**LXXV ENCUENTRO DE INSTITUTOS**

 **DE DERECHO COMERCIAL**

**DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

**AVELLANEDA – LANÚS**

**30 de JUNIO y 1º de JULIO de 2022**

**LIDIA ESTELA DI MASULLO**

**INSTITUTO DE DERECHO COMERCIAL “ANGEL MAURICIO MAZZETTI” DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LOMAS DE ZAMORA**

**TEMA: IA - INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PATENTES**

**PONENCIA*: LA CONSTANTE EXPANSIÓN DE LA IA HA SUSCITADO UNA SERIE DE PROBLEMÁTICAS. ENTRE ELLAS DESTACA LA CONTROVERSIA ENTRE QUIENES SOSTIENEN QUE SOLO ES POSIBLE OTORGAR PATENTES DE INVENCIÓN A LAS PERSONAS HUMANAS, Y QUIENES AFIRMAN LO CONTRARIO.¿QUÉ DICEN LA LEGISLACIONES AL RESPECTO?***

**I.- INTRODUCCIÓN**

Es evidente que los avances en inteligencia artificial (IA) han superado los límites de aquello que hasta hace unas décadas atrás era solo parte de la ciencia ficción.

Hoy en día hay programas de IA que pueden redactar artículos de prensa, realizar poesías, efectuar obras de arte, etc, ya que están diseñados para ir aprendiendo de los propios procesos que realizan, acumulando una infinidad de datos y de ese modo obtener lo que podrؙíamos llamar “experiencia” para resolver con mayor eficiencia las cuestiones que se le plantean. Este proceso de aprendizaje de la IA es lo que se denomina “DeepLearning” (DL); para llevarse a cabo necesita el suministro de mayor cantidad de datos iniciales y por ende exige una potencia de cómputo superior, cuestiones éstas que determinan que el ordenador tenga capacidad de autoaprendizaje. En otras palabras esto implica que la IA puede realizar procesos o resolver cuestiones para las no fue expresamente programada.

Unade las cuestiones que genera este tipo de programas es qué sucede cuando la IA con capacidad de autoaprendizaje (DL) realiza una creación; y aquí surge el dilema: ¿a quién corresponde la patente de invención del producto generado por la IA?

**II.- COMUNIDADEUROPEA, EE.UU. Y REINO UNIDO**

El Convenio de Patente Europea en su artículo 81[[1]](#footnote-2) requiere la designación del inventor. Esta norma se correlaciona con el art 60 y las Reglas 19, 20 y 41[[2]](#footnote-3) de las cuales se concluye que el inventor solo puede ser una persona humana, dado que la citada normativa exige que en la solicitud se consigne el apellido, nombres, la dirección y la nacionalidad del inventor, y asimismo indica cómo proceder en caso que el inventor sea un trabajador en relación de dependencia.

Para quienes pretendan argumentar que el texto de la Convención es obsoleto, ya que data de 1973, cabe aclarar que la normativa hoy vigente rige desde el 1º de julio de 2020.

También es necesario mencionar que la Oficina de Patentes Europea encargó al profesor Noam Shemtov[[3]](#footnote-4) un estudio sobre las legislaciones y su postura frente las invenciones que involucran IA; en su dictamen —conocido públicamente como Informe Shemtov[[4]](#footnote-5)— el catedrático concluyó que en ninguna de las legislaciones analizadas es posible considerar a los sistemas de IA como inventores dado que todasimplican a una persona humana y que las máquinas deben considerarse únicamente como herramientas.

Para la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos el término inventor significa individuo por cuanto la normativa siempre alude a sujetos; además el Manual de Procedimiento de Examen de Patenteshace referencia a la concepción del invento como una tarea mental y a la mente del inventor; por otro lado la Corte de Apelaciones del Circuito Federal se expidió en igual sentido al señalar que la legislación sobre patentes requiere de una “persona física” como inventor.

En cuanto ala Oficina de Propiedad Intelectual delReino Unido, su posición es similar a las expuestasyademás tanto el Tribunal Superior de Justicia como Tribunal de Apelación rechazaron la posibilidad de que un sistema de IA pueda ser titular de una patente.

**III.- CHINA, JAPÓN Y LA REPÚBLICA DE KOREA**

Conforme el Reglamento de la Ley de Patentes de China[[5]](#footnote-6)el término inventor se aplica a una persona que realiza contribuciones creativas para lograr una invención.

Respecto de Japón y la República de Koreaninguna de sus legislaciones contiene una definición del vocablo inventor; no obstante la jurisprudencia de ambos países coincide en considerar como inventor a una “persona involucrada en el proceso creativo.”

**IV.- SUDÁFRICA, AUSTRALIA Y EL CASO DABUS**

Sudáfrica inició en el año 2018 la Fase I[[6]](#footnote-7) de una reforma en la legislación de patentes. En el año 2019 aprobó el Libro Blanco de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación[[7]](#footnote-8);al año siguiente el Departamento de Comunicaciones y Tecnologías Digitales publicó el Informe de Diagnóstico y Recomendaciones presentado por la Comisión Presidencial sobre la Cuarta Revolución Industrial[[8]](#footnote-9); finalmente en abril del año 2021 publicó el Proyecto de Política Nacional sobre Datos y Nube[[9]](#footnote-10).

Todos éstos documentos son el resultado de una política que tiene como objetivo promover la innovación, como un medio a través del cual solucionar la problemática socioeconómica del país.

En Australia, la Ley de Patentes carece de una definición del vocablo “inventor”. No obstante ello, para la Comisionada Adjunta de la Oficina de Patentes la palabra tiene implícita una connotación humana, por lo cual un sistema de IA no puede ser considerado “inventor”.

En ambos países el Dr.Stephen Thaler presentó solicitudes de patente[[10]](#footnote-11) en las cuales consignó como inventor a un sistema de IA denominado DABUS (por sus siglas en inglés:Deviceforthe Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience). El sistema desarrolló dos productos:un contenedor de alimentos y una estructura de luces fractales para casos de emergencia.

La Oficina de Patentes de Sudáfrica concedió la patente de esos productos aDABUS en el mes de junio de 2021 convirtiéndose así en el primer país del mundo en otorgar una patente a un sistema de IA.

En Australia en cambio la Oficina de Patentes rechazó el pedido, motivo por el cual el Dr. Thaler apeló judicialmente y al expedirse sobre el tema, el Juez del Tribunal Federal de Australia —Jonathan Beach— anuló la resolución administrativa y determinó que el término “inventor” puede aplicarse a la IA. Entre los argumentos utilizados para decidir en favor del otorgamiento de la patente a DABUS, el juez señaló la inexistencia de una norma expresa que deniegue la posibilidad a la IA para ser considerada “inventor”; asimismo indicó que “…el sustantivo “inventor” es agente y un agente puede ser una persona o una cosa.”[[11]](#footnote-12)

**V.- EL SISTEMA ARGENTINO**

La Constitución Nacional en su art 17 dispone la protección a todo autor o inventor y expresa : “… Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. …”

En materia de propiedad intelectual la Ley 11.723 al utilizar el vocablo autor evidentemente alude a una persona humana, prueba de ello son los arts. 4[[12]](#footnote-13) y 5[[13]](#footnote-14) que al referirse a la titularidad mencionan a los herederos o derechohabientes del autor, y destacan que dicha titularidad corresponde durante su vida, dado que a su muerte el derecho pasa a sus herederos.[[14]](#footnote-15)

En cuanto al régimen de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (Ley nº 24.481) la normativa determina que invención es toda “creación humana” , así lo consigna el art. 4 inc. “a” .

Por ello fácilmente se colige que en nuestro actual sistema resultaría inviable el otorgamiento de patente (sea de autor o inventor) a una IA.

**VI.- COLOFÓN**

Si bien la mayoría de las legislaciones y los tribunales son coincidentes en denegar la calidad de “inventor” a los sistemas de IA, el otorgamiento de patente a DABUS, tanto en Sudáfrica como Australia, entraña otras cuestiones de innegable importancia como son la percepción de royalties o cómo afrontar patrimonialmente los daños que eventualmente ocasione.

1. # TheEuropeanPatentConvention**,** disponible en:<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ma1.html>

 [↑](#footnote-ref-2)
2. Idem 1. [↑](#footnote-ref-3)
3. Shemtov Noam, profesor de la UniversidadQueen Mary de Londres, especializado en propiedad inteleectual y derecho de la tecnología; subdirector del Centro de Estudios de Derecho Comercial al cual se integró en 2009. [↑](#footnote-ref-4)
4. Shemtov, Noam, 2019, *“A studyoninventorship in inventionsinvolving AI activity”,*presentado en Febrero de 2019, ante la Oficina de Patentes Europea. [↑](#footnote-ref-5)
5. El Reglamento se aprobó en el año 2001 y su última modificación —del 9 de enero de 2010 — rige desde el 1º de febrero de 2010, [↑](#footnote-ref-6)
6. *IntellectualPropertyPolicy Of TheRepublic Of South AfricaPhase I* ,disponible en :

<https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201808/ippolicy2018-phasei.pdf> [↑](#footnote-ref-7)
7. *White PaperonScience, Technology and Innovation - Science, technology and innovationenabling inclusive and sustainable South Africandevelopment in a changingworld,* disponible en : <https://www.dst.gov.za/images/2019/White_paper_web_copyv1.pdf> [↑](#footnote-ref-8)
8. *SummaryReportRecommendationsPresentedbythePresidentialCommissionOnTheFourth Industrial Revolution,* disponible en : <https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202010/43834gen591.pdf> [↑](#footnote-ref-9)
9. *DraftNationalPolicyOn Data And Cloud,* disponible en: <https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202104/44389gon206.pdf> [↑](#footnote-ref-10)
10. Cabe detacar que el DR. Thaler presentó también solicitudes de patente para DABUS en EE.UU, el Reino Unido y en la Oficina de Patentes Europea pero todas ellas fueron denegas. [↑](#footnote-ref-11)
11. Al respecto. ver nota de Rebecca Currey y Jane Owen para la Revista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI REVISTA 03/2021 ), ***“****En tribunales: un tribunal australiano determina que los sistemas de IA pueden considerarse “inventores*”mdisponible en : [**https://www.wipo.int/wipo\_magazine/es/2021/03/article\_0006.html**](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2021/03/article_0006.html) [↑](#footnote-ref-12)
12. Ley 11.723, art 4: **“**Son titulares del derecho de propiedad intelectual: a) El autor de la obra; b) Sus herederos o derechohabientes; c) Los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante; d) Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes.” contratados de computación en el desempeño de sus funciones laborales y salvo estipulación en contrario.” [↑](#footnote-ref-13)
13. Ley 11.723, art.5: 2La propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta setenta años contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de la muerte del autor. En los casos de obras en colaboración, este término comenzará a contarse desde el 1º de enero del año siguiente al de la muerte del último colaborador.” [↑](#footnote-ref-14)
14. Sobre este aspecto es útil recordar que el Convenio de Berma para la Protección de Obras Literarias y Artísticasratificado por Argentina y más de 170 países, al referirse al tiempo de protección que brinda la normativa señala que se “extenderá durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte”, lo cual abona la postura de que la Ianio puede ser categorizada como autora. [↑](#footnote-ref-15)