
PARTE II. Artículos de investigación

Patentes de invención e inteligencia artificial en Argentina. El caso DABUS



Siniscalchi, Mariana

 **Mariana Siniscalchi** *
marianasiniscalchi@uca.edu.ar
Universidad Católica Argentina, Argentina

Prudentia Iuris
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, Argentina
ISSN: 0326-2774
ISSN-e: 2524-9525
Periodicidad: Semestral
núm. 96, 2023
prudentia_iuris@uca.edu.ar

URL: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/797/7974659010/>

Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a PRUDENTIA IURIS el derecho exclusivo de primera publicación. Sin embargo, pueden establecer por separado acuerdos adicionales para la distribución de la versión publicada del artículo, con un reconocimiento de su publicación inicial en esta revista. El contenido se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Se permite y se anima a los autores a depositar su obra en repositorios institucionales y temáticos, redes sociales académicas, sitios webs personales y/o donde consideren pertinente de acuerdo con nuestra Política de Autoarchivo



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

PATENTES DE INVENCION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ARGENTINA. EL CASO *DABUS*

Mariana Siniscalchi*

Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Argentina

Contacto: marianasiniscalchi@uca.edu.ar

ORCID: 0009-0005-1466-8364

Recibido: 19 de julio de 2023

Aprobado: 9 de agosto de 2023

Para citar este artículo:

Siniscalchi, M. (2023). "Patentes de invención e inteligencia artificial en Argentina. El caso *DABUS*". *Prudentia Iuris*, N. 96. pp.

DOI: <https://doi.org/10.46553/prudentia.96.2023.8>

Resumen: En el presente trabajo se intenta dilucidar qué sucedería si en la República Argentina se presentara una solicitud de patente o de modelo de utilidad en la que se declarara como inventor a una inteligencia artificial (IA) que haya actuado de forma autónoma sin la intervención de un inventor humano, aplicando las normas vigentes. Este caso –hipotético todavía en este país– ya ha sido planteado ante algunas oficinas de patentes de distintos territorios. Se brinda un esbozo sobre la definición de lo que se entiende por IA, se indica el marco jurídico que rige las invenciones en Argentina, y se analiza la posibilidad de considerar a la IA como inventor. A continuación, se resume lo decidido por las oficinas y tribunales de otros países en los que ya se han presentado solicitudes de patentes con estas características. Finalmente, se exponen las conclusiones y se realizan recomendaciones para una reforma legislativa.

Palabras clave: Inteligencia artificial, Invenciones, Patente, Inventor, Argentina.

Patents and artificial intelligence in Argentina. The *DABUS* case

Abstract: This paper aims to elucidate what would happen if a patent or utility model application were filed in the Argentine Republic, declaring an artificial intelligence (AI) as the inventor, who acted autonomously without the involvement of a human inventor, applying the current regulations. This hypothetical case, still unaddressed in this country, has already been presented to patent offices in different jurisdictions. An outline is provided regarding the definition of AI, the legal framework governing inventions in Argentina, and the analysis of the possibility of considering AI as an inventor. Subsequently, the decisions made by patent offices and courts in other countries where patent applications with these characteristics have already been filed are summarized. Finally, conclusions are drawn, and recommendations are made for legislative reform.

Keywords: *Artificial intelligence, Inventions, Patent, Inventor, Argentina.*

Brevetti di invenzione e intelligenza artificiale in Argentina. Il caso *DABUS*

Sommario: In questo lavoro si cerca di comprendere cosa accadrebbe se nella Repubblica Argentina venisse presentata una richiesta di brevetto o di modello di utilità in cui un'intelligenza artificiale (IA), che ha agito in modo autonomo senza l'intervento di un inventore umano, venisse dichiarata come inventore, applicando le normative vigenti. Questo caso ipotetico, ancora non affrontato in questo paese, è già stato presentato presso alcuni uffici brevetti di diverse giurisdizioni. Viene fornita una panoramica sulla definizione di IA, viene indicato il quadro giuridico che regola le invenzioni in Argentina e viene analizzata la possibilità di considerare l'IA come inventore. Successivamente, vengono riassunte le decisioni prese dagli uffici brevetti e dai tribunali di altri paesi in cui sono già state presentate domande di brevetto con queste caratteristiche. Infine, vengono presentate le conclusioni e vengono fornite raccomandazioni per una riforma legislativa.

Parole chiave: Intelligenza artificiale, Invenzioni, Brevetto, Inventore, Argentina.

1. La inteligencia artificial

Tal como lo advierte la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI), no existe una definición universalmente aceptada de la IA. Generalmente, la IA se considera una disciplina de la informática que tiene por objetivo elaborar máquinas y sistemas de aprendizaje que puedan desempeñar tareas que requieren una inteligencia humana.

El aprendizaje automático y el aprendizaje profundo son dos esferas de la IA. En los últimos años, con el desarrollo de las nuevas técnicas y equipos informáticos basados en redes neuronales, la IA, de acuerdo a la OMPI, se ha venido entendiendo como un sinónimo de “aprendizaje automático profundo supervisado”.

El aprendizaje automático se sirve de muestras de datos de entrada y de salida (“datos estructurados” o “datos de entrenamiento”) con el fin de mejorar continuamente sus resultados y de tomar decisiones sin haber sido programado sobre cómo hacerlo mediante una secuencia de instrucciones paso a paso. Este enfoque imita las funciones cognitivas biológicas: un niño aprende a reconocer un objeto (como una taza) a partir de muestras de ese mismo objeto (como diversos tipos de tazas).

Este tipo de aprendizaje automático ya se aplica a un gran número de casos, entre otros, al filtrado de correo electrónico no deseado, la traducción automática y el reconocimiento de voz, texto e imagen. Por otra parte, el aprendizaje profundo surge a partir del aprendizaje automático. Utiliza toda una serie de algoritmos de IA (“redes neuronales artificiales”) para reconocer patrones, lo que le permite agrupar y clasificar datos no etiquetados previamente[1].

Sánchez García[2] distingue dos vertientes de IA: por un lado, la llamada “IA débil”, que englobaría aquellos procesos que buscan simular un comportamiento humano inteligente. Por otro, la “IA fuerte”: más que reproducir una actuación inteligente, persigue pensar de manera inteligente. Esta última es la que permitiría la creación de entes capaces de solucionar problemas de manera autónoma.

2. Los derechos de propiedad intelectual e industrial

Los derechos de propiedad intelectual son uno de los mecanismos de apropiación con que cuentan los innovadores para ejercer el control sobre las rentas monopólicas generadas por su innovación, y evitar la imitación por parte de sus competidores.

A los efectos del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio[3] (en adelante, ADPIC), del que la República Argentina es signatario, la expresión “propiedad intelectual” abarca las siguientes categorías: a) derecho de autor y derechos conexos; b) marcas de fábrica o de comercio; c) indicaciones geográficas; d) dibujos y modelos industriales; e) patentes; f) esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados y g) protección de la información no divulgada[4].

El ADPIC no hace ninguna mención a la figura de los modelos de utilidad. Sin embargo, son reconocidos por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) en su artículo 1º, ap. 2, como objeto protegible mediante la propiedad industrial (entre otros institutos)[5].

La propiedad intelectual es una rama del derecho por la cual se protegen ciertas creaciones e innovaciones, en el ámbito artístico, científico y literario, así como en la industria y el comercio. Se divide en dos grandes categorías:

- Propiedad industrial: incluye a las patentes de invención, los modelos de utilidad, las marcas, los modelos y diseños industriales, las indicaciones geográficas, las nuevas variedades vegetales, etc.

- Derecho de autor y derechos conexos: protege las obras literarias y artísticas, como, por ejemplo, novelas, poemas, obras de teatro, películas, obras musicales, interpretaciones, emisiones de radiodifusión, pinturas, fotografías, esculturas, y los diseños arquitectónicos, entre otros.

3. Las patentes de invención y los modelos de utilidad en el ordenamiento jurídico argentino

En este trabajo nos enfocaremos en una rama específica de los derechos de propiedad industrial, que es la del derecho de las patentes de invención y de los modelos de utilidad.

Ambas instituciones tienen en común la tutela de invenciones, que confieren derechos de contenido patrimonial sobre un bien inmaterial, pues su objeto es el invento (la solución de un problema técnico, obtenido gracias a una idea creadora). Asimismo, tienen una limitación temporal ya que se reconocen por un período determinado, transcurrido el cual se convierte en un bien de dominio público; y otorgan a su titular la facultad de su explotación exclusiva[6].

Los derechos conferidos tanto por las patentes de invención como por los modelos de utilidad tienen naturaleza territorial, por lo que su ámbito de aplicación se encuentra circunscripto al país en el que hayan sido concedidos.

En nuestro país se encuentran regidos por la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad N° 24.481 (t.o. 1996) y modificatorias[7] (en adelante, LP) y su Reglamento, previsto en el Anexo II del Decreto N° 260/1996 y sus modificatorias[8] (en adelante, RLP).

A título ilustrativo cabe citar lo previsto por las Directrices sobre Patentamiento (en adelante, Directrices) aprobadas mediante la Resolución INPI P-243/2003[9], que si bien no revisten la calidad de normas legales[10], son un manual de procedimiento interno que ordena los procedimientos administrativos reglados mediante la LP y el RLP[11].

La doctrina ha caracterizado a la patente como “el título otorgado por autoridad administrativa que habilita a ejercer los derechos de exclusiva derivados de una invención, cuya vigencia está limitada en el tiempo y que es esencialmente revocable frente a la verificación del incumplimiento de los presupuestos condicionantes de su otorgamiento o de las cargas impuestas por la ley”[12].

Según el artículo 4º, LP, “serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”[13].

La manera en que se definan y apliquen esos requisitos de patentabilidad es un determinante crucial del caudal de conocimiento que se sustrae del dominio público de manera temporal, ya que la patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud[14].

Según la LP, en nuestro país son patentables los productos o los procedimientos[15]. Cuando la materia de la patente sea un producto, esta le da el derecho a su titular de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del mismo. Cuando la materia sea un procedimiento, el derecho de excluir a otros que tendrá su titular será el de que realicen (sin su consentimiento) el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento[16].

El derecho exclusivo de explotación que protegen los certificados de modelos de utilidad corresponde, de acuerdo con la LP, a “toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados”. Sin embargo, no podrá concederse un certificado de modelo de utilidad dentro del campo de protección de una patente de invención vigente[17].

A diferencia de la patente de invención, el certificado de modelo de utilidad tiene una vigencia de diez (10) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud[18], y serán requisitos esenciales para que proceda su expedición que los inventos sean nuevos y tengan carácter industrial, ya que no se requiere actividad inventiva[19].

Los procedimientos están excluidos del ámbito de protección de los certificados de modelos de utilidad, ya que se encuentran reservados para las creaciones del intelecto caracterizadas por constituir una nueva forma que mejora a un objeto de uso práctico desde el punto de vista funcional[20].

Se aclara que en virtud de los artículos 58, LP y RLP, son aplicables al modelo de utilidad las disposiciones y reglamentaciones sobre patentes de invención que no le sean incompatibles.

4. Las solicitudes de patentes de invención y de modelos de utilidad como derecho en expectativa

Para obtener una patente de invención o un certificado de modelo de utilidad en la República Argentina, debe presentarse por escrito la solicitud respectiva ante la autoridad estatal competente, que conforme el artículo 12, LP, es la Administración Nacional de Patentes (en adelante, ANP) del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante, INPI)[21].

El Decreto N° 759/2013, que aprobó la estructura organizativa del INPI, establece como responsabilidad primaria de la ANP, entender en la resolución de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad y en todo trámite que pueda derivar de ellas, conforme lo establecido por la LP y el RLP.

Por ello, su función consiste en la tramitación de las solicitudes de patentes de invención y de modelos de utilidad realizadas en nuestro país, que, en el caso de reunir los requisitos legales, pueden dar lugar a su concesión.

Para que se conceda una patente o modelo de utilidad, debe cumplirse con un procedimiento reglado ante la ANP, contemplado en la LP y en el RLP.

Como vimos en el apartado anterior, la duración de los derechos conferidos por las patentes y los modelos de utilidad –de veinte y diez años,

respectivamente– se cuenta a partir de la fecha de la presentación de la solicitud ante el INPI. Sin embargo, estos derechos se adquieren con el acto administrativo de concesión dictado por dicho organismo.

En nuestro derecho interno, el solicitante se convertirá de modo originario en el titular de la patente (o del modelo de utilidad) con el dictado de un acto administrativo, consistente en una Disposición del Comisario de la ANP del INPI que declare su concesión, con su respectivo número de registro.

Consecuentemente, las solicitudes de patentes y de modelos de utilidad constituyen meros derechos en expectativa. Al respecto, se ha dicho que “la solicitud de patente es un acto de policía del derecho, porque pone en movimiento el mecanismo administrativo que comprueba la existencia de un invento, iniciando un procedimiento que culmina con el otorgamiento o la denegación de la patente”[22].

La jurisprudencia ha reconocido que “el ordenamiento de patentes que rige en la Argentina no concede ningún derecho al inventor durante el trámite del patentamiento, ya que la protección surge desde el momento de la concesión de la patente”[23].

Tratándose de derechos en expectativa deviene aplicable la antigua jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual “la Constitución Nacional no impone una versión reglamentaria única en materia de validez intertemporal de las leyes, por lo que el legislador puede establecer o resolver que la ley nueva modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho en expectativa ya existente”[24].

El derecho en expectativa, en contraposición a la noción de derecho adquirido, no es un derecho, sino una esperanza o posibilidad de que pase a serlo, cuando se reúnen los presupuestos legales correspondientes[25].

Un derecho adquirido es un derecho que las normas reconocen actualmente, que está incorporado al patrimonio si es de índole económica[26]. El momento en que un derecho se transforma en adquirido no depende de lo que el juzgador o el intérprete estime justo sino de la naturaleza jurídica del derecho en cuestión[27].

En este sentido, la Procuración del Tesoro sostiene que “para poder gozar de un tratamiento jurídico específico establecido por un régimen legal o reglamentario determinado, resulta indispensable que exista un derecho adquirido que lo posibilite y, para que tal situación se configure, es menester que se encuentren reunidos en cabeza de su titular todos los presupuestos exigidos por la normativa aplicable para que su nacimiento se produzca[28].

En conclusión, en tanto derechos en expectativa, las solicitudes de patentes de invención y de modelos de utilidad solo otorgan derechos –una vez concluido exitosamente el procedimiento descripto– con el acto de concesión por parte del INPI.

5. El inventor. Normativa aplicable en la República Argentina

Entonces, si se presentara en nuestro país una solicitud de una patente de invención o de un modelo de utilidad en la que se declarase que el inventor es una IA, el INPI, como como autoridad de aplicación de la LP y el RLP, tiene el deber de aplicar su texto vigente.

La LP y el RLP reconocen derechos y obligaciones –con igual extensión– únicamente a personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras que tengan domicilio real o constituido en la República Argentina[29].

Es importante destacar que el artículo 4º, inc. a), LP, considera invención “a toda creación *humana* que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre” (el destacado es propio).

Esta definición legal de invención por sí sola es suficiente para excluir la posibilidad de que el inventor sea distinto de una persona humana.

El derecho a la patente le pertenece al inventor o a sus causahabientes, y puede ser solicitado directamente por estos o a través de sus representantes. Sin embargo, puede ser cedido o transferido a terceros por cualquier medio lícito, como todo otro derecho patrimonial. También puede ser objeto de contratos de licencia[30].

Según las Directrices, cuando la solicitud invocada como derecho de prioridad internacional[31] haya sido requerida por otra persona física o jurídica, distinta de quien solicita la patente argentina, deberá haber una cesión de derechos de dicha persona física o jurídica a favor del solicitante de la patente o modelo de utilidad argentino. Asimismo, cuando los inventores de la solicitud extranjera cuya prioridad se invoca en la solicitud argentina sean más de uno, no será necesario contar con la firma de todos ellos a los efectos de tener por válida la cesión efectuada. La firma de solo uno de los inventores será suficiente para acreditar la cesión[32].

En virtud de lo antedicho, es necesario diferenciar al titular de la solicitud (el solicitante), del inventor, que pueden coincidir en el caso de las personas humanas.

Por su parte, las personas jurídicas solamente pueden ser titulares de la solicitud, pero no inventores.

La LP de manera clara considera como inventor solamente a personas humanas, de acuerdo al texto de su artículo 9º, que se transcribe a continuación:

“Salvo prueba en contrario se presumirá inventor a la persona o personas físicas que se designen como tales en la solicitud de patente o de certificado de modelo de utilidad. El inventor o inventores tendrán derecho a ser mencionados en el título correspondiente”.

Entendemos que la “prueba en contrario” que prevé el artículo 9º, LP, no se refiere a la posibilidad de que se invoque en la solicitud que una IA es el inventor, sino al supuesto en que sean otras las personas humanas que revistan ese carácter.

La distinción entre solicitante e inventor es manifiesta en la LP y no da lugar a ambigüedades: si bien el primer párrafo del artículo 8º, RLP, indica que el solicitante “podrá” mencionar en su solicitud el nombre del o de los inventores y pedir que se lo incluya en la publicación de la solicitud, en el título de propiedad industrial (si es concedida), y en la publicación de la patente o del modelo de utilidad, el artículo 12, RLP, establece que para obtener una patente se “deberá” completar, en la solicitud, el “nombre completo del inventor o de los inventores, si correspondiere” y su domicilio real.

La Parte A, Capítulo III de las Directrices, se encuentra dedicada al examen de requisitos formales de la solicitud, lo que acontece en el Examen Preliminar (previsto en el art. 24, LP), que tiene una etapa administrativa (EPA) y otra técnica (EPT). En la instancia del Examen Preliminar Administrativo (EPA),

entre los datos del formulario de presentación, se debe controlar –entre otros– el “nombre completo del inventor o de los inventores, si correspondiere”[33].

Entre la restante documentación e información que debe presentarse para obtener la patente, la LP menciona una descripción del estado de la técnica en el área de la invención, “conocida por el inventor”.

Asimismo, el artículo 9º, RLP, establece que el inventor o los inventores que hubiesen cedido sus derechos podrán presentarse en cualquier momento del trámite y solicitar ser mencionados en el título correspondiente, y que la calidad de inventor debe probarse fehacientemente. En este caso, se inicia un procedimiento administrativo para esclarecer los hechos entre el cedente y el cesionario, que debe resolver el INPI.

Uno de los objetivos más importantes del Examen Preliminar Técnico (EPT) es procurar una correcta publicación de la información técnica de la solicitud, y de sus datos bibliográficos, que incluyen el nombre del solicitante y/o inventor, y su domicilio.

La publicación de la solicitud en trámite debe contener el nombre completo y la dirección del inventor (o de los inventores, si corresponde), de acuerdo con el artículo 26, LP. En igual sentido, el artículo 33, inc. c), RLP, prescribe que la publicación de la concesión de la patente de invención y del modelo de utilidad deberá incluir el nombre y apellido, o la denominación social, la nacionalidad y el domicilio del solicitante y, en su caso, del inventor. Resulta evidente que, en el caso del inventor, estos atributos solo pueden ser detentados por personas humanas.

El Título VI LP, referido a la violación de los derechos conferidos por la patente y el modelo de utilidad, contempla penas de prisión y multa por la defraudación de los derechos del inventor, que será reputada delito de falsificación.

Esa pena será aumentada un tercio, cuando las personas –obviamente humanas– enumeradas en el artículo 77, LP, que incurran en ese delito revistan la calidad de “socio mandatario, asesor, empleado u obrero del inventor o sus causahabientes” o que corrompan a estos, o que violen la obligación del secreto impuesto por la ley.

6. El concepto jurídico de persona desde la perspectiva específica del derecho civil argentino

Como bien lo indica Lafferrière[34], este tema ha sido suficientemente estudiado, por lo que aquí nos limitaremos a realizar algunas sintéticas referencias, relevantes para el tema en estudio en la presente investigación.

El Código Civil argentino redactado por Vélez Sarsfield (Ley N° 340) incorporó entre sus normas una definición de “persona”. Al respecto, el artículo 30 establece que “son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones”.

Si bien el artículo 30 define a la persona en función de la capacidad, para el artículo 51, “todos los entes que presentasen signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible”.

De esta forma, el artículo 51 asegura la identidad entre hombre y persona, y reconoce que el ser humano, sin distinciones y desde su concepción (cfr. arts.

63 y 70), es una persona para el derecho. Tal disposición resulta congruente con la igualdad de todos ante la ley (Constitución Nacional, art. 16) y con las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos que consagran el derecho a la personalidad jurídica y que gozan de jerarquía constitucional (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22)[35].

Así, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su artículo 1º, inc. 2º, establece que “persona es todo ser humano”.

El artículo 31 del Código Civil de Vélez Sarsfield contiene una clasificación de las personas, en cuanto dispone que “las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible”.

Según el artículo 51, son personas de existencia visible “todos los entes que presenten signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes”, mientras que el artículo 32 prevé que “todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas”.

El nuevo Código Civil y Comercial adopta la nueva terminología de “persona humana”, en lugar de la de “persona de existencia visible” o de “persona física”.

El artículo 19 reconoce expresamente que la existencia de la persona humana comienza con la concepción; por lo que no cabe duda de que la noción jurídica de “persona humana” se identifica plenamente con la de ser humano.

En el nuevo Código Civil y Comercial se distingue entre “persona humana” y “personas jurídicas”. Respecto de las personas humanas, no hay en el texto sancionado una definición. Por su parte, el artículo 141 define a las personas jurídicas como a “todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación”.

Compartimos la reflexión de Lafferrière en cuanto se plantea si es correcto hablar de “personas” respecto de los “entes” a los que el derecho positivo les atribuye mediante una ficción legal el nombre de “personas jurídicas” o “morales”.

Las “personas jurídicas” reciben este nombre por analogía y por una concesión del ordenamiento jurídico positivo que reconoce cierto sustrato que se “asemeja”, se “analoga” a la persona humana. El hombre, a través de las autoridades políticas, otorga a algunos el carácter de “persona” con fines jurídicos y para establecer una clara distinción de la persona “jurídica” con sus miembros[36].

En este punto, cabe considerar una nueva realidad no humana, cuyo desarrollo e impacto en nuestra sociedad resultaba impensable no sólo en la época del Código de Vélez Sarsfield, sino también al momento de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial: la IA.

En este sentido, anticipamos que no creemos que la personalidad sea un simple producto del ordenamiento jurídico, y que no cabría extender este término a otras realidades que no sean humanas.

Sin embargo, las preguntas sobre la protección de las invenciones generadas por IA: a quién o a qué cabe atribuirle la calidad de inventor en una solicitud de patente o modelo de utilidad, y a quién corresponde la titularidad de estas invenciones, permanecen abiertas.

7. El Proyecto de inventor artificial. El caso *DABUS*

Un intento de lograr respuestas a estos interrogantes consiste en este proyecto, que incluye una serie de casos de prueba legales pro-bono que buscan obtener derechos de propiedad intelectual para proteger los resultados generados por IA en ausencia de un inventor o autor humano tradicional. Su objetivo es promover el diálogo sobre el impacto social, económico y legal de las tecnologías de vanguardia como la IA y generar orientación para las partes interesadas sobre la protección legal de este tipo de resultados[37].

El equipo de este proyecto[38] anunció que había presentado dos solicitudes internacionales[39] de patente para “invenciones generadas por IA” de forma autónoma, en circunstancias en las que no cabría considerar que ha intervenido ninguna persona física, conforme a una definición tradicional, en calidad de inventor. En estas solicitudes figuran la IA como inventor, y el Dr. Stephen Thaler, que es el propietario de la IA, como solicitante de la patente y titular potencial de cualquier patente concedida[40].

En las dos solicitudes de patente mencionadas, se declaró como inventor a “la máquina creativa, *DABUS*[41], que generó sendas invenciones respectivamente reivindicadas: 1) un recipiente de plástico para alimentos basado en la geometría fractal y 2) una luz intermitente (o “llama neural”) para alertar en situaciones de emergencia[42].

Los motivos esgrimidos por este proyecto, que a su criterio justificarían la protección por patente de invenciones generadas por IA, fueron argumentados extensamente en los procedimientos administrativos y judiciales que tuvieron lugar en distintas oficinas de patentes y tribunales extranjeros en virtud de las solicitudes presentadas sobre ambas invenciones mencionadas, en las que se declaró a *DABUS*[43] como inventor. Sin embargo, pueden sintetizarse en los siguientes[44]:

a) Incentivar la innovación. Se reconoce que la posibilidad de poseer una patente no será una motivación directa para una IA, pero alentaría a quienes la desarrollan, poseen y usan.

b) Favorecimiento del desarrollo de IA con capacidad inventiva, lo que, en última instancia, fomentaría la innovación en beneficio de la sociedad.

c) Divulgación de información y la comercialización de productos valiosos para la sociedad.

d) No permitir la protección de las invenciones generadas por IA podría desincentivar a las empresas para que utilicen la IA en sus actividades inventivas, aun cuando sea una opción más eficaz para resolver determinados problemas.

e) Impedir el aprovechamiento indebido de esa situación, al no declarar a la oficina de patentes que la invención objeto de la solicitud presentada se basa en la IA. Abbot argumenta que una persona sea considerada inventora de una invención generada por IA no sería injusto para la IA, pues esta no tiene ningún interés en ser reconocida, pero que alguien se atribuya el crédito por un trabajo que no ha realizado –además de ser antijurídico y antiético– devaluaría la inventiva humana.

Abbot reconoce que es obvio que una IA no puede ser titular de una patente; que los sistemas de IA carecen de derechos legales y morales y, por lo tanto, de la capacidad de poseer. Además, cambiar las leyes para que las IA puedan

figurar como titulares de patentes conllevaría grandes costos y ningún beneficio manifiesto. También sostiene que el propietario de una IA debe ser titular de todas las patentes sobre invenciones generadas por esa IA, con arreglo a los principios generales de propiedad sobre tal “máquina creativa”, y a las normas que se aplican a otras áreas de la ley de propiedad intelectual, como los secretos comerciales[45].

El solicitante alegó que en el caso de las presentes invenciones, la máquina solo recibió formación en conocimientos generales en la materia y procedió a concebir de forma independiente la invención y a identificarla como novedosa y destacada; y que *DABUS*^[46] no se creó para resolver ningún problema en particular, no recibió capacitación sobre ningún dato especial relevante para los inventos reivindicados, y la máquina, en lugar de una persona, identificó su novedad y prominencia.

Asimismo, planteó que la expresión “persona” no está limitada a los seres humanos, y que debía interpretarse de manera amplia; y afirmó que identificar a una máquina como el inventor en las solicitudes cumplía con la ley en cuanto se aclaraba que una persona no era el inventor, que se trataba de una respuesta honesta, y que el solicitante no debería ser penalizado por ello.

El solicitante señaló que la solicitud no podía ser denegada, sino –como hipótesis de máxima– declarada abandonada, dado que la denegatoria solo sería posible si la solicitud no cumple con los requisitos sustantivos de patentabilidad.

La mayoría de las autoridades administrativas y judiciales extranjeras ante las que fue planteado el caso –en el que las dos solicitudes fueron consideradas de forma conjunta– se pronunciaron en contra de las pretensiones del solicitante. Entre ellas, cabe mencionar a Alemania, Corea, Estados Unidos, Israel, India, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Taiwán y la EPO. En varias de estas jurisdicciones estas decisiones han sido apeladas judicialmente[47].

Sin perjuicio de haberse pronunciado aplicando su propio derecho, el que, claramente, no resulta aplicable en nuestro país, se observan varias ideas centrales coincidentes en las conclusiones arribadas en sus decisiones:

1) En una solicitud de patente, el inventor declarado debe ser una persona humana y no una IA. Entonces, al ser *DABUS* una máquina y no una persona humana, no puede ser considerada como una persona y, por ende, como inventor en los términos de la ley.

2) La IA no es sujeto de derecho, por lo que carece de la capacidad jurídica para transmitir por cualquier medio la propiedad de cualquier invención generada por ella. *DABUS*, al ser una máquina, no puede tener derechos de propiedad intelectual, y no tiene ningún derecho sobre sus invenciones, por lo que no es posible que sea parte de ningún contrato ni capaz de transferir derecho alguno al solicitante para obtener una patente sobre tales invenciones.

3) En consecuencia, el Dr. Thaler, quien figura como el solicitante de esas patentes, no tiene derecho alguno que justifique su pretensión a la concesión en su favor.

4) Las solicitudes de patentes de que se trata fueron declaradas abandonadas o denegadas, según lo previsto en el ordenamiento jurídico de cada uno de los países involucrados en este caso hasta la fecha. Por ejemplo, la UKIPO[48] reconoció que la legislación sobre patentes no contiene ningún requisito de patentabilidad relacionado con la naturaleza del inventor, y que no correspondía

denegar las solicitudes por este motivo, sino declararlas abandonadas por falta de cumplimiento de los requisitos formales, después del vencimiento del término previsto al efecto. Sin embargo, la EPO[49] denegó las solicitudes, distinguiendo que el examen de sus requisitos formales es anterior e independiente del examen sustantivo de la patentabilidad de la materia reivindicada.

5) La legislación y la jurisprudencia de las jurisdicciones extranjeras donde se discutió el caso, al momento de emitir sus respectivas decisiones, no contemplaban la posibilidad de que una IA pudiera ser reconocida como inventor en una solicitud de patente.

6) En el caso de considerarlo pertinente, es tarea del Poder Legislativo realizar las reformas normativas al efecto, pero no de los tribunales ni de las oficinas de patentes. La Oficina de Patentes de los Estados Unidos (en adelante, USPTO) [50] hizo hincapié en este punto.

7) Durante los procedimientos ante las oficinas de patentes y los tribunales extranjeros intervinientes, se dejó en claro que no se cuestionaba que *DABUS* haya sido verdaderamente el inventor de la materia divulgada en las solicitudes en cuestión, que se aceptaba esta afirmación y que, en su caso, les correspondía a terceros demostrar lo contrario.

Se destaca que en Alemania[51], el 31/3/2022 el Tribunal Federal de Patentes dictó una decisión en la que, si bien se no equiparó a una persona humana con una IA como inventor, se reconoció que la designación como tal de “Stephen L. Thaler, PhD, quien impulsó a la inteligencia artificial *DABUS* a crear la invención”[52], sería permisible, y es posible señalar que una invención ha sido generada por IA en la solicitud de la patente. La Oficina Alemana de Patentes a la fecha está apelando esta decisión.

Las únicas jurisdicciones que se diferenciaron de los criterios apuntados fueron dos:

1) Australia: inicialmente, la Oficina de Patentes rechazó las solicitudes de las patentes de *DABUS*, pero el 30/7/2021 el Tribunal Federal de Australia se convirtió en el primero (y sigue siendo el único) del mundo en decidir que una IA puede ser nombrada como inventora en una patente[53]. En su sentencia, el Juez Beach consideró que existe un caso *prima facie* en que el Dr. Thaler obtuvo el título de la invención en virtud de su posesión de *DABUS*, de la propiedad de los derechos de autor de su código fuente, y de su propiedad y posesión de la computadora en la que opera dicha IA.

Sin embargo, el 13/4/2022, el Tribunal Federal en pleno (ampliado de cinco jueces) anuló por unanimidad la decisión de primera instancia y concluyó que, según la legislación australiana, solo una persona humana puede ser inventor y, por lo tanto, que una invención generada únicamente por IA no podía recibir protección por patentes[54].

Finalmente, el 14/11/2022, el Tribunal Superior de Australia[55] denegó la solicitud de permiso especial para apelar la decisión del Tribunal Federal en pleno, por lo que la denegatoria de las solicitudes en cuestión quedó firme.

2) Sudáfrica[56], que, hasta la fecha, sigue siendo la única jurisdicción que ha concedido una patente que nombra a *DABUS* como inventor. Si bien Sudáfrica no realiza un examen de fondo, la solicitud superó los requisitos formales necesarios para la concesión de una patente en esa jurisdicción, ya que la normativa sudafricana no tiene una definición de inventor como en otros estados.

8. Conclusiones

a) Conclusión primaria

En la República Argentina, respecto del derecho de las patentes de invención y de los modelos de utilidad, se ha optado por el sistema atributivo: durante el trámite de una solicitud, solo se detenta un “derecho en expectativa”, que recién se consolidará en cabeza de su titular de modo originario en el momento de su concesión, otorgada por la ANP del INPI, que es la autoridad de aplicación de la normativa de fondo en dicha materia.

Es decir que, solo luego de finalizar exitosamente el procedimiento administrativo especial de concesión ante el INPI del derecho de que se trate, se habrá producido la asignación de la patente de invención o del modelo de utilidad en cuestión.

En el transcurso de este procedimiento reglado, pueden presentarse causas obstativas al progreso de la solicitud, de distinta entidad y gravitación sobre la misma.

Sin embargo, la situación más grave a la que puede enfrentarse el solicitante es el dictado de la Disposición denegatoria de la solicitud. En este caso, su expectativa de obtener la concesión de esa patente o modelo de utilidad fracasa.

La denegatoria de una solicitud puede obedecer a distintas causas, que tuve la oportunidad de analizar en mi Tesis de Maestría en Propiedad Intelectual. No obstante, a los efectos de esta línea de investigación, debe aclararse que, si bien pertenecen a categorías jurídicas diferentes, la declaración de abandono o de desistimiento de la solicitud acarrea las mismas consecuencias prácticas que la denegatoria, en cuanto obstan a la prosecución de su trámite[57].

Como lo señala Bergel, “puesto que el bien inmaterial se constituye con el concurso de la patente, esta puede ser considerada como una declaración constitutiva. Declaración, porque la patente debe ser concedida si concurren las condiciones establecidas y debe ser denegada cuando dichas condiciones no concurren. Constitutiva, porque con independencia de la patente no se constituye el bien inmaterial”[58].

Como consecuencia de todo lo expuesto, si al día de la fecha se presentara una solicitud de patente (o de modelo de utilidad) –como las que se presentaron en el marco del Proyecto del inventor artificial–, en la que se declarara como inventor a una IA en nuestro país, el INPI estimaría que se está violando lo establecido por los artículos 4º, LP, que define a la invención como “creación humana”, y 9º, LP, que solo considera como inventor a una persona humana.

En la instancia del Examen Preliminar Administrativo (EPA) de la solicitud se advertiría este incumplimiento, y se correría una vista al solicitante de estas observaciones en virtud del artículo 24, LP.

Si no se contestara dentro del plazo legal dicha vista, la solicitud sería declarada abandonada por aplicación del artículo citado[59].

Si el solicitante contestara la vista del examen preliminar insistiendo en que una IA es el inventor, esto no sería aceptado por el INPI por no tratarse de una creación humana y por resultar inadmisibles no invocar a una persona humana como inventor, y la solicitud sería denegada sin más trámite de acuerdo a lo previsto en el artículo 24, RLP[60].

El derecho no “crea” la personalidad, sino que la “reconoce”[61], pero ninguna ficción legal en nuestro ordenamiento jurídico puede equiparar lo que *per se* no es equivalente.

Como conclusión primaria, hasta el día de hoy, para proteger por patente o modelo de utilidad una invención en nuestro país, el inventor declarado en la solicitud respectiva debe ser una persona humana. Sostener lo contrario se contrapone con toda la normativa vigente en el derecho argentino.

b) Conclusiones derivadas: nuevos problemas y algunas recomendaciones para una futura reforma de la Ley de patentes y modelos de utilidad

Nuestra especie ha llegado a un punto de desarrollo tecnológico que ha generado programas de computación que pueden aprender de sus mismas operaciones e imitar la mente humana. Con el desarrollo de la IA, se ha instaurado el debate respecto de la protección de las invenciones generadas por estas de manera autónoma, sin intervención humana.

Como hemos visto en los párrafos anteriores, algunas IA pueden en la práctica operar como lo haría un inventor humano, y hasta podrían llegar a obtener resultados aplicables a la industria de forma más precisa y rápida.

Estos programas de ordenador han sido capaces de generar invenciones que pueden llegar a cumplir con los requisitos objetivos de patentabilidad: novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

Sin embargo, aun cuando una IA pueda crear una invención que reúna estos requisitos (y que el objeto reivindicado sea efectivamente materia patentable), en nuestro país o en cualquier otro, subsiste la cuestión de que obviamente ese programa no es una persona humana, ni sujeto de derecho.

Una solución rápida a la pregunta de a quién consignar como inventor en un formulario de solicitud de patente o de modelo de utilidad sería la de atribuir el carácter de inventor a la persona humana que ha creado o diseñado la IA que desarrolló la invención. Sin embargo, esto sería injusto para los inventores humanos, porque no está en pie de igualdad una persona humana con un programa de computación para enfocarse en resolver ciertos problemas.

Además, en la creación de una IA intervienen múltiples sujetos (personas humanas y jurídicas) que están vinculados entre sí desde el punto de vista del derecho laboral y contractual de forma distinta, lo que crearía múltiples problemas en cuanto a determinar la misma titularidad de la IA, más allá de los inventos que esta produzca.

Hasta el día de la fecha de la elaboración de este trabajo de investigación ninguna oficina de patentes, tribunal ni autoridad gubernamental extranjera han reconocido de forma definitiva la posibilidad de que una IA pueda ser reconocida válidamente como el inventor en una patente concedida, salvo en Sudáfrica, que como ya comentamos, no lleva a cabo un examen de fondo de las solicitudes de patente, ni contiene en su normativa una definición de inventor.

Adherimos a lo sostenido por la UKIPO en cuanto a que, tal como lo alega el Dr. Thaler en sus solicitudes, es probable que las invenciones creadas por IA se vuelvan más frecuentes en el futuro, y que la manera en que el sistema de patentes maneje tales invenciones es una pregunta legítima. El sistema actual no las prevé y nunca se previó que debería hacerlo, pero los tiempos han cambiado y la tecnología ha evolucionado.

Está en lo cierto el Pleno del Tribunal Federal de Australia al reconocer la urgencia de que los legisladores se aboquen al tratamiento de las cuestiones planteadas por IA en el contexto de la ley de patentes, sin perjuicio de considerar que la legislación, tal como está redactada actualmente, no está abierta a una interpretación que englobe a la IA dentro del término “inventor”.

Por ello, resulta acertado que las eventuales modificaciones a la ley sean realizadas en el contexto del debate acerca de estas cuestiones, pero no introducidas forzosamente en la legislación vigente.

El artículo 92, inc. k), LP[62], le da al INPI la función de “reglamentar el procedimiento de patentes de invención y modelos de utilidad, en todo aquello que facilite el mismo, adaptar requisitos que resulten obsoletos por la implementación de nuevas tecnologías y simplificar el trámite de registro a favor del administrado y la sociedad en su conjunto”.

Sin perjuicio de esta loable modificación, entendemos que esa potestad reglamentaria no es suficiente para abrir la posibilidad en nuestro derecho interno a que una IA pueda ser reconocida como inventor. Para que ello suceda, sería imprescindible una reforma de la LP por parte del Congreso de la Nación.

Si esto ocurriera en el futuro, y si hipotéticamente se pudiera sortear lo dispuesto por los artículos 24 LP y RLP vigentes, y la solicitud progresara, es necesario tener en cuenta que, en el examen técnico de fondo de la invención reivindicada, el análisis del mérito inventivo sería muy problemático.

El alcance de la ficción jurídica de la “persona experta en la materia” utilizada para evaluar la actividad inventiva debería ser repensado ante el impacto de la IA. Según el artículo 4º, inc. d), LP, habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. Asimismo, el artículo 20, LP, prevé que la invención deberá ser descripta en la solicitud de manera suficientemente clara y completa para que una persona experta y con conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla.

Cuando se lleva a cabo el Examen Técnico de Fondo de una solicitud, de acuerdo a lo previsto en el artículo 27, LP, los examinadores técnicos de la ANP realizan la búsqueda de antecedentes de arte previo que puedan afectar la novedad y la actividad inventiva de tal solicitud; y examinan si se satisfacen íntegramente los requisitos de la ley y de su reglamentación.

Si bien, el “experto en la materia” es un concepto jurídico indeterminado, la ficción jurídica que incorpora se ha expresado siempre tomando como referencia a humanos; pero ¿sería un humano capaz de evaluar la altura inventiva de una invención obtenida por una IA? Tal posibilidad es difícil teniendo en cuenta que humano y máquina piensan y generan resultados a velocidades diversas. Para que el “experto en la materia” ofreciese cobertura a la nueva realidad, sería necesario contar con un espectro de referencia más amplio, de tal manera que tuviesen cabida las IA en determinados escenarios. Para que así fuese, Sánchez García introduce el nuevo concepto de “sistema experto en la materia” en el sector de la tecnología concreto en el que se enmarcara la invención.

Esta autora estima que, *a priori*, estos sistemas expertos podrían sustituir a las personas físicas en el juicio de la actividad inventiva. Sin embargo, si bien estos sistemas podrían ser –por su mayor capacidad de almacenamiento de información, por su mayor velocidad de procesamiento, así como por su

versatilidad– los que decidan sobre el esfuerzo intelectual que hay detrás de la invención generada por una IA, coincidimos con su propuesta de que sean siempre supervisados por un humano que guíe tanto las primeras actuaciones – clasificación de la invención en el sector adecuado y encauzamiento del proceso–, como las que ponen fin a la evaluación de la actividad inventiva, mediante la constatación de la decisión del sistema experto una vez emitida y debidamente argumentada[63].

Se ha planteado que, en algún momento, si la IA evolucionara a una actividad inventiva de gran envergadura, podría incluso representar a la persona experta. Es probable que una IA capaz de automatizar las actividades de investigación determine que algo es obvio más a menudo que lo que hoy entendemos por persona experta[64].

Como se ha señalado en las decisiones y fallos emitidos en las jurisdicciones extranjeras mencionados, si otras oficinas de patentes desarrollaran o utilizaran algún programa de computación especial o “sistema experto” para evaluar la altura inventiva, sería recomendable su adopción también en nuestro país.

Si en la República Argentina se reformara la LP, podría evaluarse la admisión como requisito formal de la inclusión como inventor en la solicitud de patente de una IA.

Valoramos especialmente lo resuelto en Alemania, donde si bien no se equipara a la persona humana con la IA como inventora, se reconoce de alguna forma el rol que tuvo en el desarrollo de la invención en el formulario de solicitud de patente.

Sería necesario indicar en carácter de declaración jurada –u otro medio fehaciente– el grado de participación de la IA en la generación de la invención, siendo posible que esta sea un mero instrumento de asistencia del verdadero inventor (humano), o bien que sea un agente autónomo que ha actuado de manera independiente. Es posible que esta exigencia amerite la regulación de un procedimiento especial al efecto, ya sea ante la Oficina de Patentes en el momento de presentación de la solicitud, o del modo que estime más conveniente el legislador.

Asimismo, respecto de la evaluación de la altura inventiva, consideramos conveniente que se brinde la posibilidad al examinador de que analice la solicitud poniéndose en el lugar de un inventor humano que haya tenido acceso a una IA, para salvaguardar la igualdad de condiciones que debería permanecer entre inventores humanos que hayan actuado solos, y aquellos que hayan contado con la asistencia –independientemente de su grado– de una IA.

En la mayoría de los casos, la modificación de una norma acontece después de que se produzca una situación de suficiente envergadura que la amerite. En el caso de la IA y de la protección por patentes de las invenciones que esta llegara a generar, todavía existe la posibilidad de anticiparse y establecer políticas públicas claras al respecto, y legislar dicha protección teniendo en cuenta los intereses de todas las partes involucradas en este nuevo desafío.

Bibliografía

- Abbot, R. (2019). El Proyecto de inventor artificial. *OMPI Revista* N° 6, 2019. https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2019/wipo_pub_121_2019_06.pdf. Fecha de consulta: 10/7/2023.

- Abbot, R. (2019). Everything is obvious. *66 U.C.L.A. Law Review* 2. <https://www.uclalawreview.org/everything-is-obvious/>. Fecha de consulta: 10/7/2023.
- Bergel, S. (2013). Patentes de invención. En Correa, C. y otros. *Régimen legal de las patentes de invención*. T. I, III. La Ley, 145.
- Breuer Moreno, P. (1957). *Tratado de Patentes de Invención*. T. I. Abeledo Perrot, 251.
- Hutchinson, T. (2006). *Régimen de Procedimientos Administrativos*. Astrea, 125.
- Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina. Portal de Trámites. <https://portaltramites.inpi.gob.ar/>. Fecha de consulta: 10/7/2023.
- Lafferrière, J. (2015). La persona humana en el nuevo Código Civil y Comercial. Consideraciones generales. *El Derecho*, 262-692.
- Mitelman, C. (2021). *Tratado de la propiedad industrial, invenciones y otras innovaciones*. T. IV. Albremática, 91.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Preguntas Frecuentes: IA y Políticas de PI, Fundamentos Básicos. https://www.wipo.int/about-ip/es/artificial_intelligence/faq.html. Fecha de consulta: 10/7/2023.
- Sánchez García, L. (2018). Las invenciones generadas por inteligencia artificial y sus implicaciones para el derecho de patentes. *Revista Iberoamericana de Derecho Informático (Segunda Época)*. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, Año 1, N° 5, 55-56. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6845782>. Fecha de consulta: 10/7/2023.
- Siniscalchi, M. (2014). *Recursos administrativos en materia de propiedad industrial en la República Argentina, 2001-2012: análisis estadístico, encuadre legal y criterios de resolución*. [Tesis de Maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)]. <http://hdl.handle.net/10469/6306>. Fecha de consulta: 10/7/2023.
- The Artificial Inventor Project. <https://artificialinventor.com/>. Fecha de consulta: 10/7/2023.
- Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Ley N° 24.425, Anexo 1 C (BO 5/1/1995).**
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP). Ley N° 22.195 (BO 1/4/1980).**
- Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Ley N° 23.054 (BO 27/3/1984).
- Constitución Nacional, República Argentina.
- Código Civil argentino. Ley N° 340.
- Código Civil y Comercial de la Nación, República Argentina. Ley N° 26.994 (BO 8/10/2014), cuya entrada en vigencia se produjo el 1/8/2015 (Ley N° 27.077, BO 19/12/2014).
- Ley de Patentes y Modelos de Utilidad N° 24.481 (t. o. 1996). Texto original y modificaciones efectuadas por las Leyes Nros. 24.572, 25.859 y 27.444.
- Decreto Reglamentario N° 260/1996, Anexo II. Texto original y modificaciones efectuadas por el Decreto N° 403/2019.
- Decreto N° 759/2013 (BO 26/6/2013). Aprobación de la estructura organizativa del INPI.
- Resolución INPI P-243 del 10/12/2003. Aprobación de las Directrices sobre Patentamiento.

Notas

Notas [1] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Preguntas Frecuentes: IA y Políticas de PI, Fundamentos Básicos. https://www.wipo.int/about-ip/es/artificial_intelligence/faq.html. Fecha de consulta: 10/7/2023.

[2] Sánchez García, L. (2018). Las invenciones generadas por inteligencia artificial y sus implicaciones para el derecho de patentes. *Revista Iberoamericana de Derecho Informático (Segunda Época)*. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, Año 1, Nº 5, 55-56. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6845782>. Fecha de consulta: 10/7/2023.

[3] Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), publicado como Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15/4/1994. El 5/1/1995 la Ley Nº 24.425 fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Esta ley aprueba la aceptación por parte de nuestro país de los resultados de la “Ronda de Uruguay” del GATT e incluye este Acuerdo, que entró en vigor el 01/01/1995.

[4] ADPIC, art. 1º, inc. 2º. La expresión “propiedad intelectual” abarca todas las categorías objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II de este Acuerdo.

[5] El texto vigente del CUP, aprobado mediante la Ley Nº 22.195, fue adoptado en la Conferencia celebrada en Estocolmo el 14 de julio de 1967, con exclusión de los artículos 1º a 12, autorizada por el artículo 20, inciso 1), b), i), de la misma.

[6] Mitelman, C. (2021). *Tratado de la propiedad industrial, invenciones y otras innovaciones*. T. IV. Albremática, 91.

[7] Texto original y modificaciones efectuadas por las Leyes Nros. 24.572, 25.859 y 27.444.

[8] Texto original y modificaciones efectuadas por el Decreto Nº 403/2019.

[9] Las Directrices sobre Patentamiento aprobadas mediante la Resolución INPI P-243, del 10/12/2003, fueron elaboradas a partir de las instrucciones contenidas en la Resolución Conjunta Nº 810/2001 y Nº 99/2001, de fecha 18/10/2001, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y de la Secretaría de Industria de la Nación, para que “sirvan como guía al examinador y sean de conocimiento del solicitante, para la tramitación y resolución de las solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad” (art. 1º).

[10] Directrices, Introducción General, punto 1.2, 4.

[11] Resolución INPI P-243 del 10/12/2003, considerando 5º. Las Directrices se encuentran dirigidas principalmente al personal de la Administración Nacional de Patentes del INPI. Son consideradas como instrucciones generales, y su aplicación es responsabilidad del personal examinador (tanto técnico como administrativo), que pueden apartarse de ellas en casos excepcionales.

[12] Bergel, S. (2013). Patentes de invención. En Correa, C. y otros. Régimen legal de las patentes de invención. T. I, III. La Ley, 145.

[13] Estos requisitos de patentabilidad también están previstos por el art. 27, inc. 1) del ADPIC.

[14] Art. 35, LP.

[15] Art. 4º, LP.

[16] Art. 8º, LP.

[17] Art. 53, LP.

[18] Art. 54, LP.

[19] Art. 55, LP, sustituido por el art. 85 de la Ley Nº 27.444. El art. 55, RLP, modificado por el art. 11 del Decreto Nº 403/2019, aclara que el “carácter industrial” deberá entenderse como “aplicación industrial” en los términos del artículo 4º, inciso e), LP.

[20] Mitelman, C. *Tratado de la propiedad industrial, invenciones y otras innovaciones*. Ob. cit., T. IV, 91.

[21] El INPI, creado mediante la sanción de la LP, es un organismo autárquico, con personería jurídica y patrimonio propio, que actualmente funciona en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación – Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. Es la autoridad de aplicación de las leyes de protección de los derechos de propiedad industrial: la LP, la Ley de Marcas Nº 22.362, la Ley de Transferencia de Tecnología Nº 22.426 y el Decreto Ley Nº 6.673/1963 de Diseños y Modelos Industriales. En general, tiene a su cargo la realización de la actividad que al Estado le compete en materia de propiedad industrial, conforme el art. 90, RLP.

- [22] Breuer Moreno, P. (1957). Tratado de Patentes de Invención. T. I. Abeledo Perrot, 251.
- [23] Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, Novartis AG c/ Laboratorios LKM S.A. s/ cese de uso de patentes, Expte. 11.565/2007, 3/7/2012.
- [24] CSJN, Fallos: 167:5; 172:21; 180:16; 321:2239 y 330:855.
- [25] Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes: 276:114 y 252:53.
- [26] Hutchinson, T. (2006). Régimen de Procedimientos Administrativos. Astrea, 125.
- [27] CSJN, Fallos: 242:40.
- [28] Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes: 141:5; 178:1; 187:113; 219:167; 242:527; 249:83.
- [29] Arts. 1º y 3º, LP. Su redacción original no ha sido reformada hasta la fecha, y por ello conserva la expresión “persona física”, en lugar de “persona humana”, según la terminología adoptada por el Código Civil y Comercial de la Nación en su art. 19.
- [30] Arts. 8º y 13, LP.
- [31] En los términos del art. 4º, CUP.
- [32] Según la Circular A.N.P. N° 10/2002, ap. 3), publicada en el Boletín de Patentes el 20/11/2002. Ver, también, Directrices, Parte A, Capítulo III, punto 2.6, 23.
- [33] Directrices, Parte A, Cap. III, punto 2.2, 19.
- [34] Lafferrière, J. (2015). La persona humana en el nuevo Código Civil y Comercial. Consideraciones generales. El Derecho, 262-692.
- [35] *Ibidem*, 18-19.
- [36] *Ibidem*, 21 y 26-27.
- [37] The Artificial Inventor Project. <https://artificialinventor.com/>. Fecha de consulta: 10/7/2023.
- [38] Abbot, R. (2019). El Proyecto de inventor artificial. OMPI Revista N° 6, 13. https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2019/wipo_pub_121_2019_06.pdf. Fecha de consulta: 10/7/2023. De acuerdo a lo manifestado en este artículo, el equipo de este proyecto se encuentra integrado por Ryan Abbot, Robert Jehan, de Williams Powell, Malte Koellner, de Dennemeyer, Reuven Mouallem, de Flashpoint IP, Markus Rieck, de Fuchs IP y Peggy Wu, de Top Team. La IA DABUS identificada como inventor en estas solicitudes de patente fue desarrollada por el Dr. Stephen Thaler.
- [39] Las invenciones de que se trata fueron solicitadas bajo el régimen del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), del que la República Argentina no es signatario. En los términos de este tratado internacional, la OMPI ha realizado la publicación WO/2020/079499 el 23/04/2020 de la solicitud internacional PCT/IB2019/057809 del 17/9/2019. https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020079499&_cid=P12-KCS16F-43450-1. Fecha de consulta: 10/7/2023.
- [40] Este proyecto también ha intentado proteger obras generadas por IA mediante derechos de autor, cuyo estudio supera el propósito del presente artículo.
- [41] DABUS es una inteligencia artificial cuyo nombre proviene de “Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience”, expresión que puede ser traducida como “Dispositivo para el impulso autónomo de la conciencia unificada”.
- [42] En idioma inglés, “Food container” y “Devices and Methods for Attracting Enhanced Attention”.
- [43] En el procedimiento ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (en adelante, UKIPO) se describió concretamente a DABUS como a un tipo de “máquina creativa, que a su vez es un tipo particular de inteligencia artificial conexionista. Sus sistemas contienen una primera red neuronal artificial, compuesta por una serie de redes neuronales más pequeñas, que ha sido entrenada con información general de varios dominios de conocimiento. Esta primera red genera ideas novedosas en respuesta a las autoperturbaciones de los pesos de conexión entre las neuronas y las redes neuronales que las componen. Una segunda red neuronal artificial ‘crítica’ monitorea la primera red neuronal en busca de nuevas ideas e identifica aquellas ideas que son lo suficientemente novedosas en comparación con la base de conocimiento preexistente de la máquina. La red crítica también genera una respuesta efectiva que a su vez inyecta/retrae perturbaciones para formar y madurar selectivamente ideas que tengan la mayor novedad, utilidad o valor”. Decisión de la UKIPO: BL 0/741/19 del 4/12/2019. <https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results/o74119.pdf>. Fecha de consulta: 10/7/2023.
- [44] Abbot, R. El Proyecto de inventor artificial. *Ob. cit.*, 10.
- [45] *Ibidem*, 11.

[46] Una descripción detallada de cómo funciona DABUS se encuentra disponible, entre otras, en las siguientes publicaciones de patentes estadounidenses: 5, 659,666; 7.454.388 B2; y 2015/0379394 A1.

[47] Al respecto, puede consultarse el sitio web del Proyecto del inventor artificial. <https://artificialinventor.com/867-2/> y <https://artificialinventor.com/patent-applications/>. Fecha de consulta: 10/7/2023.

[48] En el Reino Unido se presentaron las solicitudes de patente GB 1816909.4 y GB 1818161.0 en fechas 17/10/2018 y 7/11/2018, respectivamente. Al respecto, ver la Decisión de la UKIPO: BL 0/741/19 del 4/12/2019. <https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results/o74119.pdf>. Fecha de consulta: 10/7/2023.

La decisión de la UKIPO fue apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Patentes de Inglaterra y Gales, que en el fallo *Thaler v. Comptroller General of Patents Trade Marks and Designs*, Apelación CH-2019-000339 del 21/9/2020, resolvió confirmar lo decidido por la UKIPO en contra del solicitante. <https://artificialinventor.com/wp-content/uploads/2022/11/2412.pdf>. Fecha de consulta: 10/7/2023.

Un año después, el 21/9/2021, la Corte de Apelaciones por mayoría confirmó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Patentes de Inglaterra y Gales. <https://artificialinventor.com/wp-content/uploads/2022/11/1374.pdf>. Fecha de consulta: 10/7/2023.

El 12/8/2022, la Corte Suprema del Reino Unido concedió un permiso especial para apelar la decisión de la Corte de Apelaciones (<https://artificialinventor.com/wp-content/uploads/2022/08/2021.0201-Thaler-v-Comptroller-General-of-Patents-Designs-Trade-Marks.pdf>. Fecha de consulta: 10/7/2023), la que a la fecha no ha sido resuelta. <https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2021-0201.html>. Fecha de consulta: 10/7/2023.

[49] En la EPO las solicitudes de que se trata se presentaron bajo los Nros. EP 18 275 174 y EP 18 275 163, en fechas 17/10/2018 y 7/11/2018. Los fundamentos completos de la decisión denegatoria de la EPO del 27/1/2020 se encuentran en <https://register.epo.org/application?documentId=E4B63SD62191498&number=EP18275163&lng=en&npl=false>. Fecha de consulta: 10/7/2023.

El 21/12/2021, la Junta Legal de Apelación de la EPO también rechazó una apelación del Dr. Thaler contra dicha decisión. <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/j200008eu1.pdf>. Fecha de consulta: 10/7/2023.

A la fecha, según lo manifestado por el Proyecto del inventor artificial, se encuentra pendiente de estudio ante la EPO la solicitud divisional 21216024.6. <https://artificialinventor.com/patent-applications/>. Fecha de consulta: 10/7/2023.

[50] En los Estados Unidos, *Thaler v. Hirshfeld* es el caso en el que se recurrieron las resoluciones de la USPTO para tratar de considerar a DABUS como inventor en las dos solicitudes de patentes mencionadas. En dicha sentencia se estableció que el legislador estadounidense había tenido la posibilidad de reformar la normativa en diversas ocasiones y no lo había hecho. Además, se añadió que, si hubiese que reformular la normativa, correspondería al Congreso hacerlo y no a los jueces cambiar la interpretación. Las distintas instancias del caso *Thaler v. Hirshfeld* se encuentran disponibles en <https://artificialinventor.com/patent-applications/>. Fecha de consulta: 10/7/2023. No obstante, el Proyecto del inventor artificial interpuso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos un “writ of certiorari” (caso N ° 22A615), por el que petitionó un proceso de revisión el 17/3/2023 (<https://artificialinventor.com/wp-content/uploads/2023/03/United-States-Petition-for-Cert.pdf>. Fecha de consulta: 10/7/2023), el que fue denegado el 24/4/2023. <https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/22-919.html>. Fecha de consulta: 10/7/2023.

[51] En Alemania se presentaron las solicitudes de patente DE 10 2019 128 120.2 y DE 10 2019 129 136.4. Al respecto, ver https://artificialinventor.com/867-2/#_ednref16. Fecha de consulta: 10/7/2023.

[52] Uno de los varios requerimientos auxiliares presentados por el equipo del Proyecto del inventor artificial en esa jurisdicción.

[53] *Thaler v. Commissioner of Patents* [2021] FCA 879, 30/7/2021. <https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2021/2021fca0879>. Fecha de consulta: 10/7/2023.

[54] Commissioner of Patents v. Thaler [2022] FCAFC 62, 13/4/2022. <https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/full/2022/2022fcafc0062>. Fecha de consulta: 10/7/2023.

[55] Stephen Thaler v. Commissioner of Patents, High Court of Australia, 14/11/2022. <https://artificialinventor.com/wp-content/uploads/2022/11/2022.11.11-Transcript-Special-leave-hearing801737754.1.pdf>. Fecha de consulta: 10/7/2023.

[56] En Sudáfrica se presentó la solicitud de patente ZA 2021/03242 el 17/9/2019, para "Food container and devices and methods for attracting enhanced attention", que fue publicada en el Boletín Vol. 54, N° 7, del 28/7/2021. En dicho boletín, se consignó entre los datos bibliográficos de la solicitud como inventor a DABUS, y se aclaró que "la invención fue generada autónomamente por una inteligencia artificial". https://iponline.cipc.co.za/Publications/PublishedJournals/E_Journal_July%202021%20Part%202.pdf, 1, 255 y 354. Fecha de consulta: 10/7/2023.

[57] Siniscalchi, M. (2014). Recursos administrativos en materia de propiedad industrial en la República Argentina, 2001 - 2012: análisis estadístico, encuadre legal y criterios de resolución. [Tesis de Maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)]. <http://hdl.handle.net/10469/6306>. Fecha de consulta: 10/7/2023.

[58] Bergel, S. Patentes de invención. Ob. cit., 147.

[59] Art. 24 LP - La Administración Nacional de Patentes realizará un examen preliminar de la solicitud y podrá requerir que se precise o aclare lo que considere necesario o se subsanen errores u omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de treinta (30) días corridos, se declarará abandonada la solicitud. (Art. sustituido por el art. 81 de la Ley N° 27.444).

[60] Art. 24 RLP - Transcurridos noventa (90) días corridos de la presentación de la solicitud de patente, el Comisario de Patentes ordenará la realización de un examen preliminar en un plazo de veinte (20) días corridos. La solicitud será denegada sin más trámite si dentro del plazo de treinta (30) días corridos contados a partir de la notificación, el solicitante no salva las observaciones señaladas por la Administración Nacional de Patentes en su examen preliminar. En caso de no presentar contestación alguna dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por abandonada. (Art. modificado por el art. 4° del Decreto N° 403/2019).

[61] Lafferrière, J. La persona humana en el nuevo Código Civil y Comercial. Consideraciones generales. Ob. cit., 9.

[62] Art. 92, inc. k), LP, sustituido por el art. 91 de la Ley N° 27.444.

[63] Sánchez García, L. Las invenciones generadas por inteligencia artificial y sus implicaciones para el derecho de patentes. Ob. cit., 74-76.

[64] Abbot, R. El Proyecto de inventor artificial. Ob. cit., 13. En el mismo sentido, ver Abbot, R. (2019). Everything is obvious. 66 U.C.L.A. Law Review 2. <https://www.uclalawreview.org/everything-is-obvious/>. Fecha de consulta: 10/7/2023.

Notas de autor

- * Abogada Especialista en Abogacía del Estado (Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado), Magister en Propiedad Intelectual (FLACSO), y Doctoranda en Ciencias Jurídicas (UCA). Refrendante Legal de la Administración Nacional de Patentes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (desde 2020). Ex Jefa del Departamento Dictámenes de la Dirección de Asuntos Legales del INPI (2014-2020).