



DOCUMENTO DE TRABAJO N° 6

**La exclusión del régimen de Derecho de  
Autor de las ideas, sistemas, métodos,  
aplicaciones prácticas y planes de  
comercialización**

Pablo A. Palazzi

[ppalazzi@udesa.edu.ar](mailto:ppalazzi@udesa.edu.ar)

## Índice

<b>1. Introducción .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Los conceptos de idea y obra en el Derecho de Autor .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Derecho positivo .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Reconocimiento y desarrollo jurisprudencial.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Jurisprudencia que reconoce protección a las ideas .....</b>	<b>11</b>
2.3.1. Caso Pantano v. Jockey Club .....	11
2.3.2. Caso Torbey v. Telecom .....	12
<b>2.4. Posición de la doctrina.....</b>	<b>14</b>
<b>3. Otros principios afines a la no protección de las ideas .....</b>	<b>16</b>
<b>3.1. Aplicación práctica de una idea o de lo descrito en una obra .....</b>	<b>16</b>
<b>3.2. 3.2. La fusión entre la idea y la expresión (merger doctrine) .....</b>	<b>19</b>
<b>3.3. Otros elementos no protegibles por el Derecho de Autor: temas, lugares comunes, datos, hechos, acontecimientos e información .....</b>	<b>22</b>
<b>4. ¿Por qué no deben ampararse las ideas por el Derecho de Autor?.....</b>	<b>25</b>
<b>4.1. El progreso cultural y científico, la libertad de expresión y de creación .....</b>	<b>25</b>
<b>4.2. Análisis económico del Derecho de Autor.....</b>	<b>26</b>
<b>5. Alternativas para la tutela jurídica de las ideas .....</b>	<b>30</b>
<b>6. Conclusiones.....</b>	<b>36</b>

## 1. Introducción

Doctrina y jurisprudencia han sostenido que las ideas no se amparan por el Derecho de Autor. Pese a ello, ciertos casos -cada vez más frecuentes-, intentan otorgar al autor de una idea, de un proyecto, de un método, o de un "plan comercial" un derecho a ser indemnizado por el uso no autorizado de su propuesta o idea bajo ciertas condiciones. Un sinnúmero de otras propuestas se han abierto su lugar para amparar "ideas" presentadas a empresas o registradas como tales.

Este artículo tiene por finalidad explicar la diferencia existente entre idea y obra, el porqué de proteger las obras intelectuales por Derecho de Autor y no extender la misma protección a las ideas, y finalmente, repasar brevemente las posibles teorías para amparar ideas con fundamentos en normativa distinta al derecho de autor, a saber el derecho de los contratos, o un "nuevo derecho sobre las ideas".

Si bien nos centramos principalmente en el derecho argentino, luego exploramos casos del derecho comparado, con énfasis en la jurisprudencia de Estados Unidos, país donde más se han litigado esta clase de situaciones.

## 2. Los conceptos de idea y obra en el Derecho de Autor

### 2.1. Derecho positivo

Un principio fundamental en Derecho de Autor es el que diferencia entre la idea desprotegida, que pertenece al dominio público, y la obra protegible como creación intelectual y principal objeto del Derecho de Autor. El Derecho de Autor ampara exclusivamente las obras, que son la expresión de una idea, pero no la idea en si misma considerada. Que las ideas no se encuentran tuteladas por el derecho de autor ni por otros derechos que se extiendan *erga omnes* lleva a otra conclusión: no puede haber propiedad sobre las ideas. Podrán existir acuerdos sobre una determinada idea, que serán válidos sólo entre las partes que lo suscribieron<sup>1</sup>.

En su redacción original del año 1933, la ley argentina 11.723<sup>2</sup> de derechos de autor nada decía sobre esta cuestión. Tampoco su antecesora, la ley 7.092<sup>3</sup>. El principio fue oficialmente introducido con la reforma de la ley de Derecho de Autor del año 1998<sup>4</sup>.

En materia de tratados internacionales, el Convenio de Berna siempre guardó silencio sobre este tema. La cuestión recién aparece en el derecho positivo en el año 1995 con la aprobación del Acuerdo ADPIC (conocido por sus siglas en inglés TRIPS<sup>5</sup>). Finalmente se refuerza con la aprobación del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA) en el año 1999<sup>6</sup>.

Pese a la ausencia de normas en tal sentido durante tanto tiempo, la jurisprudencia estuvo y está conteste durante todos estos años<sup>7</sup> en que las ideas no se amparan por el Derecho de

---

<sup>1</sup> Al respecto VILLALBA ha señalado: "las ideas no son "res nullius" y por ende pueden ser contratables". Ver VILLALBA, Carlos, *La puesta en práctica de los juegos de azar*, LL 1999-B-678.

<sup>2</sup> Ley 11.723, B.O. 30/9/1933.

<sup>3</sup> Ley 7.092, B.O. 24/9/1910.

<sup>4</sup> Ley 25.036, B.O. 11/11/1998.

<sup>5</sup> Ley 24.425, B.O. 5/1/1995.

<sup>6</sup> Ley 25.140, B.O. 24/9/1999.

<sup>7</sup> Hay casos que datan del año 1940. Ver fallos citados por VILLALBA y LYPZYC, *El derecho de autor en Argentina*, La Ley, 2001, pag. 37, nota a pie n. 97. LIPSZYC en su obra *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos*, pag. 46 (Unesco, CERLALC, Zavalia, 2004) señala: "Este principio no aparece explícitamente en el Convenio de Berna, aunque desde hace mucho tiempo existe una generalizada coincidencia al respecto". VILLALBA por su parte señaló: "...corresponde señalar que los tratados como

Autor. La práctica administrativa de la Dirección Nacional de Derecho de Autor seguía la misma dirección: se recibían los textos describiendo ideas pero se le advertía al depositante sobre su falta de protección<sup>8</sup>. Esto resulta entendible, pues si la ley no otorga protección a la idea, carece de sentido que las oficinas de derecho de autor procedan a registrar las mismas sin ninguna advertencia<sup>9</sup>.

Actualmente el art. 1º de la ley 11.723 reformado por la ley 25.036, luego de enumerar las obras protegidas, claramente señala: *“La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí”*.

La norma es clara: no se protege la idea en sí, sino la forma en que ésta idea se expresa. Cabe aclarar que a este párrafo final del artículo primero de la ley argentina de derechos de autor le antecede una larga enunciación de las obras protegidas por la ley 11.723, por lo que es fácil llegar a una conclusión: la norma claramente delimita a la materia protegible por el Derecho de Autor.

---

la reforma a nuestra ley en nada modifican lo que ya había sostenido la doctrina y la jurisprudencia” (VILLALBA, Carlos, *La puesta en práctica de los juegos de azar*, LL 1999-B-678).

<sup>8</sup> Cada vez que una persona se acercaba a registrar una “idea” los empleados del registro de derechos de autor le explicaban pacientemente que las ideas no podían registrarse, aunque se aceptaba y aun se acepta el depósito o registro de un texto literario describiendo la idea. Para aventar dudas sobre las consecuencias de este registro, la Dirección hacía firmar al “autor” una nota que decía *“Por la presente queda Ud. informado que el registro efectuado en el expediente Número \_\_\_\_, protege únicamente el desarrollo literario del método, sistema, campaña, idea o técnicas literarias de aplicación industrial. Tratándose de programas de radio y televisión, queda protegida su propuesta literaria, pero no la idea en sí misma”*. Actualmente esa práctica no está más en uso, lo cual es lógico, dado el actual texto del art. 1 de la ley 11.723 luego de la reforma de la ley 25.036, que expresamente señala con otras palabras lo mismo que decía la nota. Sin embargo en Argentina, en caso de tener lugar, este depósito sólo serviría para dar fecha cierta a la creación del texto, y para proteger la obra literaria contenida en ese texto, pero no ampara la idea o el sistema descrito en el mismo.

<sup>9</sup> Resulta interesante señalar como curiosidad que la Oficina de Propiedad Intelectual de Benelux acepta depósitos de ideas, de diseños y conceptos abstractos al sólo efecto de darle fecha cierta y los guarda por el plazo de 10 años, plazo que puede ser extendido a través de sucesivos depósitos. El depositante envía dos sobres con la descripción de la idea y recibe uno de vuelta con un sello fechado, el otro queda en custodia de la oficina. Pero ni el derecho de autor de Bélgica, ni el de Holanda ni el de Luxemburgo amparan las ideas bajo el Derecho de Autor. Más bien esta idea de depositar ideas parece haber surgido con un claro ánimo recaudatorio de la oficina de Benelux, ya que ésta informa en su página web que desde su implementación se han depositado 16.000 ideas. Ver <http://www.boip.int/en/ideeen/introduction.html>.

Como ya señalamos, la regla de no protección de las ideas también la encontramos en el TODA y en el ADPIC. Este último dispone en su art. 9.2 "La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí". El artículo 2 del TODA, copió esa fórmula y bajo el título "Ámbito de la protección del derecho de autor" dispone "La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí"<sup>10</sup>.

En muchas legislaciones este principio existe desde hace tiempo atrás. Estados Unidos<sup>11</sup>, por ejemplo, lo codificó en la importante reforma del año 1976, receptando la jurisprudencia del *common law* que venía elaborando la distinción entre ideas y obras. Este principio es tan arraigado que algunos autores creen encontrarle fundamento en la Constitución norteamericana<sup>12</sup>.

En la última década, influenciados por el ADPIC y el TODA, numerosos países<sup>13</sup> también lo han codificado en sus normas de derecho de autor. Tal el caso de Argentina<sup>14</sup>, Armenia<sup>15</sup>, Ecuador<sup>16</sup>, Estonia<sup>17</sup>, Hungría<sup>18</sup>, Camerún<sup>19</sup>, República Checa<sup>20</sup>, Croacia<sup>21</sup>, Guatemala<sup>22</sup>,

---

<sup>10</sup> La doctrina europea sostiene que estos elementos son de carácter enunciativo. Ver DREIER, Thomas y HUGENHOLTZ, Bernt, *European Concise Copyright Law*, Kluwer, pag. 62, con relación al art. 2 del TODA.

<sup>11</sup> La sección 102 (b) de la Copyright Act de los Estados Unidos dispone: "*In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work*".

<sup>12</sup> HUGHES, *The Philosophy of Intellectual Property*, 77 GEO. L.J. 287 (1988) y YAVAR BATHAEE, *A Constitutional Idea-Expression Doctrine: Qualifying Congress' Commerce Power When Protecting Intellectual Property Rights*, 18 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 441 (2008).

<sup>13</sup> Dado que el principio ha quedado receptado en los dos tratados internacionales de propiedad intelectual de importancia como el ADPIC y el Tratado de Derecho de Autor de la OMPI, se podría decir que el repaso de las normas locales no es tan importante. Sin embargo es del caso resaltar que numerosos países han implementado expresamente la prohibición de no protección de ideas por el Derecho de Autor en su legislación.

<sup>14</sup> Ley 25.036, B.O. 11/11/1998.

<sup>15</sup> Artículo 4(2) de la ley de derechos de Autor y Conexos.

<sup>16</sup> Art 10 de la ley de propiedad intelectual del 8/5/1998, No. 83.

<sup>17</sup> Artículo 5 de la ley de derecho de autor.

<sup>18</sup> Artículo 1(6) de la ley de derecho de autor.

<sup>19</sup> Artículo 3 (4) (a) de la Ley de derecho de autor (ley 2000/011 del 19/12/2000).

México<sup>23</sup>, Bolivia<sup>24</sup>, Irlanda<sup>25</sup>, y Eslovenia<sup>26</sup>, entre otros. Otros en cambios lo han reconocido para campos más específicos y en acuerdos regionales como hizo la Unión Europea en su Directiva 91/250/EEC sobre programas de ordenador<sup>27</sup>, o el Pacto Andino<sup>28</sup>.

## 2.2. Reconocimiento y desarrollo jurisprudencial

En la jurisprudencia nacional, salvo dos casos aislados -uno sobre sistemas de apuestas hípcas<sup>29</sup> y otro sobre planes de comercialización<sup>30</sup>-, todos los fallos que interpretaron la ley 11.723 han rechazado el amparo de las ideas y de su implementación práctica por el derecho de autor<sup>31</sup>.

En función de esta doctrina los tribunales han considerado que no se encuentra amparada por la ley el uso, implementación o la copia de esas ideas. El fundamento es que las ideas

<sup>20</sup> Artículo 2 (6) de la ley de Derecho de Autor.

<sup>21</sup> Artículo 8 (1) de la Ley de Derecho de autor del año 2003.

<sup>22</sup> Artículo 24, Ley (Codificación Decreto), 19/05/1998 (2000), N° 33 (N° 56).

<sup>23</sup> Artículo 14 de la ley de derecho de autor.

<sup>24</sup> Artículo 4 de la ley de derecho de autor.

<sup>25</sup> Artículo 17 (3) ley de derechos de autor del 10/7/2000.

<sup>26</sup> Artículo 9.1 de la ley de derecho de autor del 3/3/1995.

<sup>27</sup> Artículo 1.2 de la Directiva: "La protección prevista en la presente Directiva se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador. Las ideas y principios en los que se base cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces, no estarán protegidos mediante derechos de autor con arreglo a la presente Directiva". En consonancia el art. 96.4 de la ley española de derecho de autor dispone: "4. No estarán protegidos mediante los derechos de autor con arreglo a la presente Ley las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces".

<sup>28</sup> Artículo 7 de la Decisión 351 del Pacto Andino sobre Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, publicada en Derecho de la Alta Tecnología, Octubre Noviembre 1993, Año VI, N. 62/63, pág. 26.

<sup>29</sup> CNCiv., Sala C, 18/4/1974, Pantano, Juan v. Jockey Club de Buenos Aires, ED, 55-456 LL, 155- 82.

<sup>30</sup> CNCiv., Sala K, 19/2/2009, Torbey, Salid H. c/Telecom Personal S.A.

<sup>31</sup> Ver entre muchos otros: CNCiv. Sala D, 18/5/1987, Gibelini v. Circulo de Inversores, LL 1988-A-548; CNCiv, sala B, 1988/10/28, Martínez, Atilio D. c. A. T. C., Canal 7, T. V. LS 82, con nota de O´FARRELL, Miguel, *La apropiación de las ideas en la ley 11.723*, LL, 1989-C-250; CNCiv. Sala J, Elena, Gabriela v. Telearte S.A", 20/09/2004, LA LEY 17/11/2004, 9 y CNCrim, Sala VII, 10/12/1990, LL 1991-E-170.

consideradas en sí mismas no son obras y su uso es libre. No se puede adquirir sobre ellas protección o propiedad alguna, aun cuando sean novedosas<sup>32</sup>.

Por esa razón, cuando se trata de elucidar si efectivamente existe plagio, no puede prescindirse de la idea, pues ésta, como tal, es materia sometida a la explotación común de todos los autores, y “aunque dos obras se desarrollen sobre esa misma base, el plagio no se configura, pues la idea no tiene autor, a nadie pertenece en exclusividad ni persona alguna puede ejercer un monopolio sobre ella”<sup>33</sup>. Es posible escribir una obra sobre la misma idea, o mencionar una idea en una conferencia, aunque sea de otra persona<sup>34</sup>, o directamente ponerla en práctica<sup>35</sup> sin infringir la ley de propiedad intelectual.

Un lugar común en este tipo de litigios lo constituyen los métodos para hacer algo. El hecho que una persona haya ideado este método en modo alguno le da un monopolio sobre el mismo. El registro de un texto describiéndolo sólo le otorga protección sobre la obra literaria que lo describe. Así se ha decidido en numerosos casos, por ejemplo un método para venta o financiaciones a grupos independientes (ej. ahorro previo)<sup>36</sup>, o una forma de mostrar casas a través de videos para inmobiliarias<sup>37</sup>, o un método de venta de productos a través de crédito por bancos y asociaciones<sup>38</sup>, o la forma de rescatar telas dañadas<sup>39</sup>, el desarrollo de un juego

---

<sup>32</sup> CNCrim, sala 4<sup>a</sup>, 23/3/2005, Blaustein, David.

<sup>33</sup> CNCiv., Sala I, 5/8/99, Guebel, Norberto Daniel c. Fernández Musiak, Diego Marcelo, ED 186-427.

<sup>34</sup> CNCrim, sala IV, 17/6/2008, Kovadloff, Santiago (con cita del art. 9.2 del Acuerdo TRIPS o ADPIC).

<sup>35</sup> Ver fallos y doctrina citada en punto 3.1. de este capítulo.

<sup>36</sup> CNCiv., Sala D, 18/5/1987, Gibellini, Alías v. Circulo de Inversores, E.D. 126-321. Se rechaza la demanda porque lo que ampara la ley 11.723 es la obra y no la idea y porque las ideas de dicho método ya habían sido empleadas por otros, e incluso eran las mismas reglamentadas por el decreto 142.277/43, con lo cual el sistema carecía de originalidad. La sala cita otro precedente donde el mismo actor había demandado a otra empresa y perdido el pleito. El actor usaba como fundamento de su demandas el caso “Pantano” (ED- 55-459).

<sup>37</sup> CNCiv., Sala A, 26/12/95, Carrizo v. Aranalfe.

<sup>38</sup> CNCiv., Sala A, 9/12/2003, Ofelia S. A. V. Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

<sup>39</sup> CNCiv., Sala D, 15/10/2002, Amicone, María de las Mercedes v. Sandler, Héctor Ernesto y otro, ED, 201-617.

inspirado en el bingo (sorteo de un número y marcación en tarjeta)<sup>40</sup> o un sistema de recuperación de vehículos robados<sup>41</sup>.

Otro campo propicio para esta clase de litigios son los juegos de toda clase. Las reglas de los juegos (la idea) se pueden implementar de diversas maneras. Cuando un segundo participante en el mercado usa la misma idea del juego, pero con otra diagramación y diseño o con variantes que lo alejan del juego original, es común que ocurra un litigio acusando al nuevo participante en el mercado de haberle “copiado la obra”. Salvo que el segundo juego sea idéntico al primero en su disposición gráfica y estética, la idea del mismo no es protegible por el derecho de autor.

Esta cuestión estuvo en debate en un caso relativo a la copia de un juego basado en la idea del fútbol. Tanto en primera como en segunda instancia fue rechazada la demanda<sup>42</sup>. El argumento: se trataba de un juego de fútbol que con diferencias reproducía en papel esta misma idea<sup>43</sup>. Es la misma razón por la cual pueden coexistir el *Monopoly*, *Negocios en la Gran Ciudad* y *El Estanciero*<sup>44</sup>. La idea y las reglas abstractas en que se basan son las mismas: tirar dados, ir avanzando y comprando propiedades (ya sean campos, edificios o locales) y cobrando “peaje” a los demás jugadores cuando “caen” en el respectivo casillero. Pero cada uno posee una expresión diferente de la misma idea: el diagrama artístico e histórico, que hace de cada uno una obra intelectual independiente.

En la jurisprudencia comparada encontramos soluciones similares para videojuegos que se basan la misma idea de otra obra original pero con un desarrollo diferente<sup>45</sup>.

---

<sup>40</sup> CNCiv, Sala A, 13/2/92, ED 147-532.

<sup>41</sup> CNCiv., Sala I, 20/5/97, Garritano v. Asociación Mutuales de Conductores de Automotores, LL 1997-E-575.

<sup>42</sup> CNCiv, Sala K, 21/6/2006, Salinas, Analía Haydee v. Tele Red Imagen.

<sup>43</sup> El tribunal al final del fallo es categórico: “Es de resaltar que de aceptar la petición sostenida por la actora, se llegaría a la errónea conclusión de que cada vez que se tome en consideración el juego del fútbol para representarlo en un tablero o apoyarlo en una mesa, siempre resultaría infringida la obra por ella registrada como ABC Fútbol, a pesar de que se empleen reglas y alternativas específicas y propias del tema o juego diferentes a las propuestas por aquel”.

<sup>44</sup> Incluso en Estados Unidos un tribunal sostuvo que el término *Monopoly* era un genérico para denominar esta clase de juegos. Ver el caso *Anti-Monopoly, Inc. v. General Mills Fun Group, Inc.*, 684 F.2d 1316 (9th Cir. 1982) y también: Hans ZEISEL, *The Surveys That Broke Monopoly*, 50 U. Chi. L. Rev. 896 (1983).

<sup>45</sup> Ver en el Reino Unido: *Nova Productions Ltd v Mazooma Games Ltd & Ors* [2007] EWCA Civ 219 (14 March 2007), [2007] EWCA Civ 219, [2007] ECDR 6, [2007] Bus LR 1032; en Estados Unidos: *Data East*

Dentro de la misma línea, se ha dicho que no es factible cobrar a usuarios por una variante del juego popular conocido como lotería familiar de cartones, según el registro en Derechos de autor hecho por el actor<sup>46</sup>, ni reclamarle a Lotería Nacional porque usa un sistema de lotería parecido o idéntico al registrado por el autor, criterio sostenido en numerosos fallos<sup>47</sup>. La Corte Suprema de Justicia de la Nación incluso rechazó la pretensión de que se reconocieran derechos intelectuales sobre una variante en el sistema para acordar premios en la lotería "cuya sencillez descarta la idea de creación intelectual"<sup>48</sup>. Se trataba de un juicio que tramitó en instancia originaria de la Corte donde el actor reclamaba la propiedad intelectual sobre un sistema de premios para loterías habiendo depositado su descripción en el registro de Derecho de Autor. La Corte rechaza la demanda por falta de originalidad de la obra. Hoy en día, a la Corte Suprema le alcanzaría con citar la reforma de la ley 11.723 y los tratados internacionales, que no otorgan protección a ideas, métodos o sistemas.

---

USA, Inc. v. Epyx, Inc., 862 F.2d 204, 207 (9th Cir. 1988). En este último caso se sostuvo que el juego de karate International Karate para Commodore 64 no constituía una infracción del juego Karate Champ desarrollado por la actora. Ambos estaban basados en el mismo concepto (jugar al karate, hacer sus tomas o patadas reglamentarias) pero constituían expresiones diferentes de la misma idea.

<sup>46</sup> CNCiv., sala L, 28/09/2005, Guedes Capdevila, Carlos A. c. Promofilm S.A. Publicado en La Ley Online.

<sup>47</sup> CNCiv. y Com. Fed, Sala I, 3/6/2004, Vivas Carlos Roberto v. Lotería Nacional Sociedad del Estado; CNCont. Adm. Federal, sala III, 7/7/1983, Cuinat Alberto y otros v. Ministerio de Bienestar Social-Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, ED 114-681 (sumario), fallo confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, CSJN, Fallos 306:1395 (1984); Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II, 28/5/1998, Grygiel, Rodolfo A. v. Lotería Nacional Soc. del Estado, LL 1999-B-681, con comentario de VILLALBA, Carlos, La puesta en práctica de los juegos de azar, LL 1999-B-688. En éste último caso, el demandante se consideraba con un derecho de autor sobre un juego de azar y asimismo un derecho como inventor que había reivindicado ante al INPI (aunque no obtuvo la patente que había solicitado). Alegó en su demanda que el juego denominado "Clave de Letras" era una variante del que ideó de tal manera que importaba una copia del mismo (en la sentencia no se menciona que el actor hubiera utilizado en su reclamo la calificación de plagio). Afirmó asimismo que ofreció a la Lotería Nacional Sociedad del Estado su juego con anterioridad a que fuera utilizado. Según la sentencia se trata de un sorteo del que participan los tickets perdedores en las jugadas de "La Quiniela", sobre la base de una suerte ya configurada consistente en cuatro letras incorporadas a dichos tickets por la emisora y que otorga un premio al apostador poseedor del ticket cuyas letras coinciden con las favorecidas en ese sorteo de letras. Se reclamó el cese del uso más una indemnización. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda porque consideró que no existía ninguna similitud entre ambos juegos. La cámara confirmó.

<sup>48</sup> CSJN, 18/9/1968, Nóbile v. Provincia de Santa Fe, Fallos 271:368 (1968).

Tampoco se puede tener exclusividad sobre la autoría de un entretenimiento de preguntas y respuestas emitido por un programa televisivo si de la comparación de ambos juegos surge que la única coincidencia entre ellos es que los participantes deben quitarse la ropa a medida que se equivocan, lo cual constituye, según el tribunal “una actividad que se encuentra en la comunidad en forma pública y ostensible, desde que las costumbres han permitido que el hecho de quitarse la ropa en público no resulte ya original ni novedoso”<sup>49</sup>.

Tampoco hay plagio con la realización de un programa de televisión con material de archivo, con un formato similar a uno ya existente, pues las diferencias en el desarrollo de la misma idea disipan la configuración de un eventual atentado al derecho de autor<sup>50</sup>. Mucho menos la adopción por parte de una municipalidad de una idea y su implementación (en el caso la utilización de un sistema administrador y de control automático para la explotación de los servicios de transporte urbano de pasajeros)<sup>51</sup>.

## **2.3. Jurisprudencia que reconoce protección a las ideas**

### **2.3.1. Caso Pantano v. Jockey Club**

Pese a todos estos precedentes en el panorama jurisprudencial argentino sobresale el caso “Pantano v. Jockey Club”<sup>52</sup>.

El actor había depositado como obra inédita una proposición de incluir el “placé” en la apuesta triple que ya se conocía en los hipódromos, propuesta que había elevado al director

---

<sup>49</sup> CNCiv., sala K, 29/11/2006, Enquin, Mariano c. Televisión Federal, JA 2007-I-370, LL 2007-B-610, ED 223-288. Entendemos que no es protegible la idea de quitarse la ropa o su puesta en práctica por el Derecho de Autor porque se trata de una idea, o de la implementación de esa idea. Poco importa que haya formas originales o novedosas de quitarse la ropa pues el acto en si no constituye una obra protegible por el Derecho de Autor.

<sup>50</sup> Cámara Nacional de Casación Penal, sala IV, 5/3/2007, Gvirtz, Diego s/rec. de casación, JA 2007-III-277, LL 2007-D, 332. Este fallo confirma la decisión de la cámara de apelaciones (CNCrim, Sala V, Gvirtz, LL 2005-D-571), aunque con otros fundamentos. El caso enfrentó los productores del programa “PNP” con los del programa “Televisión registrada”. Ambos programas se basaban en la misma idea: tomar material de archivo de televisión, y comentarlo con ironía y humor. El fallo de la cámara de casación cita correctamente el art. 9 del ADPIC. Se reivindica el concepto de obra audiovisual de los programas de televisión, y pese a encontrar algunos elementos comunes, la idea general de ambas decisiones es que no hubo plagio.

<sup>51</sup> Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 8a Nominación de Córdoba, 27/9/2007, Fusari, Humberto Augusto Leandro Osvaldo c. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, LLC 2008 (abril), 261, con nota de Elías Emanuel MARKIN.

<sup>52</sup> CNCiv., Sala C, 18/4/1974, Pantano, Juan c/ Jockey Club de Buenos Aires, LL 155-82.

de Lotería Nacional quien la giró a la demandada. Luego de un tiempo, esta propuesta fue aprobada e implementada por el Jockey Club, lo que motivó una demanda por retribución "por el uso de la obra". El actor obtuvo sentencia favorable en ambas instancias con fundamentos no muy claros.

Al decir de CHALOUPKA, el fallo se basa en "*la aceptación principista de que las ideas no tienen protección en el ámbito de la legislación autoral, por un lado, y por el otro el sentir de los señores camaristas de que en el tema sub examine se daría, bien sea un caso particular de aprovechamiento indebido de un esfuerzo ajeno, o bien que la idea de aplicar el "placé" a la apuesta triple -al quedar volcada en el texto de la propuesta deposita como obra inédita- se fusionaba con lo que de obra tenía dicho texto para dar lugar a alguna especie de todo inescindible a los fines de su tratamiento en derecho*"<sup>53</sup>. Este interesante comentario narra numerosos casos que siguieron al fallo "Pantano" donde los tribunales rechazaron la protección de las ideas postulada por ese caso (que nunca fue considerado entonces un *leading case*).

El fallo fue criticado también por VILLALBA<sup>54</sup> y por O´FARREL<sup>55</sup>. Este último autor razona –e ironiza– que si se amparara por derecho de autor una determinada variante de la apuesta triple, se podría llegar también a proteger un nuevo método para recaudar impuestos, y su autor podría reclamar una participación en los beneficios que el mismo produzca al fisco.

### 2.3.2. Caso Torbey v. Telecom

En este caso, el actor era empleado de la empresa Telecom. Durante su relación laboral propuso una serie de ideas a distintos funcionarios tendientes a incrementar las ventas y ganancias de Telecom, motivado en parte por las sugerencias de la empresa demandada donde existía un plan de incentivos para empleados. Esta propuesta fue finalmente adoptada. En su demanda alegó que el "Plan Grupo Familiar", cuyo lanzamiento Telecom anunció con posterioridad a la presentación que el actor hiciera de su proyecto a autoridades de la empresa era una imitación del suyo. Reclamó una compensación económica.

El fallo de primera instancia hace lugar a la demanda y la cámara lo confirma<sup>56</sup>. Se funda en que existía una obra, que fue elaborada por el actor y propuesta a la empresa, que puso en práctica un sistema de venta y facturación muy similar al propuesto por el actor. La idea

---

<sup>53</sup> CHALOUPKA, Pedro, *La propiedad de las ideas*, Derechos intelectuales n. 3, pag. 49.

<sup>54</sup> Este autor no pierde oportunidad de criticar el caso en todos los trabajos que citamos en esta obra, recordando siempre que las ideas no están amparadas por el Derecho de Autor.

<sup>55</sup> O´FARRELL, Miguel, *La apropiación de las ideas en la ley 11.723*, LL, 1989-C-250.

<sup>56</sup> CNCiv, Sala K, 19/2/2009, Torbey, Salid H. c/Telecom Personal S.A.

consistía en bonificar llamadas entre personas del mismo grupo familiar o amigos, y de esa forma aumentar las ventas de teléfonos y de minutos de comunicación. El tribunal concluyó que el demandado se apropió del proyecto del actor, que ésta era una obra original y protegible y que la copia de dicha obra constituía un plagio. Se hace referencia a los testigos que declararon sobre el incentivo existente en la empresa para los empleados que proponían nuevas ideas.

Este fallo es susceptible de diversas observaciones:

- (i) La demandada en este caso implementó la idea subyacente en la obra del actor, pero no copió la obra literaria. Bajo estos principios, el fallo que comentamos no debió admitir la demanda fundado en la descripción escrita de un plan de comercialización registrado por el autor. La materia del plagio son las obras intelectuales, es decir las obras del ingenio literarias, artísticas y científicas susceptibles de ser reproducidas por cualquier medio<sup>57</sup>. Las ideas son libres y se pueden reproducir sin ninguna autorización de sus autores e incluso ponerse en práctica.

- (ii) El caso desconoce otro punto importante del derecho industrial: en Argentina un plan de comercialización tampoco encuentran protección en la ley de patentes. Esta ley, basada en la ley española, dispone "No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas; c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación..." (art. 6, ley 24.481). La antigua ley 111 excluía expresamente la protección de los planes financieros, como serían por ejemplo los planes de ahorro previo para la compra de automóviles, siendo el fundamento de estas exclusiones la falta de aplicabilidad industrial<sup>58</sup>. Normas muy similares se encuentran en el derecho comparado<sup>59</sup>. La sección 2.1.3 de las directrices de patentamiento del INPI<sup>60</sup>, bajo

---

<sup>57</sup> Rodolfo Antonio IRIBARNE e Hilda RETONDO, *Plagio de obras intelectuales*, en *Los ilícitos civiles y penales en Derecho de Autor*, Centro Argentino del Instituto Interamericano de Derecho de Autor, IIDA, Buenos Aires, 1981, pag. 110.

<sup>58</sup> BENSADON, Martín, *Ley de Patentes comentada y concordada con el ADPIC y el Convenio de Paris*, Lexis Nexis, 2007, pag. 78. Ver también CABANELLAS, Guillermo, *Derecho de las Patentes de Invención*, tomo 1, pag. 809 (quien sostiene que la redacción de la ley argentina sigue el texto de la ley española de patentes - art. 2 inc. c).

<sup>59</sup> Artículo 52, párrafo 2, inciso c) Convenio de la Patente Europea; Art. 2 c) Ley española de patentes.

el título de “Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales” explica “Éstos son otros ejemplos de actividades de carácter intelectual o abstracto. En particular, un método para aprender un idioma, un método para resolver palabras cruzadas, un juego (como una entidad abstracta definida por sus reglas) o un esquema para organizar una actividad comercial no será patentable. Sin embargo, un nuevo aparato para jugar un juego o llevar a cabo un esquema podrá ser patentable”.

- (iii) Este caso se pudo haber resuelto en forma favorable al actor por vía de una teoría contractual o del enriquecimiento sin causa, sin alterar toda la estructura conceptual de los Derechos de Autor. Al amparar el plan de comercialización por el derecho de autor de la forma que lo hizo, declarando ilegal la puesta en práctica de la obra, el tribunal le concedió una suerte de protección similar a la que le hubiera otorgado una patente de invención (lo que tampoco es admitido en nuestra legislación), sin haber transitado todos los recaudos para obtenerla.

Como es dable apreciar, con excepción de los dos casos comentados, el resto de la jurisprudencia argentina nunca amparó las ideas ni su implementación práctica por el Derecho de Autor.

## 2.4. Posición de la doctrina

La doctrina es unánime también en proponer la no protección de las ideas<sup>61</sup>. Toda la jurisprudencia que venimos citando se basa en las opiniones de los autores más conocidos en la materia.

---

<sup>60</sup> Las Directrices de Patentamiento constituyen un conjunto de normas dictadas por el INPI y aprobadas por la Resolución P-243. Si bien carecen de efecto vinculante, constituyen una recopilación de las prácticas administrativas y son una guía explicativa muy importante de lo que resolverá la oficina de patentes.

<sup>61</sup> SATANOWSKY, *Derecho Intelectual*, tomo I, pag. 156; Carlos VILLALBA, *La apuesta triple: Un fallo que pone en juego los elementos básicos que regulan la actividad intelectual*, LL 156-1222; VILLALBA, Carlos, *La puesta en práctica de los juegos de azar*, LL 1999-B-678; LIPSZYC, Delia, *El derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPs)*, LL, 1996-E-1406; LIPSZYC, Delia, *La protección del derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC*, en *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia* n. 6, pag. 189; EMERY, Miguel Angel, *Propiedad Intelectual*, Ed. Astrea, 2° reimpression, Bs. As., 2003, p. 13; CHALOUKKA, Pedro, *La protección de las ideas*, en *Derechos intelectuales*, vol. 3, p. 49, Astrea; SCELZI, Jose Licinio, *Análisis actualizado de la protección penal de la obra intelectual*, LL 1991-E-170; VIBES, Federico (Director), *Derecho del entretenimiento*, p. 37; O'FARREL, Ernesto *La apropiación de la ideas en la ley 11.723*, LL, 1989-C-250; BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, pag. 529, Civitas, Madrid, 1978; MOUCHET, Carlos, LIPSZYC, Delia y VILLALBA, Carlos,

Borda, por su parte, siempre tuvo una opinión particular. Este autor sostuvo que era irrelevante la distinción entre idea y obra: "*La obra no es otra cosa que la idea exteriorizada. Y si es verdad que la pura idea no cuenta con la protección del derecho, es porque mientras no se exterioriza no puede ser aprehendida por ley. De donde resulta que es erróneo decir que el derecho no protege las ideas. Las protege siempre que entren en el mundo de lo concreto y sensible en que se desenvuelve el derecho*"<sup>62</sup>. En síntesis, con otras palabras, Borda termina admitiendo que las obras se pueden basar en la misma idea, y que estas se amparan cuando se entran "en el mundo de lo concreto". Es decir, cuando esas ideas se "corporizan" en una obra. Entonces lo que el Derecho ampara no es la idea sino las diversas formas de expresar esa idea que dan lugar a diferentes obras, pudiendo éstas estar basadas en las mismas ideas.

---

*La protección jurídica de las ideas (Derecho de Autor y Derecho Industrial)*, en Revista "La Propiedad Intelectual", Ginebra, OMPI, 1978, 1er trimestre, vol. 1, pag. 41; CABANELLAS, Guillermo, *Protección jurídica de los elementos informáticos*, en Derechos intelectuales, vol. 5, p. 112, Astrea, Buenos Aires, 1991; y MILLE, Antonio, *La información ante el derecho de la propiedad intelectual*, en Derechos Intelectuales, vol. 5, p. 85, Astrea, Buenos Aires, 1991.

<sup>62</sup> Esta visión se repite en el tomo II de la nueva edición de su obra de Derecho Civil actualizada por su hija Delfina Borda. Ver BORDA, Guillermo, *Tratado de Derecho Civil. Derechos Reales*, tomo II, pag. 545/546, 5ta edición actualizada y ampliada por Delfina M. Borda, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2008.

### 3. Otros principios afines a la no protección de las ideas

#### 3.1. Aplicación práctica de una idea o de lo descrito en una obra

Junto a la regla de la protección de las ideas coexiste otro principio que propone la falta de infracción a una obra intelectual por el mero uso o puesta en práctica del contenido de la obra. Por ejemplo, si una obra literaria describe cómo resolver un problema, la aplicación o puesta en práctica de esa solución al problema en modo alguno constituye una infracción autoral. En todo caso, lo único que podría perseguirse por la vía del derecho de autor es la copia literal del texto que describe la solución. Lo mismo ocurre con otras áreas, por ejemplo un libro de recetas de cocina o una obra destinada a mejorar la productividad laboral. La infracción al derecho de autor tendría lugar con una reproducción no autorizada de la obra pero nunca por poner en práctica esas instrucciones<sup>63</sup>. A una conclusión similar corresponde arribar con una obra que describe un método o forma de hacer algo, por ejemplo, un determinado sistema de contabilidad.

El *leading case* más representativo de esta doctrina fue resuelto hace ciento treinta años en los Estados Unidos. Es el caso *Baker vs. Selden*<sup>64</sup> de la Corte Suprema de ese país, en el que se pretendía exigir la protección por vía de *copyright* de una idea por estar contenida en un libro que explicaba ese concepto.

En el caso, Selden había publicado un libro en el que describía un sistema de contabilidad ideado por él mismo y que contenía modelos de formularios contables para ser utilizados por usuarios. Baker publicó otro libro en el cual copió las ideas de los formularios contables aunque reordenó las columnas y les puso títulos diferentes, mejorando la obra original. Posteriormente Baker vendió su obra a los individuos que deseaban utilizar el sistema de Selden. Un dato interesante es que Selden había fracasado en su intento de obtener una patente sobre su sistema. Selden murió pero dejó su obra registrada bajo el régimen de Derecho de Autor. Su viuda demandó a Baker por infracción al derecho de autor sobre la obra de su esposo, y obtuvo un fallo favorable en primera instancia. Inmediatamente sus abogados

---

<sup>63</sup> Por ejemplo quien escribe un libro de recetas de cocina no puede impedir que los lectores las implementen, incluso no solo en el ámbito privado sino también comercialmente. Por supuesto que si dicha implementación hace referencia al libro o al autor del mismo al vender el resultado de las recetas, éste podría frenar dicha actividad mediante otros institutos, por ejemplo, una marca registrada, una designación o el derecho de la competencia desleal.

<sup>64</sup> *Baker v. Selden*, 101 U.S. 99, 25 L Ed 841 (1880).

enviaron intimaciones a todas las personas que usaban la obra de Baker reclamando el pago de regalías o licencias bajo la amenaza del inicio de acciones legales<sup>65</sup>.

El caso fue apelado a la Corte Suprema que revocó la sentencia. La Corte entendió que el actor estaba tratando de obtener los efectos de una patente a través del Derecho de Autor mediante el registro de una obra literaria. Una de las conclusiones más importantes de la Corte Suprema de Justicia estadounidense sostiene que la mera descripción de un arte o un oficio en un libro, pese a estar amparado por el Derecho de Autor, no sirve de fundamento para reclamar derechos exclusivos sobre el arte o el oficio en sí mismo. El objeto de uno es la explicación; el objeto del otro es el uso. El primero está protegido por el derecho de autor. El segundo sólo podrá estar protegido, si puede llegar a serlo, por medio del sistema de patentes<sup>66</sup>.

---

<sup>65</sup> El caso se encuentra comentado en detalle por Pamela SAMUELSON, en su nota *The Story of Baker v. Selden: Sharpening the distinction between Authorship and Invention*, en la obra colectiva *Intellectual Property Stories*, pags. 159 (Jane C. Ginsburg & Rochelle Cooper Dreyfuss eds., Foundation Press, 2006).

<sup>66</sup> El fallo dice: "There is no doubt that a work on the subject of bookkeeping, though only explanatory of well known systems, may be the subject of a copyright, but then it is claimed only as a book. Such a book may be explanatory either of old systems or of an entirely new system, and, considered as a book, as the work of an author, conveying information on the subject of bookkeeping, and containing detailed explanations of the art, it may be a very valuable acquisition to the practical knowledge of the community. But there is a clear distinction between the book as such and the art which it is intended to illustrate. The mere statement of the proposition is so evident that it requires hardly any argument to support it. The same distinction may be predicated of every other art as well as that of bookkeeping. A treatise on the composition and use of medicines, be they old or new; on the construction and use of ploughs, or watches, or churns; or on the mixture and application of colors for painting or dyeing; or on the mode of drawing lines to produce the effect of perspective -- would be the subject of copyright; but no one would contend that the copyright of the treatise would give the exclusive right to the art or manufacture described therein. The copyright of the book, if not pirated from other works, would be valid without regard to the novelty, or want of novelty, of its subject matter. The novelty of the art or thing described or explained has nothing to do with the validity of the copyright. To give to the author of the book an exclusive property in the art described therein when no examination of its novelty has ever been officially made would be a surprise and a fraud upon the public. That is the province of letters patent, not of copyright. The claim to an invention or discovery of an art or manufacture must be subjected to the examination of the Patent Office before an exclusive right therein can be obtained, and it can only be secured by a patent from the government. The difference between the two things, letters patent and copyright, may be illustrated by reference to the subjects just enumerated. Take the case of medicines. Certain mixtures are found to be of great value in the healing art. If the discoverer writes and publishes a book on the subject (as regular physicians generally do), he gains no exclusive right to the manufacture and sale of the medicine; he gives that to the public. If he desires to acquire such exclusive right, he must obtain a patent for the mixture as a new art, manufacture, or composition

El fallo es un *leading case* que, pese a su antigüedad, nunca fue modificado por los sucesivos pronunciamientos. Con la aparición de las nuevas tecnologías (en especial el software) el holding del caso *Baker v. Selden* se revitalizó y sirvió de límite al establecer el libre uso -con claros efectos competitivos-, sobre ideas que no estaban amparadas por el Derecho de Autor.

Para SAMUELSON, la lección que nos deja el caso *Baker v. Selden* es que el Derecho de Autor debe permitir a los *second comers* (como Baker) crear nuevas obras sobre las ideas del primer autor. Es decir, los autores de obras funcionales no deberían tener demasiado control sobre las subsecuentes implementaciones o adaptaciones funcionales de sus obras. En los hechos, Baker había logrado mejorar el sistema de formularios de Selden, y si de alguna forma se hubiera permitido que Selden (o a sus herederos) extendiera su dominio sobre el uso de los formularios, se habría seriamente limitado la competencia e innovación en ese campo<sup>67</sup>.

En síntesis, dos puntos se destacan del caso *Baker v. Selden*: la diferenciación de la protección que otorga el sistema de Patentes respecto del Derecho de Autor, y la imposibilidad de extender la protección de la obra literaria a su aplicación práctica.

La Profesora Delia LYPSZYC ha explicado la lógica subyacente en esta última doctrina luego de reseñar en detalle porqué el derecho de autor ampara las creaciones formales y no las ideas. La autora señala: "El derecho de autor tampoco protege al creador respecto de la *aplicación práctica* o el *aprovechamiento industrial* de la idea o contenido de una obra intelectual. Para ello, no es necesaria la autorización previa del autor". Ejemplifica "el autor de un plan financiero, por ejemplo, puede impedir que se reproduzca la obra literaria en la cual la expone y desarrolla, pero no la aplicación de este plan en el comercio y la industria, porque esa puesta en práctica es libre. Este criterio es aplicable a toda clase de obras, entre otras, las que se refieren a organización de empresas, planes pedagógicos, sistemas de publicidad, juegos, etc. El autor de un libro sobre jugadas de ajedrez o de un recetario de cocina puede impedir que la obra se reproduzca sin su autorización, pero no puede impedir que los jugadores -aun en certámenes públicos con premios en dinero- apliquen sus técnicas o que en los hogares -e incluso en establecimientos comerciales-, se pongan en práctica y se cocine de acuerdo con esas recetas. Los autores de un juego o de un recetario tienen un monopolio de la divulgación del texto de la obra en las cuales los dan a conocer, los explican

---

of matter. He may copyright his book if he pleases, but that only secures to him the exclusive right of printing and publishing his book. So of all other inventions or discoveries".

<sup>67</sup> SAMUELSON, *The Story of Baker v. Selden: Sharpening the distinction between Authorship and Invention*, en la obra colectiva *Intellectual Property Stories*, pág. 193.

y desarrollan, pero no la exclusividad de la práctica del juego o de cocinar siguiendo sus recetas”<sup>68</sup>.

Este criterio -siguiendo idénticos razonamientos- fue sostenido en varias oportunidades por la jurisprudencia argentina<sup>69</sup>.

Es interesante resaltar que algunos textos legislativos han receptado este principio en forma expresa, más allá de su constante reconocimiento judicial. Así el art. 7 de la Decisión Andina n. 351 sobre Derechos de Autor del Pacto Andino reconoce como principio universal que queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas son descriptas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras pero no son objeto de protección las ideas contenidas en ellas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, *ni su aprovechamiento industrial o comercial*<sup>70</sup>.

### 3.2. 3.2. La fusión entre la idea y la expresión (merger doctrine)

---

<sup>68</sup> LIPSZYC, ob. citada, pag. 64, quien señala que dicho principio ya estaba receptado en el año 1946 en la Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en obras literarias, científicas y artísticas suscripta en Washington, cuyo art. IV, 3er párrafo reza: “El amparo conferido por la presente Convención no comprende el aprovechamiento industrial de la idea científica”. Ver en igual sentido: VILLALBA y LYPZYC, *El derecho de autor en Argentina*, La Ley, Buenos Aires, 2001, pag. 38.

<sup>69</sup> La utilización de planes de promoción de tarjetas de crédito entre los afiliados a obras sociales o a empleados de instituciones como la demandada, no entra en las prohibiciones establecidas en la ley 11.723, en tanto no se divulgue el texto de la descripción presentada en sobre cerrado en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, que pertenece en exclusividad a los depositantes. (CNCiv., Sala A, 9/12/2003, Ofelia S. A. c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires). El derecho de autor sólo protege las creaciones formales y no las ideas contenidas en la obra, pues las ideas no son obras, siendo su uso libre sin que se pueda adquirir sobre ellas protección o propiedad alguna, aún cuando sean novedosas, de modo que no es necesaria la autorización previa del autor para su aplicación práctica. Ver entre muchos otros: CNCiv, Sala A, 26/12/1995, Carrizo, Nicolas Miguel c/ Aranalfe S.A., (eIDial - AEE8F); CNCiv., Sala L, 16/10/96, Schottlender, Moisés c/A.F.A. (eIDial - AE820); CNFed Civ y Com Sala II, 29/12/1981, Revista del Derecho Industrial 1983—585, con nota de VILLALBA, Carlos, *Nuevamente el problema de la protección de las ideas*, en Revista del Derecho Industrial 1983—615, Depalma, Buenos Aires, 1983 y CNCiv., Sala K, 09/03/2009. - Amicone, María de las Mercedes c. Nett S.A., ED, 15/7/2009, nro 12.295.

<sup>70</sup> ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, La nueva ley venezolana sobre el Derecho de Autor y la Decisión Andina 351 sobre régimen uniforme en Derecho de Autor y Derechos Conexos, Derecho de la Alta Tecnología, Octubre Noviembre 1993, Año VI, N. 62/63, pág. 9.

Del caso *Baker v. Selden* se desprende otro principio importante para el Derecho de Autor: la fusión entre la idea y la obra o su expresión (*merger doctrine*). Ciertas ideas solamente pueden expresarse de una o muy pocas maneras, por lo que si la protección de la expresión fuera completa, en la práctica nadie, a excepción del autor, podría utilizarlas. Con el fin de evitarlo, en estos casos, la protección que el derecho concede al autor se interpreta de forma restringida. En la terminología propia del derecho de autor: no es protegible la expresión imprescindible para poder operar "la expresión funcional"<sup>71</sup>. En otras palabras, la obra se funde (*merge*) con la idea<sup>72</sup>. Se trata del mismo principio en virtud del cual se excluye de la protección del Derecho de Marcas, a las marcas "funcionales", que son aquellas conformadas por rasgos esenciales para el funcionamiento del bien, como por ejemplo, la forma<sup>73</sup>.

Este concepto es plenamente aplicable en ciertos ámbitos de obras intelectuales amparadas por el Derecho de Autor que tienen finalidades utilitarias. Veamos el ejemplo en el caso de los programas de ordenador.

Un software de ordenador que resuelve una forma de calcular una determinada ecuación, por ejemplo, para transformar un valor de temperatura expresada en Celsius a Fahrenheit, tendrá limitadas formas de ser programado. Este es un ejemplo de su programación en lenguaje BASIC:

```
10 INPUT "Ingrese temperatura en Celsius", C
20 F= C * 9 /5 + 32 (fórmula de conversión)
30 PRINT "El resultado es: ", F
```

---

<sup>71</sup> William LANDES y Richard POSNER, *Análisis económico de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial*, Editorial Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2003, pág. 133.

<sup>72</sup> Otro argumento sería sostener que la obra carece de originalidad, lo que suele ocurrir con frases breves. Por ejemplo se sostuvo en un fallo de la cámara civil que: "Sin perjuicio de señalar que no interesa a los efectos de la protección legal, el mérito, la importancia, el valor intelectual, destino o finalidad de la obra en sí misma, las frases "Jeans para hombres y mujeres de 2 a 12 años", a mi juicio, no tiene entidad creativa suficiente para merecer el amparo legal, toda vez que se limitan a anunciar el tipo de ropa publicitada y la franja del mercado consumidor a quien está dirigido ese producto (niños y niñas de esa edad)". CNCiv. Sala A, 19/10/89, Cesani, Pedro v. Mortero y Cía, LL 1990-B-240.

<sup>73</sup> Es el caso de la ley argentina de marcas (ley 22.362), cuyo art. 3 dispone "No se consideran marcas y no son registrables: ... c) la forma que se dé a los productos", entendiéndose esta prohibición como la no registrabilidad de las formas necesarias de los productos. A similar conclusión se llega respecto de la imposibilidad de otorgar protección a un diseño industrial cuyos elementos estén impuestos por la función que debe desempeñar el producto (art. 6 inc. "c" del decreto 6673/1963, regulatorio de los modelos y diseños industriales en la Argentina).

40 END

Este sencillo programa pregunta al usuario por un dato, luego le aplica la fórmula de conversión de grados centígrados a grados fahrenheit y muestra el resultado en pantalla. Si el primer programador que registró esta obra intentara prohibir a un segundo programador usar un algoritmo similar o idéntico, la solución pasaría por resolver que en un programa de ordenador existen limitadas formas de expresar esa idea, y por lo tanto la idea se funde con la obra y ésta última no es protegible. Por otra parte, tal obra nunca podría ser protegible, de lo contrario se estaría monopolizando el algoritmo para realizar la conversión. A la misma solución llegaron los tribunales al aplicar esta doctrina a formularios para llevar contabilidad, o a un conjunto de reglas para promociones<sup>74</sup>. En estos supuestos de permitirse la protección por derecho de autor se monopolizarían las limitadas formas de hacer algo, es decir esos formularios o reglas.

En materia de obras utilitarias, como el caso de los programas de ordenador, la distinción entre ideas y obras, y la teoría de su fusión, sirvió para permitir el desarrollo de obras en competencia (ej. programa de procesador de texto o planilla de cálculo), basadas en la misma idea pero que constituirían expresiones diferentes de esa idea sin otorgar un monopolio sobre determinados algoritmos. También se permitieron los métodos o comandos de operación similares de programas informáticos -el menú de manejo del programa de ordenador<sup>75</sup>- de modo que los nuevos programas pudieran ser compatibles (y además competir) con los existentes en el mercado. Como puede observarse, la clara distinción entre ideas, métodos o procesos y las obras y la protección sólo de éstas últimas genera claros efectos benéficos para la competencia.

---

<sup>74</sup> Caso *Morrisey v. The Procter & Gamble Company*, 379 F.2d 675 (“when the possible ways to express an idea are limited, the expression “merges” with the idea and is therefore uncopyrightable; when merger occurs, identical copying is permitted”).

<sup>75</sup> *Lotus Development Corp. v. Borland International, Inc.*, 49 F.3d 807 (1st Cir. 1995). En el caso se sostuvo que el menú de comandos del programa Lotus 1-2-3 no era una expresión, sino un método de operación no amparable por el derecho de autor. El caso no fue resuelto por la fusión de la idea y la expresión sino por considerar la falta de protección dispuesta por la ley de derechos de autor norteamericana a un método para operar un programa de ordenador. Sin embargo en una nota a pie el tribunal señala, con cita del caso “Morrisey” (ver nota anterior) que existían argumentos importantes para sostener que la breve explicación del menú o de las instrucciones podrían fundirse con la función explicada. (“As the Lotus long prompts are not before us on appeal, we take no position on their copyrightability, although we do note that a strong argument could be made that the brief explanations they provide “merge” with the underlying idea of explaining such functions”).

Dado que hemos usado el software como ejemplo, resulta interesante destacar que el actual artículo 9.2 del ADPIC<sup>76</sup> -que descarta la protección de ideas por derecho de autor- nació como una contrapropuesta al pedido de la delegación japonesa en las reuniones del GATT de incluir en el art. 10 del entonces borrador del ADPIC un texto que excluyera de la protección autoral a los algoritmos de programas de ordenador. El texto aprobado en cambio es mucho más amplio pues excluye de la protección autoral a las ideas en cualquier clase de obras (no solo del software)<sup>77</sup>. Sin embargo la norma también es más amplia en lo que excluye: no sólo menciona ideas sino también procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos<sup>78</sup>, como reflejo de su origen, que son relevantes para las obras de carácter funcional.

Los procedimientos y métodos de operación implican un *know how* o una forma de hacer algo (generalmente mejor o más eficaz que la conocida hasta ese momento). Los conceptos matemáticos, entendidos en forma muy amplia, incluyen a formulas y leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la ley de la gravedad, la fórmula para calcular tanto el valor de  $\pi$  como la superficie de un rectángulo, o también un método para factorizar.

### **3.3. Otros elementos no protegibles por el Derecho de Autor: temas, lugares comunes, datos, hechos, acontecimientos e información**

Como bien señala LIPSZYC<sup>79</sup> no sólo es posible utilizar las puras ideas que se encuentren en una obra ajena sino también otros elementos tomados en sí mismos, como sucede con los *conceptos, temas, sistemas, estilos literarios, y el vocabulario*, entre otros. En cambio -concluye-, "es ilícito tomar el conjunto de elementos que reflejan la individualidad de la obra. Por lo tanto, si una idea que sirve de base a una obra anterior es tomada en una nueva obra, la cuestión de saber si en esta última dicha idea ha sido adoptada solamente como tal o

---

<sup>76</sup> Artículo 9.2 del ADPIC: "La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí".

<sup>77</sup> CORREA, Carlos, *Trade related aspects of intellectual property rights: A commentary on the TRIPS agreement*, Oxford University Press, 2007, pag. 121; GERVAIS, Daniel, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, pag. 78, 1998 y GOLDSTEIN, Paul, *International Copyright. Principles, Law and Practice*, Oxford University Press, 2001, pag 57.

<sup>78</sup> DREIER, Thomas y HUGENHOLTZ, Bernt, *European Concise Copyright Law*, Kluwer, pag. 62, con relación al art. 2 del TODA.

<sup>79</sup> LIPSZYC, Delia, *La protección del derecho de autor y los derechos conexos en el Acuerdo sobre los ADPIC*, en *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia* n. 6, pag. 205, Ciudad Argentina, Buenos Aires-Madrid, 2004.

en la forma concreta en la cual la plasmó el autor de la primera debe ser resuelta caso por caso, ya que el problema radica en establecer el momento a partir del cual una idea adquiere forma o se concretiza suficientemente para ser considerada como obra original que debe ser protegida”<sup>80</sup>.

Se suele ejemplificar esta limitación con la clásica sistematización que POLTI<sup>81</sup> realizó de las situaciones dramáticas básicas que ascienden a 36 situaciones distintas. Si se diera el monopolio sobre esta idea (ej. alguna situación dramática determinada) a algún autor determinado, se produciría un exceso atentando contra el progreso del arte dramático ya que se inhibiría a otros autores a que escribieran obras dramáticas basadas en dicha idea. Lo mismo puede decirse de otros géneros, como la novela policial o de cuentos de terror<sup>82</sup>.

Un claro ejemplo son las obras jurídicas sobre el mismo tema. Si dos autores escriben sobre el mismo asunto, sus obras podrán ser muy similares, pero mientras no exista copia de la expresión de la obra no habrá infracción al derecho de autor<sup>83</sup>.

La información “en bruto” tampoco está amparada por el derecho de autor, lo que permite la creación de compilaciones o bases de datos con elementos no originales o de uso libre. El elemento diferenciador en los regímenes continentales de Derecho de Autor es la originalidad en la selección de los componentes<sup>84</sup>.

Finalmente, los “hechos”, que forman parte del conocimiento de la sociedad y están en el dominio público tampoco se amparan por el Derecho de Autor. Así, se puede hacer una obra sobre la vida de un boxeador conocido sin que ello implique haber copiado una obra previa sobre la misma persona<sup>85</sup>. Es posible escribir dos obras sobre el mismo pasaje de la historia,

---

<sup>80</sup> Este tema lleva a un análisis del plagio o la infracción que resulta ajeno a este trabajo.

<sup>81</sup> Georges POLTI, *The Thirty-Six Dramatic Situations* (1917).

<sup>82</sup> VIBES, Federico, *Derecho del entretenimiento*, pag. 78.

<sup>83</sup> CNCiv. Sala A, 5/10/2006, Giangreco v. Carlén y Editorial Errepar SA. (“Más allá del novedoso tratamiento jurídico que postula el recurrente en torno a una adaptación y/o transformación realizadas por Carlén sobre la base del libro de Giangreco, en el contexto de lo que se califica como “obra derivada”, ... es manifiesto que el rechazo de la pretensión no se ha sustentado exclusivamente en la improcedencia de otorgar protección del derecho de autor cuando una obra únicamente se apropia de las ideas de otros, sino además en la comparación de ambos trabajos como “expresiones de esa idea”, en cuanto a su forma y desarrollo, lo que concurrió para concluir en la inexistencia del plagio invocado”).

<sup>84</sup> PALAZZI, Alternativas legales para la protección de bancos de datos, JA 2004-I-1204.

<sup>85</sup> CNCiv., Sala E, 20/10/2005, Arce Rodolfo v. Suar, Adrián y otros (el vocal preopinante dijo: “No puedo dejar de señalar que la vida de Monzón es conocida por un sinnúmero de simpatizantes de su descollante figura, de modo tal que, por hipótesis, de haberse “copiado” anécdotas de su biografía, no significa que ellas hubiesen sido extraídas de la

pero no está permitido apropiarse de los personajes de fantasía creados por otro autor, pues estos ya no forman parte de la historia ni son elementos comunes<sup>86</sup>.

Por ello nadie puede apropiarse de la realidad material ni de los sucesos históricos. Así se ha dicho que "...la ley sólo protege la forma, el modo de expresión, la aplicación del tema, la marca de individualidad, es decir, lo que da a la obra el carácter personal, original, lo que revela el poder creador del autor. No es tutelable —en cambio— la realidad material en que se ha inspirado o de la cual el autor ha hecho objeto de su expresión, porque esa realidad no ha sido creada por él<sup>87</sup>".

---

obra del actor"). El caso sustenta la proposición de que los hechos —al igual que las ideas— están en el dominio público y son libremente apropiables.

<sup>86</sup> CNCiv. Sala D, 14/11/2008, Ribak, Marcos v. Zicolillo, JA 2009-II, fascículo n.12, con comentario de Judith MALAMUD, *El plagio como infracción del derecho de autor*.

<sup>87</sup> CNCiv., Sala I, 5/8/1999, Guebel, Norberto Daniel c. Fernández Musiak, Diego Marcelo, ED, 186-427, con cita del caso de CNCiv., sala C, 21/9/71 (LL, 148-330).

## 4. ¿Por qué no deben ampararse las ideas por el Derecho de Autor?

La exclusión de las ideas y demás conceptos afines del dominio del Derecho de Autor se funda en promover un balance justo y adecuado en los derechos que otorga esta propiedad intelectual. Si el derecho amparara las ideas, se estaría dando al titular de una obra un derecho mucho mayor que la obra en sí: se impediría el desarrollo de obras ulteriores que podrían ser fruto de la propia expresión del nuevo autor, elaboradas en forma independiente, pero con base en una idea similar. En materia de obras utilitarias, incluso se generaría un freno a la competencia, pues se daría al primer autor una suerte de monopolio sobre la idea autoral. Los resultados del caso *Baker v. Selden* son una clara lección.

### 4.1. El progreso cultural y científico, la libertad de expresión y de creación

La doctrina argentina señala que la desprotección de las ideas y de los sistemas obedece a razones precisas basadas en principios de política y de progreso cultural, de libertad de expresión y de creación<sup>88</sup>.

La doctrina extranjera coincide en parte con estos fundamentos: la razón, señalan, es el deseo social de permitir la reutilización libre de estas ideas que son la base del conocimiento, tales como las ideas abstractas y los conceptos, y tiene fundamento en una de las finalidades fundamentales del Derecho de Autor, que consiste en estimular la expresión de las actividades literarias, musicales y artísticas<sup>89</sup>. De la misma forma, el Juez *Brandeis* observó en el caso *International News Service v. Associated Press*<sup>90</sup> que las teorías, sugerencias o especulaciones de un autor, así como los conocimientos, verdades, ideas, o emociones que una composición expresa no son protegibles pues constituyen los bloques fundamentales de todo nuevo conocimiento.

Un fundamento más moderno de esta teoría que pretende liberar las ideas y conceptos del Derecho de Autor se funda en lograr su compatibilidad con la libertad de expresión. Tanto las

---

<sup>88</sup> LIPSZYC, Delia, *La protección del derecho de autor y los derechos conexos en el Acuerdo sobre los ADPIC*, en *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia* n. 6, pág. 205, Ciudad Argentina, Buenos Aires, Madrid, 2004.

<sup>89</sup> Paul GOLDSTEIN, *Goldstein on Copyright*, tomo 1, sección 2.3.1.1., 2006.

<sup>90</sup> Ver caso *Int'l News Serv. v. Associated Press*, 248 U.S. 215, 254-55 (1918) (disidencia del juez Brandeis).

ideas como los "hechos" y conceptos forman parte del dominio público<sup>91</sup>. Si estuvieran en el dominio privado, sería una gran tentación para su autor el controlar su uso y difusión. Aquí también entran a jugar las leyes de transparencia administrativa y acceso a la información pública que permiten la libre circulación de documentos públicos.

## 4.2. Análisis económico del Derecho de Autor

Existe otro fundamento que surge de aplicar el análisis económico del derecho a esta materia. El argumento se podría resumir y explicar así: todos los autores crean a partir de obras pasadas y toda creación de una nueva obra necesariamente reconfigura materia ya existente. La división entre idea y obra ayuda a encontrar un balance productivo y justo dentro del Derecho de Autor entre la provisión de incentivos para crear, y el proteger el dominio público y sus materiales en bruto, necesarios para cualquier creación. Las ideas deben quedar desprotegidas para permitir el balance económico, pues el Derecho de Autor no sólo da incentivos para la creación sino también para la inversión en la creación. Sin embargo, la existencia del Derecho de Autor crea una barrera para la creación y proteger las ideas incrementaría el costo de crear nuevas obras y reduciría el número de obras creadas. El nuevo autor debería o bien diseñar su nueva obra evitando las ideas ya creadas o incurrir en los costos de licenciamiento de los mismos. Como vimos, todos los autores se basan para crear sus obras en elaboraciones de autores pasados, es decir, no crean absolutamente de la nada<sup>92</sup>, y los primeros deben ser libres de poder usar las ideas como base de creación de nuevas obras. En definitiva, todos los autores son tanto "prestadores como tomadores de ideas"<sup>93</sup>.

Landes y Posner demuestran la desventaja de amparar las ideas y las consecuencias económicas negativas que ello traería aparejado. Los citados autores usan como ejemplo a las obras literarias, a las que dividen en aquellas de ficción y aquellas que son utilitarias<sup>94</sup>. Este ejemplo, sin embargo bien podría transpolarse a cualquier categoría de obras intelectuales.

---

<sup>91</sup> Pamela SAMUELSON, *Enriching Discourse on Public Domains*, 55 Duke L.J. 783 (2006).

<sup>92</sup> Se le atribuye a Aristóteles la frase "Nada hay en el entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos".

<sup>93</sup> Leslie A. KURTZ, *Speaking of the Ghost: Idea and Expression in Copyright*, 47 University of Miami Law Review, Mayo 1993, número 5, pag. 1224.

<sup>94</sup> William LANDES y Richard POSNER, *Análisis económico de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial*, Editorial Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2003, pag. 126. Hay versión en inglés: *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Belknap Press. Ver también el artículo de los mismos autores titulado *An economic analysis of copyright law*, 18 Journal of Legal Studies, pag. 348 (1989).

En el caso de las obras de *ficción*, Landes y Posner razonan que si la idea del primer autor estuviera protegida por Derecho de Autor, el coste de la expresión de cada uno de los restantes autores aumentaría dado que tendrían que invertir tiempo y esfuerzo para dar con una idea original o sustituir por una nueva expresión la parte de su idea coincidente con la del primer autor. Otra opción pasaría por incurrir en los costes de obtención de licencias y demás costes de transacción para obtener derecho a utilizar la idea. Concluyen que el efecto neto de proteger las ideas sería una reducción del número de obras creadas, de forma que el bienestar social menguaría. Finalmente recuerdan que la justificación tradicional esgrimida a favor de que únicamente la expresión sea objeto de protección se centra en las pérdidas de bienestar generadas por la existencia de monopolios sobre ideas. Sin embargo éstos autores que venimos citando ponen más énfasis en la reducción del número de obras que en el mayor precio (por copia) asociado al monopolio (de la idea).

Si las ideas fueran objeto de protección se fomentaría la búsqueda de rentas, a cualquier costo. Indudablemente, de protegerse la idea -argumentan Landes y Posner-, los creadores se apresurarían a desarrollar ideas para adquirir derechos de autor. Los recursos se dedicarían solamente a desarrollar ideas con un nivel de expresión mínimo y muy bajo para almacenarlas con la esperanza de que un autor posterior pague por su uso<sup>95</sup>.

En el caso de las *obras de investigación o utilitarias*, Landes y Posner señalan que los fundamentos por los cuales la protección del derecho de autor se limita sólo a la forma utilizada para expresar el teorema, la fórmula, la explicación o la solución utilitaria no son tan obvios. Explican que éstos no se obtuvieron con coste cero sino que pudieron haber sido el resultado de mucho esfuerzo. Sin embargo es muy difícil limitar su protección con alguna clara distinción. En cambio, el concepto básico de originalidad es suficiente cuando la protección por Derecho de Autor se limita a la expresión, pero si se extendiera a las ideas habría que volver a revisar este concepto en el sentido que se le da en el Derecho de Patentes.

Finalmente, recuerdan que en el Derecho de Patentes se suele distinguir entre ideas que son fruto de investigación básica y las que lo son de investigación aplicada. Desde una perspectiva económica, la diferencia principal entre ambas consiste en que la primera carece de aplicaciones comerciales inmediatas<sup>96</sup>. El Derecho de Patentes no permite que el resultado de

---

<sup>95</sup> Aquí es inevitable la comparación con el Derecho de Patentes. Explican Landes y Posner que si se ampararan las ideas sucedería un fenómeno equivalente a la carrera de las patentes; la razón de esta carrera reside, precisamente, en que una patente confiere el control exclusivo sobre una idea con numerosas aplicaciones potenciales, y por consiguiente, su valor comercial es elevado.

<sup>96</sup> Como la investigación básica carece por definición de aplicaciones comerciales inmediatas, Landes y Posner señalan que los incentivos para la investigación básica no provienen del mercado de bienes sino

la investigación básica sea patentado, a diferencia del resultado de la investigación aplicada. Las ideas que pueden extraerse de los escritos de investigación son investigación básica (citan como ejemplo el *teorema de Coase*), a diferencia de las ideas de las obras de ficción, que al no ser obras utilitarias carecen de esta distinción. Reconocer la protección por Derecho de Autor sobre ellos alteraría el equilibrio alcanzado por el Derecho de Patentes, mientras que reconocer derechos de autor sobre ideas aplicadas, implicaría inmiscuirse en el ámbito del Derecho de Patentes<sup>97</sup>.

Justamente otro fundamento para no amparar legalmente las ideas es la distinción entre la protección que otorga el derecho de autor (que cubre la utilización de las obras por medio de su publicación, difusión y reproducción) y la protección que otorgan las leyes de propiedad industrial: estas últimas protegen la aplicación práctica o el aprovechamiento industrial de las concepciones intelectuales pero no la publicación y difusión de la descripción e ilustración de éstas; siendo dos áreas de protección distintas e incomunicadas<sup>98</sup>.

Esta es una de las consecuencias de la distinción entre ideas y obras: la separación de materia protegible entre patentes y derecho de autor es importante porque en el derecho de patentes en cierto modo sí se ampara la idea inventiva, en cambio en el derecho de autor solo se ampara la expresión de la idea<sup>99</sup>. Esto se justifica en la distinta forma que se regula la adquisición de ambos derechos: el otorgamiento de una patente está sujeto a mayores requisitos (dado que implica el otorgamiento de un "monopolio"<sup>100</sup> por parte del Estado) que la obtención de un simple registro en la oficina de derecho de autor (sin un examen similar al que es sometido una solicitud de patente) y con mayor "margen" para creaciones en

de una fuente distinta, concretamente de los salarios académicos y del prestigio que genera elaborar estos trabajos. Los salarios se determinan en función de ese prestigio y los académicos buscan maximizar su reputación, permitiendo el uso de sus textos (Landes y Posner, ob. citada, pag. 132). Va la comprobación histórica de esta afirmación: nadie remuneró a Einstein cuando éste publicó en 1905 el famoso artículo intitulado "Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento", en una prestigiosa revista alemana de física; con ese trabajo nació la teoría de la relatividad, marcando un antes y un después en la teoría de la física moderna. Pese a su importancia, está claro que el autor nunca podría haber "patentado" la idea de la relatividad.

<sup>97</sup> Landes y Posner, ob. citada, pag. 132.

<sup>98</sup> LIPSZYC, *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, pag. 65.

<sup>99</sup> En el caso "Mazer v. Stein" (347 U.S. 201 - 1954) la Corte Suprema de Estados Unidos dijo "*Unlike a patent, a copyright gives no exclusive right to the art disclosed; protection is given only to the expression of the idea - not the idea itself.*"

<sup>100</sup> No usamos el término en el sentido que le da el Derecho Antitrust sino en una acepción más coloquial. La exclusividad que otorga el Derecho de Patentes sobre la idea inventiva es mucho más amplia que la que otorga el Derecho de Autor sobre la obra que constituye la expresión de una idea.

competencia en virtud del principio de la dicotomía entre la idea y la expresión de la ideas (obras).

Si bien en los últimos tiempos la distinción clásica entre el Derecho de Autor y el Derecho Industrial ha tendido a desdibujarse, en parte por la cobertura que el Derecho de Autor da a bienes de la tecnología<sup>101</sup>, aun esta diferencia que señalamos en los párrafos anteriores siguen vigentes.

---

<sup>101</sup> Ver por ejemplo GHIDINI, Gustavo, *Aspectos actuales del Derecho industrial. Propiedad Intelectual y competencia*, Editorial Comeres, Granada 2002, pag. 83. Ver también el prólogo de Jose Antonio GOMEZ SEGADE a la obra de Miguel Angle BOUZA LOPEZ, *El derecho sui generis del fabricante de bases de datos*, Reus, Madrid, 2001, pag. 19 ("en los últimos tiempos cada vez cobra más presencia e importancia el que se podría denominar derecho de autor tecnológico (technology copyright), mediante el que se tiende a proteger creaciones práctico funcionales, cuya protección estaba reservada tradicionalmente al derecho de patentes...") y KARJALA, Dennis, *Distinguishing Patent and Copyright Subject Matter*, 35 Conn. L. Rev. 439 (2003).

## 5. Alternativas para la tutela jurídica de las ideas

Hemos visto que el Derecho de Autor no ampara las ideas. Pero las ideas pueden tener gran valor comercial y artístico, y su apropiación puede provocar un daño que de no ser reparado daría lugar a una situación injusta<sup>102</sup>.

¿Que protección legal tiene entonces el creador de una idea? Generalmente los reclamos sobre una idea pueden adoptar los siguientes fundamentos<sup>103</sup>: (i) que el receptor de la idea había acordado pagarle al creador de la idea si usaba la idea; (ii) que si bien no existía acuerdo expreso, había una promesa implícita de pago en caso de uso de la idea; (iii) que el derecho reconoce un derecho a quien beneficia o enriquece a otro con su trabajo, (iv) o que el usuario de la idea se ha apropiado de la propiedad de la idea que pertenece a su creador.

Cada una de estas alternativas ha encontrado sustento en una o varias teorías jurídicas. En general se hace referencia al derecho de los contratos<sup>104</sup>, al derecho laboral, al derecho administrativo<sup>105</sup>, al derecho de los secretos comerciales o a la teoría del enriquecimiento sin causa. No vamos a desarrollar todos ellos pues excedería las finalidades de este trabajo.

La primera y más lógica protección a la que se recurre es la contractual. Sin embargo es también la más difícil de obtener porque un empleador o un tercero a quien se le revelará la idea debería firmar un acuerdo por el cual se compromete a no usarla o a pagar en caso de usarla. Pero hasta que no conozca la idea, el receptor no sabrá si le resultará útil y por ende si vale la pena asumir el compromiso. Como bien explica Delia LIPSZYC: *"el autor se enfrenta con un dilema de hierro: si hace conocer su idea corre el riesgo de que sea apropiada ya que la única forma eficaz de protegerla es por el secreto; y si no la comunica es difícil que el empresario o la productora quieran hacer un contrato sobre algo que no conocen"*<sup>106</sup>.

---

<sup>102</sup> LIPSZYC, Delia, *La protección del derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC*, en *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia* n. 6, pag. 189.

<sup>103</sup> OLSON, Harry R., *Dreams for sale*, 23 *Law and Contemporary Problems*, pag. 34-35 (1958).

<sup>104</sup> En un caso resuelto por la cámara civil en autos "Ofelia S.A. v Banco Ciudad de Buenos Aires" (CNCiv., Sala A, 9/12/2003) se esgrimió en el reclamo una teoría contractual pero los jueces de la cámara civil entendieron que no estaba probado que el contrato se hubiera concluido y el Banco en forma expresa había declinado la oferta de la actora.

<sup>105</sup> A través de los regímenes de iniciativa privada. A nivel nacional puede verse el decreto 966/2005, solo aplicable a las relaciones entre el Estado y los particulares.

<sup>106</sup> LIPSZYC, Delia, *La protección del derecho de autor y los derechos conexos...*, obra citada, pag. 205.

En el ámbito del entretenimiento (películas, libros, programas de radio) la cláusula principal de estos acuerdos suele sujetar el uso comercial de la idea (o la creación de una obra basada en la idea) a una compensación futura, o a un porcentaje de las ganancias por cierto tiempo, en caso de que la misma sea utilizada por el receptor. Además, se establece la confidencialidad de la misma hasta tanto ésta sea implementada para ampararla del uso por terceros.

Varios casos judiciales en Estados Unidos han tratado estas cuestiones. Estos fallos no encierran mucho misterio: se trata de cumplir con lo acordado en el contrato, aunque a veces lo complicado puede ser su interpretación. Por ejemplo en el caso *Buchwald v. Paramount Pictures*<sup>107</sup>, el conocido escritor Art Buchwald había puesto por escrito la idea base para una película y al presentarla firmó un contrato que le daba derechos si Paramount hacía una película basada en el guión. Con el paso del tiempo se perdió interés y unos años más tarde, la película *Coming to America* se hizo pero sin él y sin darle crédito (en los créditos Paramount hacía referencia a Eddie Murphy, que era el actor principal). La demanda no se basó en Derecho de Autor sino en el contrato firmado con el estudio. En el análisis los jueces aplicaron los criterios para determinar la copia de una obra intelectual pero compararon la idea presentada por el actor en el *story treatment* y amparada por el contrato y la película final, haciendo lugar a la demanda pues consideraron que el film se basó en el guión del actor<sup>108</sup>.

Otra caso similar fue *Fink v. Goodson-Todman Enters.*<sup>109</sup>. El actor presentó la idea a la productora, pero fue rechazada. Cinco años después se hizo una serie exitosa de televisión basada en una idea muy similar a la de Fink. Fink demandó con diversas teorías contractuales y no contractuales. Su demanda fue rechazada en primera instancia pero la Corte mandó el caso a juicio y finalmente las partes llegaron a un acuerdo.

En ausencia de contrato expreso, la jurisprudencia estadounidense ha reconocido -con diverso fundamento- un derecho sobre ciertas ideas novedosas<sup>110</sup>. Los fallos que conforman el derecho

---

<sup>107</sup> Art Buchwald v. Paramount Pictures, 1990 Cal. App. LEXIS 634; 13 U.S.P.Q. 2D (BNA) 1947.

<sup>108</sup> La historia del caso está contada en detalle por los abogados de Buchwald en un extenso libro. Ver O'Donnell, Pierce; McDougal, Dennis, *Fatal Subtraction: How Hollywood Really Does Business. The Inside Story of Buchwald V. Paramount*, New York, Doubleday, 1992.

<sup>109</sup> Fink v. Goodson-Todman Enters., 88 Cal. Rptr. 679, 693 (Ct. App. 1970).

<sup>110</sup> MILLER, Arthur, *Common Law Protection for products of the mind: An 'Idea' whose time has come*, 119 Harvard Law Review, Vo 119, n. 3, pag. 703. Por otra parte, el tratado de derecho de autor más importante de los Estados Unidos, Melville B. Nimmer y David Nimmer, *Nimmer on Copyright: A Treatise on the Law of Literary, Musical and Artistic Property and the Protection of Ideas* escrito originalmente por Melville Nimmer, dedica el extenso capítulo 19D de su Tratado a analizar *The Law of ideas*

de las ideas constituyen una rama del derecho separada de la propiedad intelectual, con sus principios y su lógica totalmente distinta. Están fundados en el *common law* estatal, mientras que el copyright es federal. No hay leyes que reconozcan la protección de las ideas en Estados Unidos, se trata exclusivamente de *common law* aplicado por los jueces de los estados. La razón de este desarrollo es la expresa prohibición en la sección 102 de la Ley de derechos de autor sobre la protección de las ideas.

Varios fallos norteamericanos asumieron que el envío de una idea y su recepción sin ninguna clase de reserva por parte del receptor creaba un contrato implícito (*implied in fact contract*) y daba derecho a ser indemnizado en caso de uso de idea. En el caso *Desny v. Wilder*<sup>111</sup> la Corte Suprema de California reconoció a Victor Desny el derecho a ser indemnizado porque Paramount Pictures y su productor Wilder habían usado su idea en la película *Ace in the hole*. La relación comenzó y terminó con un llamado telefónico a la secretaria de Wilder. Inicialmente ésta le explicó que no recibían ideas por teléfono, pero Desny insistió y le comentó telefónicamente la idea: hacer una película sobre un incidente que había ocurrido en 1920. Previo a revelarla, Desny preguntó si se le pagaría en caso de aceptar la idea y hacer la película. La secretaria contestó "Por supuesto". Dos años después la idea fue usada por Paramount en una película. Desny demandó y perdió en primera instancia. Pero la Corte Suprema de California consideró que la teoría contractual podría tener aceptación y reenvió el caso a juicio. Las partes entonces llegaron a un acuerdo.

Los requisitos para reconocer derechos sobre una idea pueden variar según el estado en cuestión: en Nueva York se exige que la idea sea "novedosa" y "concreta", y que exista una cierta relación entre las partes, que podrá ser un contrato implícito, una relación fiduciaria o basada en el enriquecimiento ilícito<sup>112</sup>.

Estos casos tienen lugar en situaciones donde se prueba que la propuesta de la idea fue recibida por la demandada, analizada, y rechazada, pero luego implementada exitosamente (por eso estos casos reciben el nombre de *idea submission law*). Los casos más comunes están relacionados con guiones de películas de cine, radio u obras de teatro. Y, obviamente, suelen aparecer cuando el programa resulta ser un éxito<sup>113</sup>.

---

(actualizado por Lionel Sobel). Paul Goldstein también dedica un extenso comentario en su obra a lo que denomina "*law of undeveloped ideas*" (ver GOLDSTEIN, *Copyright, Patent, Trademark and related state doctrines*, University Casebook Series, Revised third edition, pags. 23 a 55, Foundation Press, 1993).

<sup>111</sup> *Desny v. Wilder* (46 Cal. 2d 715 -1956).

<sup>112</sup> Melville B. Nimmer y David Nimmer, *Nimmer on Copyright: A Treatise on the Law of Literary, Musical and Artistic Property and the Protection of Ideas*, capítulo 19D.-

<sup>113</sup> Ver por ejemplo *Keane v. Fox Television Stations Inc*, 129 Fed. Appx. 874 (5th Cir. 2005). El actor demandó a la cadena Fox alegando que había inventado el nombre "American Idol". La demanda fue

Frente a los casos que venimos comentando, numerosas empresas, sobre todo en el ámbito del entretenimiento, han adoptado posiciones extremas no aceptando ninguna clase de envío de ideas y declarando expresamente en sus políticas internas que el envío de las mismas implica la pérdida del derecho a todo reclamo, como puede verse en las políticas de CBS, NBC o la cadena FOX<sup>114</sup>. Pero también las encontramos en otros ámbitos como ser las empresas de tecnología, que cuentan con políticas especiales sobre la materia frente a terceros o los propios empleados<sup>115</sup> que se usan también enfrentar estos desarrollos judiciales que reconocieron cierta protección a las ideas.

El deseo de amparar legalmente ideas en Estados Unidos no ha decrecido sino que en los últimos años se ha incrementado. Arthur MILLER, profesor de *Copyright Law* de la escuela de

---

rechazada porque el derecho marcario solo ampara productos desarrollados y no resulta aplicable a ideas, y las marcas no registradas se obtienen con el uso y actividad comercial, y Keane no había alegado actividad comercial alguna.

<sup>114</sup> CBS Broad. Inc., Terms of Service, <http://www.cbs.com/info/user services/pol copyright.shtml> ("CBS does not accept or consider creative ideas, suggestions or materials other than those CBS has specifically requested. This is to avoid the possibility of future misunderstandings when projects developed by CBS's staff might seem to others to be similar to their own creative ideas, suggestions or materials. If you do send us any creative materials ... , the Information shall be deemed, and shall remain, the property of CBS... . CBS shall exclusively own any now known or hereafter existing rights to the Information of every kind and nature throughout the universe and shall be entitled to unrestricted use of the Information for any purpose whatsoever, commercial, or otherwise, without compensation to the provider ... ."); FOX, Ask FOX, <http://www.fox.com/community/askfox/answer11.htm> ("Do not send in ideas or scripts to FOX or to [its] shows unless it is through an accredited agent. ALL unsolicited ideas and scripts are left unopened and are THROWN AWAY. This is for YOUR protection."); NBC, Contact Us, <http://www.nbc.com/Footer/Contact Us/> ("NBC cannot accept, consider or pay for any unsolicited creative ideas or materials. If you send something anyway, you waive any claims with respect to your submission.

<sup>115</sup> Ver por ejemplo las política empresariales sobre envío de ideas y obras de:

Apple, <http://www.apple.com/legal/policias/ideas.html>

GE en [http://www.ge.com/contact/submit\\_an\\_idea/index.html](http://www.ge.com/contact/submit_an_idea/index.html);

LG en <http://www.lge.com/us/general/unsolicited-idea-submission-policy.jsp>;

Discovery, <http://producers.discovery.com/Esub/prodreg.nsf/agree?OpenForm>; y

Microsoft, <http://www.microsoft.com/info/cpyright.msp>

derecho de la universidad de Harvard propuso en un extenso artículo<sup>116</sup> reconocer un derecho específico sobre las ideas que sean novedosas y concretas<sup>117</sup>. La tesis aun no ha sido testada en tribunales pero constituye la síntesis del desarrollo judicial que reconoce protección a las ideas en los últimos años.

Publicada en el año 2006 en la revista *Harvard Law Review*, inicialmente había sido escrita en el año 1956, cuando Miller era estudiante de Derecho en la misma universidad. Cuando el artículo -a favor de la protección de las ideas- estaba por ser publicado, el decano de Derecho -Erwin Griswold-, lo citó junto al director de la revista para explicarles que un abogado argentino había iniciado un juicio contra Harvard reclamando ser el autor de la idea sobre una publicación periódica de derecho tributario comparado que la universidad publicaba junto con las Naciones Unidas<sup>118</sup>. El decano le explicó que la publicación del trabajo de Miller mientras el litigio estuviera pendiente ayudaría a fundar la tesis de la parte actora, así que decidieron "posponer" la publicación hasta que terminara el juicio. La demanda fue rechazada un tiempo después<sup>119</sup>, pero Miller ya estaba graduado y muy ocupado en la profesión y el artículo nunca se publicó. Sin embargo el destino lo llevó a volver a la

---

<sup>116</sup> MILLER, Arthur, *Common Law Protection for products of the mind: An 'Idea' whose time has come*, Harvard Law Review, Vol. 119, n. 3, pag. 703 (2006).

<sup>117</sup> MILLER, Arthur, *Common Law Protection for products of the mind: An 'Idea' whose time has come*, Harvard Law Review, Vol. 119, n. 3, pag. 703 (2006).

<sup>118</sup> La demanda alegaba que aproximadamente en 1950 el actor había enviado varias cartas proponiendo a la Universidad de Harvard su cooperación para editar publicaciones de hojas móviles con información actualizada en inglés sobre legislación tributaria sobre Argentina con la posibilidad de expandir la publicación a otros países de América Latina, similar a la publicación que ya existía de Prentice Hall o Commerce Clearing House. La carta incluía los formatos de la publicación. La respuesta de Harvard fue siempre mostrar cierto interés, pero el proyecto luego no prosperó pues no fue posible acordar una reunión y el abogado publicó por su cuenta la obra sólo sobre Argentina. Luego la Universidad de Harvard en conjunto con las Naciones Unidas comenzó a publicar una obra sobre normas tributarias en el derecho comparado. La demanda fue rechazada porque el tribunal consideró que la idea no era ni original ni novedosa y que el actor erróneamente invocaba en su demanda normas y fallos sobre Derecho de Autor pero no alegaba que los demandados le hubieran copiado su obra concreta, sino solo la idea. Luego se recuerda que la revelación de la idea sin condiciones a terceros, la transforma en propiedad de toda la comunidad. La idea solo podría haber sido amparada -concluye el tribunal- si hubiera sido revelada en circunstancias que den a entender la existencia de una relación contractual o fiduciaria. Tal situación no se daba en el caso pues la propuesta fue no solicitada, y describió y reveló la totalidad de la idea y las respuestas del decano de la Universidad de Harvard nunca implicaron una aceptación.

<sup>119</sup> El caso fue *Irizarry y Puente v. President & Fellows of Harvard College*, 149 F. Supp. 33, 34 (D. Mass.), fallo confirmado por la Cámara de apelaciones. Ver 248 F.2d 799 (1st Cir. 1957).

universidad a dictar clases sobre *Copyright Law* y el tema siguió siendo objeto de estudio debido a su especialidad. Luego de medio siglo de investigación el artículo fue publicado.

En su trabajo MILLER propone que se reconozca un derecho a quien propone una idea, si el receptor obtiene una ganancia sobre la misma, justificándolo en una noción de justicia con basamento en el enriquecimiento ilícito y la teoría del *quantum merit*. También propone proteger algunas ideas en ciertos campos más que en otros, y abandonar los criterios judiciales que exigen que la idea sea concreta y novedosa, remplazándolos por los conceptos empíricos antes señalados<sup>120</sup>. La tesis ha sido controvertida por Guinsburg<sup>121</sup>. En su nota se levantan un sinnúmero de objeciones: se pone énfasis en el hecho que la legislación federal de Derecho de Autor ha “ocupado el campo” (*preemption*) en esta materia. Luego se señalan numerosos problemas para implementar esa propuesta, a saber: la prohibición del ADPIC, las posibles posiciones contradictorias en el *common law* de cada estado, la determinación de la ley aplicable a conflictos interestatales de envío de ideas, el reconocimiento de ideas a extranjeros y finalmente la necesidad de comprobación efectiva de la falta de creación de un monopolio sobre las ideas.

---

<sup>120</sup> Aclaremos que la tesis de Miller es mucho más extensa y compleja. Hemos tratado de reducirla al máximo para esta nota.

<sup>121</sup> GINSBURG, Jane, *All responses: “An idea whose time has come”, but where will it go?*, Harvard Law Review, Vol. 119, pag. 65 (2006).

## 6. Conclusiones

La primera conclusión que queremos dejar asentada en este trabajo es que las ideas (y sus derivados) no deben ampararse a través del Derecho de Autor, pues de esa manera se preserva el equilibrio al que hacemos referencia en esta nota.

En cuanto a la pregunta de si su protección a través de otros institutos como el enriquecimiento ilícito o el derecho de los contratos altera también dicho equilibrio entendemos que ello amerita en principio una respuesta negativa. Estos institutos no dan una protección tan amplia ni crean un derecho de propiedad -oponible *erga omnes*-, sino que simplemente establecen una relación entre dos partes formada por sus propios actos. De esa forma se permite la protección de ideas, procesos o métodos no amparados específicamente por el Derecho de Autor.

Todos estos institutos deben ser bienvenidos si de alguna manera estas nuevas formas de protección cumplirán un rol similar al Derecho de Autor. Deberán reconocer los derechos de los creadores de ideas, a la par de generar incentivos para que estos u otros creadores elaboren nuevas ideas, y al mismo tiempo beneficiar a la sociedad con el desarrollo y avance de esas nuevas ideas. Con una solución contractual para la protección de ideas, el balance previsto por el Derecho de Autor no se ve afectado (pues los efectos del reconocimiento de la autoría de la idea sólo serán válidos frente a la parte que recibió la idea). Aparentemente no crearía obstáculos para que futuros creadores usen esa parte del conocimiento para beneficio propio y de la sociedad, evitándose situaciones de clara ineficiencia y de monopolios sobre ideas (que son la base para edificar nuevas obras y también otras nuevas ideas derivadas). Probar si estos novedosos mecanismos serán beneficiosos para el desarrollo de nuevas ideas podría ser imposible<sup>122</sup>.

---

<sup>122</sup> En su conocido artículo titulado *The uneasy case for copyright: a study of copyright in Books, Photocopies and computer programs* (84 Harvard Law Review, pag. 281) Stephen Breyer señaló que aun no estaba probado que el derecho de autor sirviera de incentivo directo para la creación y diseminación de obras intelectuales. Lo mismo podría decirse entonces de este nuevo derecho sobre las ideas.