). Frente a ello, la compañía turca Gürok Turizm ve Madencilik AŞ formuló oposición al registro ante la EUIPO con base en lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b), RMUE en la medida en que tiene registrada una marca figurativa anterior que contiene la tres primeras letras de la posterior, “LAV” para la identificación de productos de la misma clase. Tanto la División de Oposición como la Sala de Recursos de la EUIPO consideraron que no existía riesgo de confusión. El Tribunal General comparte la valoración llevada a cabo por el órgano *a quo*. Considera que el signo anterior tiene un carácter distintivo intrínseco normal para el público pertinente que no pensará que la presencia de las tres primeras

letras de la marca posterior es reflejo de un origen comercial compartido con la marca anterior, pues la secuencia de letras le confiere otro significado que deriva en un concepto diferente. Además, como la marca posterior es denominativa no reproduce ninguno de los elementos figurativos de la marca anterior. De la comparativa entre ambos, concluye que existen suficientes diferencias en los planos visual, fonético y conceptual, pese a la identidad de los productos designados por ambos signos. En virtud de lo anterior, el Tribunal General desestima el recurso.

- *Solicitud de nulidad de dibujo o modelo. Desestimación del recurso que solicita la nulidad de un dibujo o modelo comunitario por falta de novedad y de carácter singular [Sentencia del Tribunal General, Sala Segunda, de 12 de marzo de 2025, Asunto: T66/24; ECLI:EU:T:2025:248]*

El presente caso encuentra su origen en la solicitud de nulidad presentada por la mercantil alemana Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG a raíz de una solicitud presentada el 12 de enero de 2017 de un dibujo o modelo comunitario referente a una bombilla, que estaba comprendido en la clase 26.04 del Arreglo de Locarno, que correspondía a la descripción de “bombillas de iluminación por LED”. La causa de nulidad estaba basada en el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, en relación con los artículos 4, apartado 1, 5 y 6 de ese mismo Reglamento, esto es, falta de novedad y de carácter singular; toda vez que la compañía de supermercados consideraba que entraba en conflicto con dos dibujos o modelos anteriores D1 y D2, si bien el caso ante el Tribunal General se redujo al D1 porque la recurrente no demostró la divulgación del D2. Tanto la División de Anulación, en primer lugar, como la Sala de Recurso, en segundo, desestimaron la solicitud de nulidad. Esta última consideraba que la divulgación del primer dibujo o modelo anterior (D1) estaba comprendida en el ámbito de aplicación de la excepción prevista en el artículo 7, apartado 2 del citado reglamento y, por otra parte, que la recurrente no había demostrado la divulgación del segundo dibujo o modelo anterior (D2). Frente a tal resolución la recurrente interpuso un recurso basado en tres motivos: el primero, un reparto inexacto de la carga de la prueba; el segundo, un examen erróneo de las pruebas y, el tercero, el error en la aplicación del artículo 7, apartado 2, del citado Reglamento. El Tribunal General, sin embargo, comparte la decisión del órgano *a quo* y responde a tales motivos en el orden inverso. En cuanto a la aplicación errónea del artículo 7, apartado 2, del referido Reglamento sostiene el tribunal que, de manera contraria a lo alegado por Lidl, la aplicación del citado precepto en relación con el artículo 6 de ese mismo Reglamento, no exige que el dibujo o modelo anterior, cuya divulgación puede no tenerse en consideración, sea idéntico al dibujo o modelo controvertido. En cuanto al segundo motivo relativo a la carga de la prueba, considera que la Sala de Recursos obró correctamente en tanto que, en primer lugar, examinó la aplicabilidad de la excepción del artículo 7.2 del Reglamento a la luz de las pruebas presentadas por

la coadyuvante y, posteriormente, examinó las observaciones de la recurrente. No hubo un traslado de la carga de la prueba una vez examinadas las observaciones presentadas por Lidl, sino que aplicó el principio general de protección del derecho de defensa con base en el artículo 62 del citado Reglamento como una concreta manifestación de dicho principio, por el que las resoluciones sólo podrán fundarse en motivos o pruebas respecto a los cuales las partes hayan podido presentar sus alegaciones y, en este caso la Sala de recursos examinó ambas. Lo anterior conecta con el tercer motivo que plantea una valoración errónea de la prueba, donde el Tribunal General considera que las alegaciones de la recurrente no permiten poner en entredicho el examen de las pruebas que llevó a cabo el órgano *a quo*, pues el contexto en el que se hizo público el dibujo o modelo anterior entra dentro del ámbito del artículo 7.2 en el sentido de que no debía tenerse en consideración dicha divulgación para cuestionar la novedad o el carácter singular del modelo o dibujo controvertido, arte recurrente.

- *Infracción de marca. Desestimación del recurso que solicita mediante reconvencción a una demanda de nulidad la caducidad de la marca anterior por falta de uso [Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 10 de febrero de 2025, Asunto: 571//2025; ECLI:ES:TS:2025:571]*

El presente caso encuentra su origen en una acción interpuesta por Value Retail (Value Retail Barcelona SL y Value Retail Madrid SL) contra la compañía Iberebro SA (grupo Pikolín) por la infracción de sus marcas de la Unión Europea y nacionales “Las Rozas Village” y “La Roca Village” en donde también solicita la nulidad de la marca nacional “La Torre Village” registrada por la demandada con posterioridad a las suyas, para servicios de la clase 35 de la Clasificación de Niza, (Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales, entre otros) servicios que, junto a otros, estaban comprendidos en los designados por las marcas anteriores del grupo Value Retail. Frente a dicha demanda, Iberebro reconvino solicitando la caducidad por falta de uso de las marcas invocadas para sostener la demanda por infracción. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la dictada por la sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante, desestimó la apelación de Iberebro, que interpuso un recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. El Tribunal Supremo comparte la decisión adoptada por el órgano *a quo*. Considera, frente a lo que opina la recurrente, que existe una familia de marcas vinculadas entre ellas por el término “village”, que designan los centros comerciales de Madrid y Barcelona. Confirma, también, que dicho término que, en abstracto, podría considerarse genérico para tales servicios, en el caso concreto ha adquirido distintividad sobrevenida (*secondary meaning*) por el uso intensivo y continuado en los centros comerciales. Debido a la notoriedad del signo por el uso de Value Retail, el consumidor podría asociar el signo posterior “Torre Village” como otro incluido en la familia de marcas que designan los centros comerciales de Las Rozas y la Barcelona, motivo por el cual sostiene que sí existe riesgo de confusión con las

marcas anteriores de modo que resulta procedente la declaración de nulidad de la marca posterior, Por todo ello, desestima el recurso con imposición de costas a la recurrente.

2. DERECHOS DE AUTOR

- *Cuestión prejudicial planteada sobre la interpretación de los arts. 2 a 4 de la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, de 24 de octubre de 2024, Asunto: C-227/2023, ECLI: EU:C:2024:914]*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2 a 4 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, de los artículos 17, apartado 2, y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, interpretados a la luz del artículo 2, apartado 7, del Convenio para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, firmado en Berna el 9 de septiembre de 1886 y del artículo 351 TFUE, párrafo primero. Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Vitra Collections AG, una sociedad suiza, y Kwantum Nederland BV y Kwantum België BV, sociedades que explotan, en los Países Bajos y en Bélgica, una cadena de tiendas de artículos para el hogar, entre ellos muebles, debido a que estas han comercializado una silla que, según Vitra, infringe los derechos de autor de los que es titular. Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la situación de que se trata en el presente asunto está comprendida en el ámbito de aplicación material del Derecho de la Unión. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que los artículos 2, letra a), y 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 definen, de manera inequívoca, los derechos exclusivos de reproducción y de comunicación al público de que gozan los titulares de los derechos de autor en la Unión, disposiciones que ofrecen un marco jurídico armonizado que garantiza una protección elevada y homogénea de los derechos de reproducción y de comunicación al público. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que una situación en la que una sociedad reivindica la protección de los derechos de autor sobre un objeto de artes aplicadas comercializado en un Estado miembro, siempre que dicho objeto pueda calificarse de “obra” en el sentido de la Directiva 2001/29, está comprendida en el ámbito de aplicación material del Derecho de la Unión. Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda a cuarta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, si los artículos 2, letra a), y 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29, en relación con los artículos 17, apartado 2, y 52, apartado 1, de la Carta, deben interpretarse en

el sentido de que se oponen a que los Estados miembros apliquen el criterio de reciprocidad material establecido en el artículo 2, apartado 7, segunda frase, del Convenio de Berna respecto de una obra de artes aplicadas cuyo país de origen sea un tercer país y cuyo autor sea nacional de un tercer país. Para responder a estas cuestiones, es necesario determinar, en primer término, si las disposiciones antes citadas se aplican a una obra de artes aplicadas cuyo país de origen es un tercer país o cuyo autor es nacional de un tercer país y, en segundo término, si dichas disposiciones se oponen a la aplicación, en Derecho nacional, del criterio de reciprocidad material previsto en el artículo 2, apartado 7, segunda frase, del Convenio de Berna. Procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda a cuarta que los artículos 2, letra a), y 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29, en relación con los artículos 17, apartado 2, y 52, apartado 1, de la Carta, deben interpretarse, en el estado actual del Derecho de la Unión, en el sentido de que se oponen a que los Estados miembros apliquen, en Derecho nacional, el criterio de reciprocidad material establecido en el artículo 2, apartado 7, segunda frase, del Convenio de Berna respecto de una obra de artes aplicadas cuyo país de origen sea un tercer país y cuyo autor sea nacional de un tercer país. Corresponde exclusivamente al legislador de la Unión, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, establecer, mediante una normativa de la Unión, si procede limitar la concesión en la Unión de los derechos previstos en los citados artículos 2, letra a), y 4, apartado 1. Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 351 TFUE, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que permite a un Estado miembro aplicar, como excepción a las disposiciones del Derecho de la Unión, el criterio de reciprocidad material contenido en el artículo 2, apartado 7, segunda frase, del Convenio de Berna a una obra cuyo país de origen son los Estados Unidos de América. El Tribunal de Justicia considera que procede responder a la quinta cuestión prejudicial que el artículo 351 TFUE, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que no permite a un Estado miembro aplicar, como excepción a las disposiciones del Derecho de la Unión, el criterio de reciprocidad material que figura en el artículo 2, apartado 7, segunda frase, del Convenio de Berna respecto de una obra cuyo país de origen son los Estados Unidos de América.

- *Cuestión prejudicial planteada sobre la interpretación de los arts. 1.1 a 3 y 4.1, letra b), de la Directiva 2009/24/CE, sobre la protección jurídica de programas de ordenador [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, Sentencia de 17 de octubre de 2024, Asunto: C-159/2023ECLI:EU:C:2024:887]*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1, apartados 1 a 3, y 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador. Esta petición se ha presentado en

el contexto de un litigio entre Sony Computer Entertainment Europe Ltd, una sociedad que distribuye, en particular, consolas de videojuegos PlayStation y juegos para dichas consolas, por una parte, y Datel Design and Development Ltd y Datel Direct Ltd, un grupo de sociedades que desarrolla, produce y distribuye programas informáticos, así como su director, por otra parte, relativo a la supuesta vulneración, por estos últimos, del derecho exclusivo de Sony a autorizar cualquier transformación de un programa de ordenador del que sea titular esta sociedad. Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia si el artículo 1, apartados 1 a 3, de la Directiva 2009/24 debe interpretarse en el sentido de que está comprendido en la protección conferida por la citada Directiva el contenido de los datos variables almacenados por un programa de ordenador protegido en la memoria local de ese ordenador y utilizados por dicho programa durante su ejecución. En primer lugar, por lo que respecta al tenor de las disposiciones de que se trata, procede señalar que el artículo 1 de la Directiva 2009/24 define, según su título, el objeto de la protección de los programas de ordenador. Así pues, del tenor del artículo 1 de la Directiva 2009/24, en particular de sus apartados 2 y 3, se desprende que está protegida cualquier “forma de expresión” de un programa de ordenador, con excepción de las ideas y principios implícitos en los elementos que lo componen, siempre que dicho programa sea original, en el sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor. En cuanto al contenido de este concepto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, a la luz del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250, cuyo tenor es idéntico al del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2009/24 y cuya interpretación es, por lo tanto, extrapolable a esta última disposición, que las “formas de expresión” de un programa de ordenador son las que permiten reproducirlo en diferentes lenguajes informáticos, tales como el código fuente y el código objeto. En cambio, el Tribunal de Justicia ha declarado que la interfaz gráfica de usuario de un programa de ordenador, que no permite reproducir ese programa, sino que solo constituye un elemento de dicho programa por medio del cual los usuarios utilizan las funcionalidades de ese programa, no constituye una forma de expresión de un programa de ordenador en el sentido de esa disposición. El Tribunal de Justicia ha considerado además que ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador para utilizar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de ese programa, en el sentido de dicha disposición. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 1, apartados 1 a 3, de la Directiva 2009/24 debe interpretarse en el sentido de que no está comprendido en el ámbito de la protección conferida por la citada Directiva el contenido de los datos variables almacenados por un programa de ordenador protegido en la memoria (sic) local de un ordenador y utilizados por dicho programa durante su ejecución, en la medida en que ese contenido no permita la reproducción o la posterior realización de tal programa.

- *Cuestión Prejudicial planteadas respecto a la interpretación de los arts. 2 b) y 3.2 a) de la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, y los arts. 3.1 b), 7.1, 8.1 y 9.1 a) de la Directiva 2006/115/CE, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor. [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, Sentencia de 6 marzo 2025, Asunto C-575/2023, ECLI:EU:C:2025:141]*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 18 a23 y 26, apartado 2, de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE. Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por una parte, FT, AL y ON, músicos contratados como personal estatutario por la Orchestre national de Belgique, y, por otra, el Estado belga, en relación con la legalidad del arrêté royal du 1er juin 2021 relatif aux droits voisins du personnel artistique de l'Orchestre national de Belgique. Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 2, letra b), y 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29 y los artículos 3, apartado 1, letra b), 7, apartado 1, 8, apartado 1, y 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/115, por una parte, y los artículos 18 a23 de la Directiva 2019/790, por otra, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece la cesión, por vía reglamentaria, para su explotación por el empleador, de los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes contratados como personal estatutario, por las prestaciones realizadas en el desempeño de sus funciones al servicio de dicho empleador, sin su consentimiento previo. Por lo que respecta al tenor de estas disposiciones, por una parte, los artículos 2, letra b), y 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29 establecen que los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción y la puesta a disposición del público de las fijaciones de sus actuaciones. Por otra parte, los artículos 3, apartado 1, letra b), 7, apartado 1, 8, apartado 1, y 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/115 confieren a los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler o el préstamo de las fijaciones de sus actuaciones, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la fijación de sus actuaciones, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la emisión y la comunicación al público de sus actuaciones y el derecho exclusivo de distribución de las fijaciones de sus actuaciones. El alcance de la protección conferida a los artistas intérpretes o ejecutantes por estas disposiciones debe entenderse en sentido amplio. Por consiguiente, ha de considerarse que dicha protección no se limita al goce de los derechos garantizados por las disposiciones mencionadas, sino que se extiende también al ejercicio de tales derechos. De ello se deduce que las Directivas 2001/29 y 2006/115, a falta de consentimiento de los artistas

intérpretes o ejecutantes afectados, se oponen a una cesión de los derechos afines a los derechos de autor de dichos artistas como la producida en virtud del Real Decreto de 1 de junio de 2021. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia, Sala Primera, declara que los artículos 2, letra b), y 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, y los artículos 3, apartado 1, letra b), 7, apartado 1, 8, apartado 1, y 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece la cesión, por vía reglamentaria, para su explotación por el empleador, de los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes contratados como personal estatutario, por las prestaciones realizadas en el desempeño de sus funciones al servicio de dicho empleador, sin el consentimiento previo de estos últimos.

Crónica de actualidad legislativa (incluye proyectos y propuestas de reforma legal)

Álvaro Asencio Gallego

*Investigador predoctoral en Derecho Mercantil Proyecto Prometeo
CIPROM 2021/057*

Miguel Cano Menor

*Investigador predoctoral en Derecho Mercantil
Proyecto Prometeo CIPROM 2021/057*

I. NOVEDADES LEGISLATIVAS ESPAÑOLAS Y DE LA UNIÓN EUROPEA

- Directiva (UE) 2024/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2024, por la que se modifican las Directivas 2005/29/CE y 2011/83/UE en lo que respecta al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica mediante una mejor protección contra las prácticas desleales y mediante una mejor información. DO L, 2024/825, 6.3.2024.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2972 de la Comisión, de 25 de noviembre de 2024, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inscripción de una indicación geográfica en el registro de indicaciones geográficas de la Unión [ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ/TSALAFOUTI (DOP)]. DO L 2024/2972.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2973 de la Comisión, de 25 de noviembre de 2024, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la aprobación de una modificación de la Unión del pliego de condiciones de la indicación geográfica Hierbas Ibicencas. DO L 2024/2973.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2978 de la Comisión, de 25 de noviembre de 2024, relativo a la inscripción de la indicación geográfica

Gaziantep Menengiç Kahvesi/Gaziantep Melengiç Kahvesi (DOP) en el registro de indicaciones geográficas de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 2024/2978.

- Directiva de Ejecución (UE) 2024/2963 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2024, por la que se modifican las Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE en lo que respecta a los protocolos para el examen de determinadas variedades de especies de plantas agrícolas y de especies de plantas hortícolas. DO L 2024/2963.
- Reglamento (UE) 2024/3115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/2031 en lo que respecta a los programas plurianuales de prospección; las notificaciones relativas a la presencia de plagas reguladas no cuarentenarias; las excepciones temporales a las prohibiciones de importación y a los requisitos especiales de importación, así como el establecimiento de procedimientos para su concesión; los requisitos temporales de importación de vegetales, productos vegetales y otros objetos de alto riesgo; el establecimiento de los procedimientos para la elaboración de listas de vegetales de alto riesgo; el contenido de los certificados fitosanitarios y el uso de pasaportes fitosanitarios, y en lo que respecta a determinadas obligaciones de presentación de informes sobre las zonas demarcadas y las prospecciones de plagas y se modifica el Reglamento (UE) 2017/625 en lo que respecta a determinadas notificaciones de incumplimiento. DO L 2024/3115.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/3121 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2024, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1378 en lo que respecta al reconocimiento de determinados organismos de control de conformidad con el artículo 46 del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo como competentes para llevar a cabo controles y expedir certificados ecológicos en terceros países a efectos de las importaciones de productos ecológicos en la Unión. DO L 2024/3121.
- Decisión (UE) 2024/3179 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2024, por la que se modifican las Decisiones (UE) 2017/175, (UE) 2018/1702 y (UE) 2019/70 en lo que respecta al período de validez de los criterios de la etiqueta ecológica de la UE y de los requisitos de evaluación y verificación correspondientes [notificada con el número C(2024) 8921]. DO L 2024/3179.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/3227 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2024, relativo a la aprobación de una modificación de la Unión del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida Süd-Oststeiermark de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 2024/3245.

- Decisión (UE) 2025/10 del Consejo, de 9 de diciembre de 2024, que modifica la Decisión del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por la que se autoriza la apertura de negociaciones con los Estados del Cariforum para un acuerdo relativo a la protección de las indicaciones geográficas con base en el artículo 145 del Acuerdo Cariforum, en lo que concierne a los productos artesanales e industriales. DO L 2025/10.
- Reglamento Delegado (UE) 2025/27 de la Comisión, de 30 de octubre de 2024, por el que se completa el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas sobre la inscripción en el registro y la protección de las indicaciones geográficas, las especialidades tradicionales garantizadas y los términos de calidad facultativos y por el que se deroga el Reglamento Delegado (UE) n.o 664/2014. DO L 2025/27.
- Reglamento Delegado (UE) 2025/28 de la Comisión, de 30 de octubre de 2024, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/33, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las solicitudes de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las restricciones de utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la cancelación de la protección, y al etiquetado y la presentación. DO L 2025/28.
- Reglamento Delegado (UE) 2025/29 de la Comisión, de 30 de octubre de 2024, por el que se deroga el Reglamento Delegado (UE) 2021/1235, por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al registro de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la anulación del registro y al registro. DO L 2025/29.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/26 de la Comisión, de 30 de octubre de 2024, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las inscripciones en el registro, las modificaciones, las cancelaciones, la ejecución de la protección, el etiquetado y la comunicación en relación con las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 en lo que respecta a las indicaciones geográficas del sector vitivinícola y por el que se derogan los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 668/2014 y (UE) 2021/1236. DO L 2025/26.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/73 de la Comisión, de 17 de enero de 2025, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2245/2002 de ejecución del Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios. DO L 2025/73.

- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/98 de la Comisión, de 14 de enero de 2025, relativa al registro de la especialidad tradicional garantizada Arroz de Sarrabulho à moda de Ponte de Lima (ETG) en el registro de especialidades tradicionales garantizadas de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 2025/98.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/118 de la Comisión, de 14 de enero de 2025, relativo a la inscripción de la indicación geográfica Oli de Menorca/Aceite de Menorca (IGP) en el registro de indicaciones geográficas de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 2025/118.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/112 de la Comisión, de 16 de enero de 2025, relativo a la inscripción de la indicación geográfica Silifke Yoğurdu (IGP) en el registro de indicaciones geográficas de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 2025/112.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/116 de la Comisión, de 16 de enero de 2025, relativo a la inscripción de la indicación geográfica Jidvei (DOP) en el registro de indicaciones geográficas de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 2025/116.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/139 de la Comisión, de 16 de enero de 2025, por el que se concede protección en la Unión a la denominación de origen Valais/Wallis inscrita en el Registro Internacional de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas del Acta de Ginebra. DO L 2025/139.
- Decisión de Ejecución (UE) 2025/107 de la Comisión, de 23 de enero de 2025, por la que se deniega la protección en la Unión a la denominación de origen Emmentaler inscrita en el Registro Internacional de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas del Acta de Ginebra. DO L 2025/107.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/131 de la Comisión, de 21 de enero de 2025, relativo a la inscripción de la indicación geográfica Trnavský slad (IGP) en el registro de indicaciones geográficas de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 2025/131.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/135 de la Comisión, de 21 de enero de 2025, relativo a la inscripción de la indicación geográfica Ğbejna tan-naghğ (DOP) en el registro de indicaciones geográficas de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 2025/135.

Crónica de actualidad legislativa

- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/136 de la Comisión, de 21 de enero de 2025, por el que se aprueba una modificación que no se considera menor del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida Espárrago de Huétor-Tájar de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 2025/136.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/178 de la Comisión, de 24 de enero de 2025, relativo a la inscripción de la indicación geográfica Aglonas maizes veistūklis (IGP) en el registro de indicaciones geográficas de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 2025/178.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/191 de la Comisión, de 24 de enero de 2025, relativo a la inscripción de la indicación geográfica Sussex (DOP) en el registro de indicaciones geográficas de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 2025/191.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/280 de la Comisión, de 5 de febrero de 2025, relativo a la inscripción de la indicación geográfica Yläsavolainen muurin pohjalettu (IGP) en el registro de indicaciones geográficas de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 2025/280.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/287 de la Comisión, de 5 de febrero de 2025, relativo a la inscripción de la indicación geográfica Miel wallon (IGP) en el registro de indicaciones geográficas de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 2025/287.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/288 de la Comisión, de 5 de febrero de 2025, relativo a la inscripción de la indicación geográfica Melon de Cavaillon (IGP) en el registro de indicaciones geográficas de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 2025/288.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/312 de la Comisión, de 14 de febrero de 2025, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 en lo que respecta a determinados vegetales para plantación de *Betula pendula* y *Betula pubescens* originarios del Reino Unido. DO L 2025/312.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/342 de la Comisión, de 13 de febrero de 2025, relativo a la inscripción de la indicación geográfica Caviar d'Aquitaine (IGP) en el registro de indicaciones geográficas de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 2025/342.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/355 de la Comisión, de 21 de febrero de 2025, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2389

en lo que respecta al establecimiento de los índices de frecuencia de los controles de identidad y físicos de los envíos de vegetales, productos vegetales y otros objetos que se introduzcan en la Unión. DO L 2025/355.

- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/522 de la Comisión, de 13 de marzo de 2025, relativo a la inscripción de la indicación geográfica Río Negro (DOP) en el registro de indicaciones geográficas de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 2025/522.

Noticias

Álvaro Asencio Gallego

*Investigador predoctoral en Derecho Mercantil Proyecto Prometeo
CIPROM 2021/057*

Miguel Cano Menor

*Investigador predoctoral en Derecho Mercantil
Proyecto Prometeo CIPROM 2021/057*

1. SIGNOS DISTINTIVOS

- (31-01-2025) *Dior gana la batalla contra el registro de la marca de la estrella de cine para adultos Gigi Dior*

Dior ha ganado una batalla legal contra Stephanie Hodge, una estrella de cine para adultos, para bloquear el registro de la marca “GIGI DIOR” en EE. UU. Hodge solicitó registrar esta marca en 2021 para servicios relacionados con entretenimiento para adultos, lo que provocó la oposición por parte de Dior. La marca de lujo argumentó que el uso de “GIGI DIOR” podría causar confusión y diluir la reputación de su icónica marca. La U.S. Patent and Trademark Office’s Trademark Trial and Appeal Board (“TTAB”) falló a favor de Dior, argumentando que la marca “DIOR” es ampliamente reconocida y distintiva, lo que haría que los consumidores asociaran “GIGI DIOR” con la marca de lujo, incluso en un contexto no relacionado. La TTAB también consideró que el uso de “GIGI DIOR” podría debilitar la asociación de Dior con productos de lujo, diluyendo así su singularidad. La resolución destaca la protección de marcas conocidas contra usos no autorizados, especialmente en sectores como el entretenimiento para adultos, que podrían afectar a la percepción de la marca. Aunque Hodge no podrá registrar “GIGI DIOR”, la decisión no le impide usar el nombre, pero sí le impide obtener la protección de marca federal. Esta decisión resalta el poder de Dior en la protección de sus marcas y la importancia de defender la integridad de marcas reconocidas globalmente.

Fuente: <https://www.thefashionlaw.com/>

- (28-01-2025) *El productor de sidra Thatchers logra una victoria frente a Aldi*

El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales (CoA) ha revocado una decisión del Tribunal de empresas de Propiedad Intelectual (IPEC), que había fallado en

contra de Thatchers, un productor de sidra británico, en una demanda por infracción de marca registrada contra Aldi. Thatchers había lanzado una sidra de limón en 2020 y obtuvo su marca registrada en el Reino Unido ese mismo año. En 2022, Aldi lanzó un producto similar bajo su marca Taurus, utilizando un diseño y envase que Thatchers consideró una imitación de su propia marca, lo que llevó a la demanda por infracción de marca. El Tribunal de Apelación falló a favor de Thatchers, destacando que el producto de Aldi aprovechó injustamente la reputación de la marca registrada de Thatchers. El Tribunal determinó que Aldi había hecho su producto similar al de Thatchers de forma intencionada para que los consumidores lo asociaran con una opción más barata. Señaló que Aldi había utilizado el diseño de Thatchers como referencia para el envase, lo que le permitió beneficiarse de la promoción realizada por Thatchers sin invertir en la suya propia. El juez también concluyó que, aunque no hubo daño a la reputación de Thatchers, sí que se había producido una transferencia de imagen que favoreció a Aldi sin competir de manera justa en calidad y precio. A pesar de la falta de un perjuicio claro para la reputación de Thatchers, el Tribunal reconoció que el beneficio injusto obtenido por Aldi afectó el desarrollo de la competencia. Este fallo resalta la importancia de proteger las marcas en términos de diseño y envases, además de los nombres y logotipos. Aldi ha anunciado su intención de apelar al Tribunal Supremo del Reino Unido, lo que podría añadir otro giro a este caso.

Fuente: <https://www.lexology.com/>

- (29-12-2024) *Chanel logra una sentencia favorable por los zapatos slingback*

El Tribunal de Apelaciones de París dictó el 16 de octubre de 2024 una sentencia en el litigio entre Chanel S.A. y Chanel Coordination S.A. contra Kilma Jonak SARL y Karine S.A., en el que Chanel acusó a Jonak de “parasitismo” por copiar el icónico diseño de su zapato “slingback”. El conflicto se remonta al año 2020, cuando Chanel envió un requerimiento extrajudicial para que Jonak dejara de comercializar diseños similares, a lo que esta respondió argumentando que el uso del diseño bicolor era una práctica común en la moda desde el siglo XIX y que su modelo, presente desde 2008, coexistía pacíficamente con los de Chanel. Tras una primera sentencia en 2022 que solo reconoció el parasitismo en uno de los modelos y condenó a Jonak al pago de 17.500 euros, Chanel apeló. En la nueva resolución, el Tribunal consideró que el diseño “slingback” había adquirido un valor económico y simbólico gracias a años de promoción e inversiones, y que la imitación realizada por Jonak se aprovechaba injustificadamente de esa reputación para obtener una ventaja competitiva. Aunque se señalaban algunas diferencias en los detalles, la impresión general del calzado de Jonak evocaba claramente la imagen de Chanel. Como consecuencia, el Tribunal condenó a Jonak a pagar 150.000 euros por daños económicos y 30.000 euros por daños morales, además de ordenar el cese de la producción, distribución y venta de los modelos impugnados, así como la destrucción del inventario restante

Fuente: <https://www.cuatrecasas.com/es/>

Noticias

- (18-12-2024) *EUIPO deniega el registro de la marca “Maricón perdido”*

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha rechazado la solicitud de registro de la frase “MARICON PERDIDO” como marca, argumentando que es contraria a los principios morales aceptados en la Unión Europea. La solicitud fue presentada por Turner Broadcasting System Europe para una serie de televisión basada en las memorias del escritor y crítico español Bob Pop. Aunque el solicitante defendió que el término había sido reapropiado por la comunidad LGBTQ+, la EUIPO concluyó que la frase sigue siendo un insulto conocido y ampliamente ofensivo en español, particularmente en los contextos culturales de la UE. La decisión subrayó que, aunque el término “maricón” haya sido reapropiado en algunos contextos, como el de la comunidad LGBTQ+, no ha perdido su connotación negativa y ofensiva para una parte significativa del público. La EUIPO destacó que la evaluación debe centrarse en cómo el término es percibido por una persona razonable, con sensibilidad y tolerancia promedio, y no en las intenciones del solicitante. Por lo tanto, la frase “maricón perdido” fue considerada como un término que podría dañar la moral pública. Además, la decisión ha generado debate sobre si la marca podría haber sido rechazada por otras razones, como la falta de distintividad o su carácter descriptivo. Se sugiere que la frase, asociada con una serie de televisión, podría considerarse una descripción de los productos y servicios relacionados, lo que la haría menos distintiva. Este caso pone de manifiesto la complejidad de equilibrar el respeto por los principios morales con la legislación de marcas, y plantea la pregunta de si el rechazo debería haberse basado en razones más simples y directas.

Fuente: <https://www.briffa.com/>

- (14-12-2024) *Caso de parodia de marca registrada: Champion vs Nyanpion*

El 20 de noviembre de 2024, la Oficina de Patentes de Japón (JPO) invalidó la marca registrada “Nyanpion”, que incluye un logotipo de una cara de gato, debido a su similitud con la famosa marca de ropa “Champion”. La marca Nyanpion fue solicitada en 2020 para su uso en productos de ropa, pero HBI Branded Apparel Enterprises, dueña de Champion, presentó una acción de invalidación en 2022, alegando que la marca Nyanpion causaría confusión con la marca registrada “Champion”. La JPO reconoció la alta reputación de la marca Champion, que ha sido ampliamente conocida en Japón durante más de 40 años, y consideró que la marca Nyanpion, aunque tiene algunas diferencias visuales, era lo suficientemente similar como para generar confusión entre los consumidores. Por lo tanto, la JPO declaró la invalidez de la marca “Nyanpion” por violar las disposiciones de la Ley de Marcas de Japón, específicamente relacionadas con la confusión y el riesgo de asociación con una marca famosa.

Fuente: <https://marks-iplaw.jp/>

- (24-02-2025) *La Universidad de Pepperdine demanda a Netflix y Warner Bros. por infracción de marca registrada*

La Universidad Pepperdine ha presentado una demanda contra Netflix y Warner Bros. Entertainment por infracción de marca registrada relacionada con la serie Running Point. Según la demanda, la serie utiliza de manera destacada el nombre “Waves”, los colores institucionales y el número “37”, todos elementos distintivos asociados con la universidad, lo que podría generar confusión entre los consumidores y dañar la reputación de la institución. Pepperdine sostiene que estos símbolos fueron adoptados en 1937 y están estrechamente ligados a su identidad institucional, especialmente en el ámbito deportivo. La universidad señala que la serie presenta un equipo de baloncesto ficticio llamado “Angeles Waves”, cuyo logotipo y elementos visuales son similares a los utilizados por sus propios equipos deportivos, lo cual podría inducir al público a creer erróneamente que la producción está relacionada o cuenta con su autorización. Asimismo, la demanda expresa preocupación por el contenido explícito de la serie, que incluye el consumo de sustancias, lenguaje grosero y otros temas considerados ofensivos, los cuales, según la universidad, son incompatibles con sus valores cristianos. En consecuencia, Pepperdine solicita una orden judicial que prohíba el uso no autorizado de sus marcas, una compensación por los daños sufridos y la restitución de los beneficios obtenidos por los demandados a raíz de la supuesta infracción. La demanda incluye cargos por infracción de marca registrada, dilución de marca y publicidad engañosa, entre otros.

Fuente: <https://www.vitallaw.com/>

- (15-02-2025) *James Bond se enfrenta a una batalla legal por sus marcas registradas*

Josef Kleindienst, empresario austriaco y promotor inmobiliario de complejos turísticos, ha iniciado acciones legales en el Reino Unido y la Unión Europea para anular varias marcas registradas vinculadas a “James Bond” como James Bond Special Agent 007, James Bond 007, James Bond: World of Espionage o la exitosa frase “Bond, James Bond”. Estas acciones se basan en la supuesta falta de uso comercial del nombre “James Bond” en diversas categorías de productos y servicios durante al menos cinco años. Las categorías impugnadas incluyen automóviles, software, cómics digitales, productos editoriales o servicios de hostelería entre otros. Kleindienst sostiene que, conforme a la legislación vigente, si una marca no se utiliza de manera efectiva en las áreas para las que fue registrada durante un período de cinco años, puede ser objeto de revocación por parte de terceros. Danjaq, la empresa titular de los derechos de las marcas relacionadas con James Bond, dispone de un plazo de dos meses para presentar su defensa.

Fuente: <https://www.eleconomista.es/>

Noticias

- (13-02-2025) *El grupo ABBA bloquea el registro de la marca “Viña ABBA” por parte de una bodega española*

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha resuelto desestimar la solicitud de registro de la marca “Viña ABBA”, presentada por la bodega zamorana Francisco Casas, al considerar que vulnera los derechos de marca de Polar Music International, titular de la denominación “ABBA”, asociada al reconocido grupo musical. En su decisión, la EUIPO concluye que se cumplen los requisitos para denegar el registro de la marca solicitada: similitud con la marca anterior, notoriedad de esta en el territorio de la Unión Europea antes de la solicitud, y riesgo de aprovechamiento indebido de su reputación. Se determinó que el término “ABBA”, aunque aparece en segundo lugar dentro del signo “Viña ABBA”, mantiene una alta capacidad distintiva y resulta fácilmente reconocible para los consumidores. El argumento de la solicitante, basado en el supuesto carácter diferenciador del término “Viña”, fue rechazado por carecer de pruebas suficientes. Asimismo, la EUIPO desestimó la alegación de uso continuado desde 2006, considerando que las pruebas aportadas únicamente acreditan un uso desde 2014, sin evidencias claras de reconocimiento en el mercado. En definitiva, la resolución concluye que el uso del signo “Viña ABBA” podría inducir a los consumidores a pensar en una posible vinculación comercial con el grupo musical, lo que generaría una ventaja comercial injustificada para la bodega, en perjuicio de los derechos adquiridos por la discográfica sueca.

Fuente: <https://www.elconfidencial.com/>

- (31-03-2025) *Lost international demanda a Lady Gaga por el uso de “Mayhem”*

Lady Gaga ha sido demandada por la empresa californiana Lost International, reconocida en el mundo del surf y la moda urbana, por el uso del nombre “Mayhem” en su nuevo álbum, gira y productos promocionales. La compañía alega que utiliza dicha marca desde 1988 como parte de su estrategia para construir una reputación global en productos como tablas de surf, ropa y accesorios, y que posee un registro federal incontestable para estos usos. En su demanda, Lost sostiene que el logotipo utilizado por Gaga es sustancialmente similar, si no casi idéntico, al suyo, lo que podría generar confusión entre los consumidores al sugerir falsamente una relación comercial entre ambas partes. Además, argumentan que el uso del nombre por parte de la artista daña su reputación y diluye el carácter distintivo de su marca. A pesar de haber enviado una carta de cese y desistimiento, Lost asegura que no recibió respuesta por parte de Lady Gaga, quien habría continuado con la campaña promocional de “Mayhem”, lo que consideran una infracción cometida de mala fe. La demanda, presentada el 25 de marzo en un tribunal federal de California, no solo alega infracción de marca registrada, sino también competencia desleal, falsa denominación de origen y dilución de marca. Lost sostiene que el uso del nombre por parte de Gaga no está autorizado, perjudica su imagen, les hace perder el control sobre

su identidad de marca y debilita el valor distintivo de “Mayhem”. Por ello, la empresa solicita una indemnización superior a los 100 millones de dólares por daños y perjuicios, una orden judicial que prohíba a Gaga seguir utilizando el nombre “Mayhem” y la cancelación de cualquier registro de marca relacionado que la artista haya obtenido.

Fuente: <https://www.thefashionlaw.com/>

2. DISEÑOS

- (28-02-2025) *La Sala de Recurso de la EUIPO declara inválido el diseño de Crocs*

La Sala de Recurso de la EUIPO ha dictado una resolución que declara la nulidad de un diseño registrado por Crocs en 2004. Esta decisión responde a la solicitud presentada en 2022 por la empresa española GOR FACTORY, que argumentó que dicho diseño no era nuevo ni poseía carácter singular, debido a su similitud con un producto anterior. GOR FACTORY identificó un zapato similar que ya estaba disponible en 2003, antes de que Crocs registrara su diseño. Para que un diseño sea protegido legalmente, debe ser nuevo y tener carácter singular, lo que significa que debe generar una impresión general distinta en el usuario informado respecto a los diseños ya existentes. Aunque el diseño de Crocs podría considerarse nuevo en el sentido de que no se había divulgado de forma idéntica antes de su registro, la Sala de Recurso determinó que la única diferencia relevante con el diseño anterior es la inclusión de una correa. Dada la similitud general entre ambos diseños, la Sala concluyó que un usuario informado podría percibir el modelo de Crocs con correa como una mera variante del diseño previo. En otras palabras, las similitudes son tan significativas que dicha diferencia no basta para conferir al diseño de Crocs el carácter singular necesario para su protección.

Fuente: <https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/>

3. CREACIONES TÉCNICAS

- (01/01/2025) *China esta dominando la carrera de patentabilidad de invenciones de IA Generativa.*

Según un informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), China ha registrado el 70% de las patentes sobre IA generativa desde 2014, superando a Estados Unidos y otros países. Según algunas fuentes del país asiático este avance se debe, entre otros factores, a la significativa inversión de empresas e instituciones chinas I+D, y a la consecución de una serie de estrategias destinadas a desarrollar y redactar patentes de alta calidad. En particular,

las compañías Tencent y Baidu son las empresas chinas con más patentes en este campo, superando a empresas estadounidenses como IBM y Microsoft. La dominación de China en este campo no solo representa un avance tecnológico, sino también una lucha por la supremacía geopolítica. Estos datos también se ven avalados por el informe IFI claims, recientemente publicado, y cuyo objeto de análisis son datos estadísticos en relación con las patentes concedidas y solicitadas en EE.UU. Así, de conformidad con las empresas asiáticas han superado a sus contrapartes estadounidenses en el número de patentes concedidas en EE.UU. Samsung Electronics encabeza la lista con 6,377 patentes, seguido por TSMC con 3,989 patentes. Qualcomm y Apple completan el top 5 con 3,422 y 3,082 patentes respectivamente. Este aumento en patentes asiáticas refleja el creciente liderazgo tecnológico de Asia, especialmente en áreas emergentes como la inteligencia artificial y la tecnología 5G1. De entre los países asiáticos, China ha mostrado un crecimiento significativo con un aumento del 31.5% en patentes concedidas.

Fuente: <https://www.eleconomista.es>

- *(20/01/2025) Bruselas lleva a China ante la OMC por rebajar el precio de las patentes europeas de alta tecnología*

Bruselas y China continúan su tira y afloja por prácticas comerciales desleales. En este caso, la Comisión Europea ha llevado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) una consulta sobre las prácticas comerciales “injustas” e “ilegales” de Pekín en el ámbito de la propiedad intelectual. Concretamente acusa al gigante asiático de recortar el precio de las patentes de las firmas europeas de alta tecnología, especialmente, las de telecomunicaciones. El gigante asiático ha dado facultades a sus tribunales para que fije tasas de royalties a nivel mundial para patentes europeas esenciales sin el consentimiento de los dueños de las patentes. Esta coyuntura presiona a las empresas europeas de alta tecnología para que rebajen sus precios a nivel global, dando a los fabricantes chinos un acceso a esas tecnologías europeas a menor coste y de forma injusta. Además, tales prácticas interfieren con la competencia de los tribunales europeos en temas relacionados con patentes. Bruselas sostiene que estas actuaciones no están en línea con el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio en los aspectos relacionados con los derechos de propiedad intelectual. La Comisión Europea lleva esta cuestión ante la OMC como primer paso para encontrar una solución al desencuentro con Pekín, ya que no ha sido posible llegar a una solución negociada. El objetivo es asegurar que las industrias de alta tecnología, especialmente el sector de telecomunicaciones puede recurrir a los derechos de patente y proteger sus inversiones en innovación. El portavoz de la Comisión Europea, responsable de Comercio, Olof Gill que estas prácticas dejan a las firmas europeas en desventaja competitiva, especialmente las de telecomunicaciones. Pero no es el primer conflicto entre la UE y Pekín en este sentido, Ya en 2022, la UE denunció a China ante la OMC por restringir el derecho de las empresas euro-

peas a proteger sus patentes en tecnologías clave, como el 3G, 4G y 5G. Concretamente, la Comisión Europea defendía que las empresas comunitarias no podían defender ante los tribunales extranjeros sus derechos sobre estas tecnologías cuando se utilizan de forma ilegal o sin la compensación correspondiente por las empresas chinas rivales.

Fuente: <https://www.eleconomista.es>

- *(16/01/2025) España es el cuarto país europeo donde más se invierte en star-ups tecnológicas*

De conformidad con un informe publicado de la Oficina Europea de Patentes (EPO), España se ha consolidado como el cuarto país europeo en inversiones en startups tecnológicas. Entre 2000 y 2023, se han realizado más de 11.500 transacciones de inversión por un valor total de 44.000 millones de euros. La mayoría de estas inversiones se concentran en la comunidad de Madrid y en el País Vasco. A nivel europeo, Reino Unido, Francia y Alemania lideran en términos de atracción de financiación. Por otro lado, una de las diferencias entre Estados Unidos y los países de Europa reside en el hecho de que, en el primero la inversión en tecnología es fundamentalmente privada, mientras que en los segundos está impulsada principalmente por entidades públicas, como el Consejo Europeo de Innovación, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología o el Banco Europeo de Inversiones.

Fuente: <https://www.oepm.es>

- *(15/01/2025) Nokia y Samsung celebran un nuevo acuerdo de licencia de patentes que tiene un valor estratégico en su sector.*

La compañía Nokia, que acumula una gran cartera de patentes ha firmado un contrato plurianual con la compañía de Samsung, con el objeto de licenciar patentes cuyas reivindicaciones versan sobre tecnologías de vídeo. Este acuerdo, aunque independiente, se suma a otro preexistente entre ambas empresas sobre patentes 5G, y consolida a Nokia como una de las empresas tecnológicas líderes en el licenciamiento de sus patentes. Ambas empresas parecen consolidar sus relaciones comerciales, dejando atrás los litigios por infracciones de patentes que enfrentaron sus posiciones en la tecnología 5G.

Fuente: <https://es.marketscreener.com>

- *(25/03/2025) La innovación europea se mantiene a pesar del escenario de incertidumbre económica*

De conformidad con los datos publicados por la Oficina Europea de Patentes, (EPO), el informe Índice de Patentes 2024 destaca que la innovación en Europa sigue siendo sólida, con un aumento del 0,3% en las solicitudes europeas, mientras que las de fuera de Europa disminuyeron ligeramente. A nivel global, Estados Unidos lidera en solicitudes de patentes, seguido por Alemania, Japón,

Noticias

China y Corea del Sur. En Europa, las tecnologías informáticas, como la inteligencia artificial, y el desarrollo de baterías han mostrado un crecimiento destacado. Existe no obstante una reducción de solicitudes en patentes farmacéuticas y sanitarias. Como en los últimos años la inteligencia artificial y la sostenibilidad son los campos donde más ha aumentado el número de solicitudes. Además, Corea del Sur, Canadá y Australia superan a la UE en rendimiento innovador, mientras que España ha mejorado significativamente en la última década, aumentando un 44% sus solicitudes de patentes.

Fuente: <https://www.epo.org>

- (28/03/2025) *China alcanza su objetivo de patentes de invención de alto valor antes de lo previsto*

Según fuentes del propio país, China ha superado antes de lo previsto la meta establecida en su Plan Quinquenal Nacional 2021-2025, alcanzando 14 patentes de invención de alto valor por cada 10,000 habitantes. Este progreso demuestra un fuerte compromiso con la innovación y el desarrollo tecnológico, reforzando su posición como uno de los países líder en el registro de patentes.

Fuente: <https://www.chinadailyasia.com/hk/article/608158>

- (26/03/2025) *Empresas de la industria farmacéutica tratan de mitigar las consecuencias de la entrada en dominio público de familias de patentes sobre anticuerpos monoclonales*

Ante la inminente expiración de diversas familias de patentes sobre fármacos como anticuerpos monoclonales ciertas empresas de la industria farmacéutica norteamericana han comenzado a desarrollar diversas estrategias. La entrada en dominio público de esas patentes, bautizada como “patent Cliff”, está prevista para el lustro 2025-2030. Según lo expuesto en algunas fuentes periodísticas algunas de estas empresas afectadas estarían adoptando alianzas y presuntamente estarían tratando de mantener cierto grado de protección a través de estrategias de solicitudes vinculadas a las patentes iniciales, conocidas como marañas de patentes o “patent thickets”. En concreto, parece que una de las estrategias a seguir es la de desarrollar y patentar medicamentos biosimilares a los preexistentes.

Fuente: <https://www.biospectrumasia.com>

- (11/03/2025) *Un Tribunal de apelación de Reino Unido falla a favor Lenovo e impone a Ericsson la obligación otorgarle una licencia de patente provisional a esa compañía*

En el contexto de una disputa global entre Lenovo y Ericsson sobre licencias de patentes relacionadas con tecnologías 5G, un Tribunal de Apelación de Reino Unido ha anulado el fallo del Tribunal de primera instancia, y ha resuelto que Ericsson debe otorgar a Lenovo una licencia provisional mientras se negocian los términos definitivos de una licencia FRAND (justa, razonable y no discrimi-

natoria). Este desarrollo representa una victoria significativa para Lenovo, que argumenta que las licencias de patentes deben garantizar mayor transparencia y ser accesibles de manera equitativa en un contexto global. Por otro lado, Ericsson todavía no ha emitido comentarios sobre la decisión del tribunal, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas acciones legales o negociaciones.

Fuente: <https://news.lenovo.com>

4. DERECHOS DE AUTOR

- *(1/01/2025) Varias obras relevantes entran en dominio público en Estados Unidos*

A partir del 1 de enero de 2025, varias obras icónicas han entrado al dominio público en los Estados Unidos, donde los Derechos conferidos por su normativa de Copyright expiran después de 95 años para libros, películas y otras obras de arte. Entre las obras literarias que ingresarán al dominio público se encuentran “El ruido y la furia” de William Faulkner y “Adiós a las armas” de Ernest Hemingway. Entre los personajes que pasan a ser de dominio público hay algunos tan emblemáticos como Tintín o Popeye. Esta transición al dominio público permite a escritores, artistas y creadores de todo tipo reinterpretar, adaptar y construir sobre estas obras sin restricciones legales.

Fuente: <https://es.wired.com>

- *(27/01/2025) Elton John se adhiere a las advertencias de Paul McCartney sobre la amenaza que suponen para los Derechos de Autor y la industria musical la Inteligencia artificial en Reino Unido.*

Elton John y Paul McCartney advierten al gobierno del Reino Unido sobre la amenaza que supone la Inteligencia Artificial para los titulares de los derechos de autor. Ambos músicos han instado al gobierno a proteger a los artistas creativos frente a posibles usos infractores de esta tecnología, y se han manifestado en contra de propuestas legislativas, que, a su juicio permitirían a las empresas tecnológicas utilizar el contenido de los creadores sin una compensación justa. Siguiendo su criterio esto podría disminuir los ingresos de los artistas jóvenes y desalentar la creatividad. Fuentes del Gobierno han indicado que existe abierto un proceso de consulta pública, hasta el 25 de febrero, para explorar cómo los creadores pueden licenciar y ser remunerados por el uso de su material

Fuente: <https://www.mondosonoro.com>

- *(30/01/2025) El Gobierno retira el borrador de un Real Decreto para regular los límites de los Derechos de Autor vinculados con la inteligencia artificial.*

El Ministerio de Cultura español ha decidido retirar el Real Decreto que regulaba los derechos de autor para el desarrollo de IA, tras recibir críticas del sector

Noticias

cultural. Desde el Ministerio de Cultura se ha anunciado que se abrirá un proceso de diálogo con el sector para encontrar una solución consensuada. Según el Ministerio de Cultura, la propuesta inicial permitía a las entidades de gestión otorgar licencias colectivas ampliadas para el uso masivo de obras artísticas y literarias por IA, lo que generó oposición de autores y artistas. Aunque algunas entidades de Gestión se mostraron en un principio favorables a la norma, varias asociaciones culturales han solicitado un proceso más pausado y reflexivo para proteger a los creadores.

Fuente: <https://www.cultura.gob.es>

- (21/03/2025) *Mariah Carey gana una demanda de Derechos de Autor relacionada con la canción "All I want For Christmas Is You"*

Mariah Carey ganó una demanda de derechos de autor relacionada con su famosa canción navideña "All I Want for Christmas Is You". Un tribunal federal desestimó las acusaciones presentadas por Vince Vance (nombre artístico de Andy Stone) y Troy Powers, quienes alegaban que la canción de Carey era una copia de su tema de 1989 con el mismo título. El juez determinó que las similitudes entre ambas canciones eran clichés comunes en la música navideña y no protegibles por derechos de autor. Además, se ordenó a los demandantes cubrir los costos legales de Carey debido a la falta de pruebas sustanciales en su caso. Este fallo refuerza la posición de Carey y permite que su icónica canción continúe siendo un clásico navideño sin disputas legales.

Fuente: <https://www.musictimes.com>

- (13/03/2025) *La empresa de OPEN AI ha presentado un informe en virtud del cual se solicita una flexibilidad en la aplicación de las Leyes de Copyright en lo relativo a la inteligencia artificial.*

La empresa de OPEN AI, titular de Chat GPT, ha presentado un informe respondiendo a la solicitud de propuestas abierta por la Casa Blanca relativa a la estrategia a seguir en el desarrollo legislativo en materia de inteligencia artificial. En el documento, la compañía aboga por que se permita el uso de contenido protegido por Derechos de Autor para entrenar a la Inteligencia Artificial, considerando que este aspecto es esencial para mantener el liderazgo de EE.UU. en la carrera global de IA. Adicionalmente, OpenAI sostiene que entrenar modelos con material protegido no supone un reemplazo para las obras originales.

Fuente: <https://cdn.openai.com>

RECENSIÓN BIBLIOGRÁFICA

Álvaro Asencio Gallego

*Investigador predoctoral en Derecho Mercantil
Proyecto Prometeo CIPROM 2021/057*

Esperanza Gallego Sánchez (dir.), Nuria Fernández Pérez (dir.), Altea Asensi Merás (coord.) *Innovaciones vegetales y signos distintivos de calidad en la era digital*, Tirant lo Blanch, 2024. ISBN 9788410950351

Esta nueva obra de la colección Propiedad Intelectual e Innovación Digital editada por la prestigiosa editorial Tirant lo Blanch con la financiación del Proyecto para Grupos de excelencia de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, CIPROM 2021/057 trata de temas trascendentales para el sistema agroalimentario. La Conselleria hizo una apuesta importante al financiar un proyecto con una temática tan novedosa como la que propusimos. El objetivo del proyecto era, entre otros, considerar la ingente normativa sobre el sistema agroalimentario en lo relativo a su sostenibilidad en el contexto de una economía digitalizada, incluyendo los instrumentos financieros que hacen posible que un sector de esta envergadura desde el punto de vista económico y social pueda cumplir sus objetivos de servicio en beneficio de agricultores, innovadores, productores, distribuidores y consumidores. Instrumentos novedosos de financiación y de aseguramiento de los riesgos derivados de su actividad. En ejecución del Proyecto, esta obra colectiva, que divulga las ponencias y comunicaciones presentadas en el Congreso Internacional “Propiedad Intelectual e Instrumentos Financieros para un sistema agrícola sostenible”, celebrado los días 29, 30 y 31 de mayo de 2024 en la Universidad de Alicante bajo la dirección de las Profesoras Esperanza GALLEGO SÁNCHEZ y Nuria FERNÁNDEZ PÉREZ en el marco del Proyecto para Grupos de Investigación de Excelencia de la Consellería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, PROMETEO CIPROM/2021/057, está dedicada única y exclusivamente a analizar las últimas orientaciones sobre el régimen jurídico de las innovaciones vegetales y de los signos distintivos de calidad en contextos digitales.

Con estos instrumentos jurídicos se persigue, también, fomentar el tejido productivo de las diversas localidades, evitando la despoblación y añadiendo prestigio a los productos locales. Las ventajas de un adecuado uso de estos derechos en el mercado digital son exponenciales dado que no solo se potencia la adquisición de productos locales, sino que también se logra mejorar las exportaciones, por el valor añadido que se genera para el producto, maximizando la eficiencia y permitiendo un adecuado desarrollo y modernización del campo. En ejecución del mismo se han publicado ya otras obras relativas, por ejemplo, a las

innovaciones vegetales. O a los signos distintivos de calidad. En particular a las marcas de garantía o certificación.

Esta es una obra que profundiza en los últimos avances que se han producido en materia de innovaciones vegetales y signos distintivos de calidad en la era digital, temas de innegable interés y oportunidad considerando la relevancia de los temas implicados. Esta obra pretende dar respuesta a los nuevos retos que se plantean en esas materias. Se incluyen en ella las aportaciones de los investigadores del Proyecto para Grupos de Investigación de Excelencia de la Consellería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, PROMETEO CIPROM/2021/057. Y, además, las ponencias y comunicaciones presentadas en el Congreso. Internacional “Propiedad Intelectual e Instrumentos Financieros para un sistema agrícola sostenible”, celebrado los días 29, 30 y 31 de mayo de 2024 en la Universidad de Alicante bajo la dirección de las Profesoras. Esperanza GALLEGO SÁNCHEZ y Nuria FERNÁNDEZ PÉREZ en el marco del mismo Proyecto.

La parte primera se dedica a las innovaciones vegetales. El capítulo primero versa sobre las nuevas técnicas genómicas (ngts) como herramientas innovadoras de un sistema agrícola en proceso de “transición verde”. Es un hecho que la demanda de alimentos sigue creciendo a nivel mundial, mientras que los recursos naturales necesarios que estructuran los sistemas de alimentación son cada vez más limitados y los paisajes naturales de valor ecológico que contribuyen a la biodiversidad van perdiendo peso específico. En el capítulo segundo se analizan las implicaciones anudadas a la inteligencia artificial en materia de innovaciones vegetales, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial es un elemento necesario para la agricultura de precisión y permite realizar un análisis mucho más eficiente de los Big Data para la mayor productividad de las explotaciones agrícolas y para su distinción técnica fenotípica en los exámenes DHE. El capítulo tercero se dedica a los desafíos legales que, hoy por hoy, presenta la agricultura de precisión, teniendo en cuenta que agricultura de precisión representa una evolución para el sector agrícola, donde la aplicación de tecnologías avanzadas permite gestionar las explotaciones de manera más eficiente y sostenible. El capítulo cuarto trata de las nuevas fórmulas de financiación en el sector agroalimentario, en particular de la tokenización de cultivos. El capítulo quinto efectúa un repaso, crítico, pero constructivo, acerca de la jurisprudencia europea reciente en el ámbito de la excepción en beneficio del agricultor, principalmente en relación a las reglas de configuración del privilegio o beneficio del agricultor, que coinciden a nivel europeo y español y pretenden posibilitar su ejercicio sin menoscabar los intereses legítimos de obtentor y agricultor. El capítulo sexto estudia la licencia contractual de explotación de la obtención vegetal ya que contratos de licencias de explotación de obtenciones vegetales son instrumentos muy habituales en el tráfico mercantil, cuyo estudio no ha sido frecuente en la doctrina.

Recensión bibliográfica

La segunda parte de la obra se dedica a los signos distintivos de calidad. Comienza con el capítulo octavo en el que se estudian las marcas de certificación que presentan la peculiaridad de que no distinguen propiamente un producto/servicio en atención a su origen empresarial, sino un producto o servicio que posee unas determinadas características, que el titular de la marca garantiza o certifica, de otros productos o servicios que no poseen dicha certificación. El capítulo noveno versa sobre la transformación del sistema de indicaciones geográficas de la Unión Europea, ofreciendo un análisis de las últimas reformas del régimen de indicaciones geográficas de la Unión Europea como derecho de propiedad intelectual. El capítulo décimo trata de las marcas geográficas, que son aquellas las marcas formadas por nombres de lugares, son muy apreciadas por los propietarios de marcas por su poder evocador. Sin embargo, estas marcas se enfrentan a importantes obstáculos jurídicos a lo largo de su existencia. Su nacimiento se enfrenta a obstáculos de calado; mientras que no son menos los inconvenientes que se producen tras el registro de las mismas. En este capítulo se abordan ambas cuestiones considerando la jurisprudencia europea. El capítulo undécimo plantea una temática de gran originalidad cuál es la relación entre los signos distintivos y la responsabilidad social corporativa la cual tiene una importancia cada vez mayor tanto en la dimensión interna como externa de las compañías mercantiles. Finalmente, el capítulo duodécimo trata de la indicación del país de origen en el etiquetado de la leche y los productos lácteos y su regulación en el ordenamiento español, en un contexto en el que resulta evidente que los productos alimenticios tienen una relevancia de primer orden en nuestra sociedad.

