

## LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO INVENTORES: CONSIDERACIONES PARA UN DEBATE A PARTIR DE FALLOS JUDICIALES

Jorge Luis ORDELIN FONT\*

“Whatever it is, it must be something  
brought about by human action”.<sup>1</sup>

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *¿Un sistema de IA como inventor? El caso Dabus*. III. *Argumentos utilizados por los jueces: contrarios y a favor*. IV. *Apuntes para un debate*. V. *Conclusión*. VI. *Bibliografía*.

### I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de máquinas creativas parece provocar la fractura de los sistemas de propiedad intelectual y, en particular, replantear su finalidad en cuanto a la protección de los creadores y el fomento de la creatividad. En los últimos años, la “capacidad creativa” de entes distintos a los seres humanos, léase los sistemas de inteligencia artificial (IA), ha pasado a ser el centro del debate en materia de derechos de propiedad intelectual. En este sentido, se han esgrimido los más disímiles criterios sobre la posibilidad de reconocer como creadores a estos, en especial a aquellos que se considera que tienen “capacidades creativas”.

Considerar o no como creadores a los sistemas de IA ha adquirido especial relevancia a partir de la presentación de solicitudes de patentes, en las que se declara a *Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience* (conocido como DABUS) como inventor de determinadas invenciones. Como es habitual, el tema atrajo la atención de especialistas y técnicos en la materia,

---

\* Profesor invitado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. SNI-I, Conahcyt.

<sup>1</sup> Alta Corte de Australia, *D’Arcy v Myriad Genetics Inc, Commissioner of Patents v Thaler*, 2015.

quienes en pocos meses han escrito mucho y debatido sobre este tema, provocando las más enconadas discusiones sobre la viabilidad jurídica, o no, de estas solicitudes. La presentación de éstas propició la adopción de respuestas por parte de los sistemas de propiedad intelectual, dígame, instituciones e interpretación de las normas jurídicas reguladoras de la temática, incluyendo su judicialización. De esta forma, los argumentos esgrimidos a favor o en contra del reconocimiento de estos sistemas como inventores pasaron del ámbito de la especulación al estrictamente jurídico, motivados, en gran medida, por las decisiones de los tribunales.

El presente artículo tiene como objetivo analizar algunos de los retos de los derechos de propiedad intelectual ante la capacidad creativa de los sistemas de IA a partir de los argumentos expuestos por los jueces de Australia y Reino Unido en sus respectivas resoluciones judiciales. Para su realización se utilizaron métodos teórico jurídicos y particularmente el análisis de contenido de tres sentencias:

- 1) Recurso de casación contra la resolución del 4 de diciembre de 2019 de Huw Jones (director adjunto de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido). Tribunal de Patentes (ChD). Tribunales de Comercio y Propiedad de Inglaterra y Gales. Tribunal Superior de Justicia. Juez Marcus Smith. Fecha de la vista: 15 de julio de 2020.
- 2) Corte Federal de Australia. *Thaler v Commissioner of Patents*. Juez Beach J. Fecha de juzgamiento: 30 de julio de 2021.
- 3) Corte Federal de Australia. *Commissioner of Patents v Thaler*. Jueces Allsop C. J., Nicholas, Yates, Moshinsky and Burley J. J. Fecha de juzgamiento: 13 de abril de 2022.

El artículo se divide en tres partes. La primera está dirigida a exponer cuestiones fundamentales relacionadas con el caso DABUS (en particular la tecnología utilizada y el contexto de adopción de las decisiones judiciales objeto de análisis); la segunda analiza los principales argumentos a favor y en contra del reconocimiento de DABUS como inventor y, por último, se ofrecen algunas consideraciones generales sobre este tema a tener en cuenta para futuros debates sobre la materia.

La finalidad del artículo no es brindar conclusiones absolutas ni criterios preconcebidos sobre si es posible o no que los sistemas de IA puedan ser considerados inventores, todo lo contrario, se procura promover el debate sobre este tema a partir, precisamente, de los argumentos utilizados en las sentencias judiciales anteriormente referidas y traer a colación preguntas sobre el impacto de esta decisión en los sistemas de propiedad intelectual,

teniendo presente, como afirma el profesor Becerra Ramírez, que “[...]a propiedad intelectual está viva y es dinámica a tal nivel que tiende a adecuarse al desarrollo tecnológico, pero, por otra parte, también se puede alegar que la propiedad intelectual está perdiendo su objetivo inicial de proteger a los creadores e impulsar la creatividad”.<sup>2</sup>

## II. ¿UN SISTEMA DE IA COMO INVENTOR? EL CASO DABUS

DABUS es un sistema de IA desarrollado a partir de un paradigma de los sistemas neuronales creativos, creado por el doctor Stephen Thaler; es una forma de neurocomputación en la que se combinan redes neuronales enteras que contienen nociones simples con redes neuronales complejas;<sup>3</sup> permite a una máquina generar nuevos conceptos que se codifican como memorias asociativas encadenadas dentro de las redes neuronales artificiales. Entrenado para imitar aspectos del funcionamiento del cerebro humano, consiste en conjuntos de redes neuronales artificiales donde las redes individuales representan conceptos lingüísticos o visuales; el sistema fue entrenado mediante una combinación de aprendizaje supervisado y no supervisado, inicialmente, su entrenamiento fue asistido por humanos a partir de la continua presentación de conceptos fundamentales. Luego de un proceso de aprendizaje supervisado, llegó a funcionar libremente como aprendizaje generativo no supervisado. Con su paradigma neuronal subyacente representa un cambio de paradigma dentro del aprendizaje automático debido a que se basa en las topologías de encadenamiento transitorio formadas entre las memorias asociativas, como de hecho lo describe la Corte Federal australiana.<sup>4</sup>

El doctor Thaler es el titular de los derechos de autor del código fuente de DABUS, asimismo, es el propietario, responsable y operador del ordenador en el que funciona DABUS. El presentó al menos dos solicitudes de patentes en varios países, entre los que se encuentran Reino Unido, Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, entre otros. Hasta este momento se han

---

<sup>2</sup> Becerra Ramírez, Manuel, “La propiedad intelectual en transformación. El Acuerdo sobre los ADPIC, 20 años después. Líneas generales”, en Pérez Miranda, R. y Becerra Ramírez, M., *En la Frontera de la Propiedad Intelectual*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2019, p. 110.

<sup>3</sup> Artificial Inventor, “Imagination Engines Inc. Announces a New Patent That Is Arguably the Successor to Deep Learning and the Future of Artificial General Intelligence (AGI)”, 2021, disponible en: <https://artificialinventor.com/dabus/>. (fecha de consulta: 20 de marzo de 2022).

<sup>4</sup> Corte Federal de Australia, *Thaler v Commissioner of Patents*, juez Beach J., sentencia del 30 de julio de 2021, FCA 879; 160 IPR 72 (J), pp. 226 y 227.

reivindicado dos tipos de invenciones, un contenedor de alimentos y una luz intermitente para atraer una mayor atención.<sup>5</sup> La peculiaridad de estas solicitudes es que en ella se identifica como solicitante al propio doctor Thaler, mientras que como inventor a DABUS, es decir, el doctor Thaler afirma que ambas invenciones son resultados de la funcionalidad creativa de DABUS, sistema de inteligencia artificial anteriormente descrito.

Además de los aspectos técnicos que son propios de la tecnología desarrollada, debe tenerse en cuenta que las solicitudes de patentes anteriormente referidas se han presentado utilizando el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Este instrumento internacional permite presentar cada solicitud de patentes al mismo tiempo en diferentes países contratantes del Tratado (solicitud internacional), ello ha motivado la obtención de diversos pronunciamientos sobre la cuestión de concebir o no a un sistema de IA como inventor (aun cuando sean las mismas solicitudes).

En este breve artículo sólo se analizan algunos de los criterios que fueron esgrimidos por las autoridades de Australia y Reino Unido sobre este particular. Dado que el carácter internacional de la solicitud no evade el poder exclusivo de cada Estado de conceder o no la patente, reviste especial importancia tener presente el contexto en el que se adoptaron cada uno de estos pronunciamientos.

En Reino Unido la Oficina de Propiedad Intelectual (IPO) respondió a las alegaciones del doctor Thaler sobre el nombramiento de una máquina como inventor con el argumento de que dicho nombramiento no cumplía los requisitos de la Ley de Patentes de 1977 y que debía identificarse como inventor a una persona, es decir, a una persona física y no sólo a una persona jurídica; además, a juicio de la IPO no se encontraba justificada la forma en que el doctor Thaler adquirió los derechos que, de otro modo, corresponderían al inventor y le exigió que indicara cómo había obtenido el derecho a la concesión de la patente por parte del inventor. Al no haberse respondido

---

<sup>5</sup> WOPI, WO/2020/079499, Food Container and Devices and Methods for Attracting Enhanced Attention, disponible en: [https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020079499&\\_cid=P12-KCS16F-43450-1](https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020079499&_cid=P12-KCS16F-43450-1); European Patent Register, EP3563896, Devices and Methods for Attracting Enhanced Attention, disponible en: <https://register.epo.org/application?number=EP18275174&tab=main>. Aunque las solicitudes de patentes fueron presentadas en algunos países de forma separadas (17 de octubre de 2018 y el 7 de noviembre de 2018), en algunos países como Reino Unido se tramitaron de forma concurrente, el juez británico consideró que no tenía sentido diferenciarlas dado que los aspectos materiales son los mismos en cada una de ellas; *Huw, Jones*, Recurso de casación contra la resolución de 4 de diciembre de 2019, apartado 1; *Huw, Jones*, Tribunal Superior de Justicia, EWHC 2412, Recurso de casación contra la resolución de 4 de diciembre de 2019, Neutral Citation Number, disponible en: <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2020/2412.html>.

el requerimiento realizado se consideró retirada la solicitud, lo que provocó que el doctor Thaler recurriera a la decisión primeramente mencionada.

En Australia, el comisionado adjunto de patentes consideró pertinente que el artículo 15(1) de la Ley de Patentes de 1990 (Cth) era incompatible con el hecho de que una máquina de inteligencia artificial fuese tratada como un inventor y, en consecuencia, consideró que la solicitud realizada no cumplía con los requerimientos establecidos en el Reglamento de Patentes. Ante dicha decisión, el doctor Thaler solicitó, igualmente, una revisión de la decisión administrativa. El juez Beach, de primera instancia, en el caso *Thaler v Commissioner of Patents*<sup>6</sup> FCA 879, consideró que el sistema de inteligencia artificial sí podía ser un inventor a los efectos de la ley, dado que el término inventor no es más que un “agent noun”,<sup>7</sup> es decir, puede ser una persona o una cosa, al propio tiempo, el juzgador consideró que no tener en cuenta esta posibilidad implicaría que muchas invenciones no serían patentables. Por último, interpretó que la Ley de Patentes no dice nada en contrario; en este sentido preguntaba: “[w]e are both created and create. Why cannot our own creations also create.”<sup>8</sup>

La decisión judicial anterior provocó que el comisionado de patentes apelara dicha decisión, la Corte Federal de Australia consideró que el juez de primera instancia interpretó erróneamente el artículo 15 de la Ley de Patentes, así como la regla 3.2C(2)(aa) del Reglamento e hizo constataciones de hecho que iban más allá de las pruebas presentadas ante el tribunal, todo ello debido a que el artículo 15.1 de la Ley de Patentes contempla que sólo una patente se puede conceder cuando es el inventor de la invención una persona, o que derive de una persona los derechos del inventor.<sup>9</sup>

En ambos países el resultado final ha sido, hasta este momento, que no se acepte que DABUS sea un inventor, en consecuencia, la invención concebida por dicho sistema de inteligencia artificial no puede ser objeto de una patente. Algo necesario de apuntar es que la decisión adoptada por los jueces no recae sobre si es patentable o no como invención. De hecho, ninguno de los pronunciamientos ha puesto en dudas la capacidad del sistema de IA de crear y que la invención satisfaga los requisitos de patentabilidad en términos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. El objeto del debate ha sido si se puede considerar como inventor a alguien que no sea una persona física, lo cual es una cuestión de estricto derecho.

<sup>6</sup> Corte Federal de Australia, *Thaler v Commissioner of Patents*, *cit.*

<sup>7</sup> *Idem.*

<sup>8</sup> *Idem.*

<sup>9</sup> Corte Federal de Australia, *Commissioner of Patents v Thaler*, Jueces Allsop C. J., Nicholas, Yates, Moshinsky and Burley J. J., FCAFC 62, 13 de abril de 2022.

### III. ARGUMENTOS UTILIZADOS POR LOS JUECES: CONTRARIOS Y A FAVOR

Son diversos los argumentos utilizados para considerar o no a DABUS como un inventor. Entre los argumentos a favor encontramos los siguientes:

#### 1. *La relación entre el inventor y quien aplica la solicitud de la patente*

*A priori* pareciera que la relación entre inventor y solicitante de la patente es una cuestión meramente formal, sin embargo, no lo es. Aun cuando se acepta que estos pueden ser dos personas independendientes es necesario tener en cuenta el papel de cada uno en el sistema de patentes y cómo se interrelacionan entre sí.

A pesar de reconocerse que DABUS tiene capacidad creativa, como máquina no podría prestar el juramento necesario o realizar la declaración que algunas leyes de propiedad industrial exigen al inventor, ello obedece, lógicamente, a que aunque sea el único inventor no posee personalidad jurídica para ejecutar esta declaración, es decir, en el hipotético caso en el que tuviera capacidad tecnológica para realizar una declaración de este tipo —de forma consciente—, no tendría capacidad jurídica para ello puesto que no se le ha reconocido personalidad jurídica alguna. Como acertadamente se resuelve en el fallo de apelación australiano, no sólo es necesario identificar quién es el inventor, sino también tener en cuenta el rol de éste para la validez de la solicitud de una patente. Con la solicitud, el inventor hace importantes declaraciones sobre la naturaleza de la invención, particularmente en los términos de su especificación. Asume una responsabilidad,<sup>10</sup> lo cual es lógico si se tiene en cuenta que en la solicitud de una patente se deben consignar distintos elementos, como descripción, reivindicaciones, dibujos (cuando son necesarios), resumen, entre otros.

En materia de declaraciones, hay que tener en cuenta, además, los denominados requisitos nacionales a los que hace alusión el artículo 27 del PCT y entre los que se encuentran la declaración sobre la identidad del inventor y la declaración sobre la calidad de inventor. Todo ello conforme lo previsto en la regla 51.1 bis del Tratado en relación con la regla 4.17 del propio instrumento internacional, siendo posible, según lo dispuesto en cada ordenamiento nacional, que se presente una atestación bajo juramento o una declaración donde se alegue la calidad de inventor, documento que además debe ser fir-

---

<sup>10</sup> *Idem.*

mado conforme lo previsto en la legislación de cada país, por ejemplo, en Estados Unidos de América existe el denominado juramento o declaración sobre la calidad del inventor.

Más allá de la responsabilidad que implica la condición de inventor en la solicitud de una patente, lo cierto es que DABUS no puede y ni podría cumplir con estos requerimientos para poder solicitar una patente;<sup>11</sup> requerimientos que no sólo van al ámbito formal, sino también que trascienden en el sustantivo, como ya se ha explicado, en particular en el sentido de delimitar el alcance de la o las reivindicaciones, que en otras palabras implica delimitar el alcance del monopolio de la patente y sus derechos exclusivos. Además, debe tenerse en cuenta la imposibilidad, al menos en el estado actual de desarrollo de la tecnología, que el sistema de IA pueda tener conciencia sobre su creación, lo que incluye realizar las correspondientes declaraciones en relación con la solicitud y descripción de la invención, estampar su correspondiente firma y asumir responsabilidad por ello.

Estrechamente relacionado con el sentido y alcance de las declaraciones de invención, se encuentra el hecho de que las solicitudes estaban acompañadas de un documento mediante el cual DABUS cedía ostensiblemente todos los derechos de propiedad intelectual de la invención reivindicada al señor Thaler. En otras palabras, no era suficiente la identificación del acto de creación y del inventor o inventores, como señaló el juez inglés, sino que también era necesario determinar la posibilidad de que otra persona, como era el solicitante (el doctor Thaler), pudiera tener derechos sobre la invención. Para que esto último tuviera lugar era necesario que existiera una transferencia de derechos de parte de DABUS a favor del dueño de la máquina, empero, jurídicamente esto también era imposible dado que una cosa no puede transferir derechos a una persona, es decir, DABUS no tiene personalidad jurídica, por ende, no tiene derechos ni obligaciones y, en consecuencia, nada que transferir.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> De hecho, en Reino Unido el doctor Thaler fue notificado mediante dos cartas (con fecha de 19 de noviembre de 2018 y 27 de noviembre de 2018, respectivamente) de la Oficina de Propiedad Intelectual (IPO), informándole que tendría que presentar una declaración de invención y de derecho a la concesión de una patente (formulario de patente 7) en un plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de presentación. Estos requisitos están esblecidos en el artículo 13 de la Ley de Patentes de 1977 conforme se precisa en el propio recurso de Casación. En la respuesta brindada a esta solicitud, el 23 de julio de 2019 se acompañaba el formulario correspondiente y una carta en la que se afirmaba que el inventor era una máquina de inteligencia artificial llamada DABUS y que el doctor Thaler había adquirido el derecho a la concesión de las patentes en cuestión por “la propiedad de la máquina de creatividad DABUS”. Apartado 4, Recurso de Casación. Tribunal Superior de Justicia, *op. cit.*

<sup>12</sup> *Idem.*

Empero, la imposibilidad de concebir a DABUS como el inventor no sólo fue explicada desde su declaración de voluntad, y la posibilidad o no de ser sujeto de derechos y obligaciones, sino también desde los propios fundamentos del derecho de patentes, en particular en la relación que debe existir entre actividad inventiva y el concepto de inventor.

## 2. *La relación inventor y actividad inventiva*

Otro argumento utilizado por los jueces que niegan el reconocimiento de inventor al sistema de IA es a partir de la relación que existe entre el inventor y la actividad inventiva.

Cuando se habla de una invención creada por un sistema de IA se podría decir, en principio, que existe actividad inventiva pero no propiamente un inventor, al menos no en el concepto que lo conciben hasta este momento las leyes de patentes. No obstante, el debate se centra en relación a si el concepto de actividad inventiva es único de apreciar en las personas físicas o, en sentido general, en cualquier otro ente. De hecho, el juez australiano Beach, en primera instancia consideró que el concepto de actividad inventiva no está relacionado con el de persona jurídica, sino con el criterio general de “un experto en la materia a la luz de los conocimientos generales”, por lo que concluye que este no se centra en los procesos mentales de un ser humano real y, mucho menos, en los procesos mentales subjetivos de un inventor humano, en otras palabras, no se refiere en absoluto a los procesos mentales del inventor como persona humana como tal,<sup>13</sup> de tal suerte que es posible apreciarlo en entes como son los sistemas de IA. Sin embargo, el tribunal de apelación de este propio país fue del criterio contrario.

La Corte Federal australiana sustentó su argumento contrario, precisamente en la vinculación que existe entre la actividad inventiva y la contribución al concepto inventivo. Para el juzgado, este último está determinado por la contribución real realizada a la formulación de la invención, y que se expresa en la relación de discontinuidad que existe entre la invención reivindicada y el estado de la técnica. En otras palabras, sólo podemos hablar de actividad inventiva cuando la invención no sea evidente, teniendo en cuenta el estado de la técnica, es decir, no sea obvia para un experto en la materia (OMPI), y ello sólo puede tener lugar cuando se realiza un proceso creativo, cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma obvia o evidente para un técnico en la materia, como reconocen otros ordenamien-

---

<sup>13</sup> Corte Federal de Australia, *Thaler v Commissioner of Patents*, cit.

tos jurídicos, por ejemplo, el artículo 45.3 de la Ley de Propiedad Industrial de México.<sup>14</sup>

El concepto de “actividad inventiva” no sólo permite excluir las creaciones que no representan un avance técnico, sino también que no estén relacionadas con el concepto creativo y la contribución real a su determinación. Si lo creado se deduce directamente del estado de la técnica, entonces no se podrá considerar que existe una invención. Todo ello debe ser analizado teniendo en cuenta la relación entre el método y la solución técnica creada, preguntarse en qué consiste la invención, revisar sus características técnicas y ventajas que aporta, así como el campo técnico en el que se ubica. Para autores como Bensadón, la actividad inventiva es el requisito más característico para determinar la patentabilidad de un invento, con dicho criterio se busca establecer si la “innovación importó verdaderamente una actividad creativa”,<sup>15</sup> es decir, si existe un avance en la tecnología y si existe un incentivo a la creación tecnológica.

En cierta medida, el concepto de “actividad inventiva” podría no ser analizado como exclusivo de las personas físicas y de su capacidad creativa, sin embargo, refuerza el sentido de la interpretación que concibe su referencia, dentro de las leyes de patentes, sólo para aquellas invenciones que surgen de la mente de personas físicas, tomando en cuenta su real contribución al concepto inventivo. De hecho, la propia sentencia de segunda instancia en Australia toma en cuenta que el origen del derecho a la concesión de una patente reside en el esfuerzo humano, que se ve recompensado por la concesión de un monopolio de duración limitada, precisamente es la recompensa del ingenio humano.<sup>16</sup>

Teóricamente, podría ser posible concebir que los sistemas de IA, como DABUS, también pueden gozar de actividad inventiva, sin embargo, en la práctica resultaría un poco más complejo, no sólo porque supone la ruptura entre los conceptos de “actividad inventiva” y el de “inventor”, sino también del propio sentido y fundamento del derecho de patentes. Como incentivo a la creación y a la innovación este se ha erigido sobre la exclusividad de la capacidad creativa de la persona física y su aporte al concepto inventivo; empero, su único efecto no sería la distorsión del sistema, lo que debería analizarse con extremo cuidado, sino que de igual forma debería tenerse en cuenta el desarrollo de la propia tecnología de la inteligencia artificial y su impacto en la relación entre esta y las personas.

<sup>14</sup> Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, *Diario Oficial de la Federación*, 2020, disponible en: [https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI\\_010720.pdf](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf).

<sup>15</sup> Bensadón, Martín, *Derecho de Patentes*, Abeledo Perrot, 2013.

<sup>16</sup> Corte Federal de Australia, *Commissioner of Patents v Thaler*, cit.

Concebir lo anteriormente expuesto conllevaría, entre otros planteamientos, la necesidad de elevar el nivel de obviedad de la materia y establecer cómo se podría determinar ésta. Es lógico que un sistema con una amplia capacidad de procesamiento de datos como son los sistemas de IA no podrían, en principio, gozar del mismo nivel de no evidencia que un ser humano. Tampoco podría una persona física examinar con detenimiento el estado de la técnica de una invención creada por un sistema de IA, teniendo en cuenta que la disponibilidad de datos, accesos y procesamiento de la información no es igual, incluyendo el hecho de que, al día de hoy, el sistema de IA crea, pero no tiene conciencia o sentido sobre lo que está creando.

### 3. *La posibilidad de que el dueño de la máquina sea el inventor: argumentos a favor*

Uno de los temas abordados, directa o indirectamente, en las tres sentencias analizadas, fue la pertinencia o no de considerar al doctor Thaler —dueño de la máquina— como el inventor de las solicitudes de patentes. En este sentido, y a modo de epílogo, el juez inglés precisó que la cuestión de que si puede ser considerado inventor el propietario/controlador de una máquina artificialmente inteligente que “inventa” no fue una cuestión que se discutió ante él y, refiere, no desalienta al solicitante/demandante a debatir sobre la procedencia o no de que el propietario/controlador de una máquina artificialmente inteligente sea el verdadero creador de la invención.<sup>17</sup> Similar posición sostuvo el tribunal de segunda instancia de Australia al considerar que no se había explorado en el recurso la cuestión sobre si la invención tenía un inventor humano. A juicio del juzgador en este supuesto, se podrían haber considerado diversas cuestiones, como el hecho de que el doctor Thaler es el titular de los derechos de autor del código fuente de DABUS y del ordenador en el que funciona DABUS, así como también es responsable del mantenimiento y de los gastos de su funcionamiento.<sup>18</sup>

¿Por qué entonces no considerar que el doctor Thaler, como dueño de la máquina, podría ser también considerado como dueño de la invención-producto de esta? Algunos de los argumentos que se esgrimieron para no considerar al propietario/controlador del sistema de inteligencia artificial como el verdadero creador de la invención se hallan tanto en los alegatos del doctor Thaler como en la propia sentencia de primera instancia de Australia; el principal argumento utilizado está referido con el hecho de no falsear

<sup>17</sup> Tribunal Superior de Justicia, *op. cit.*

<sup>18</sup> Corte Federal de Australia, *Commissioner of Patents v Thaler*, *cit.*

el sistema de propiedad intelectual al aparecer como creador alguien que no es quien ha sido el legítimo inventor. Existe una invención, pero no existe un inventor. Se abre así la posibilidad de que una persona física pueda falsear o afirmar que es el inventor, aun cuando no lo ha realizado en sí mismo. Para el juez británico, la atribución ilegítima tiene un marcado término moral, mas no jurídico.<sup>19</sup> Aunque el juez pudiera tener razón, ello no puede significar el desconocimiento del peso de este argumento en el debate.

También existen otros argumentos, entre los que podemos mencionar: 1) ante la desprotección y los riesgos que se generan con la divulgación y comercialización de la invención, los propietarios de ordenadores creativos podrían optar por proteger las invenciones, patentables como secretos comerciales con el consabido costo para el acceso a la información y su divulgación; 2) la incertidumbre que se genera sobre a quién considerar como titular de la invención, ¿el programador?, ¿el propietario?, ¿el operador?, ¿el formador?, ¿la persona que proporcionó los datos de entrada?, ¿todos los anteriores?, y 3) se excluiría la patentabilidad de una clase de invenciones que serían patentables sobre la base de la interpretación de la ley, lo que es la antítesis de la promoción de la innovación.<sup>20</sup>

Sin duda, todos estos argumentos son válidos y deben ser tenidos en cuenta al momento de considerar o no a un sistema de IA como inventor. ¿Deberíamos cuestionarnos si es un tema exclusivamente moral o también tiene trascendencia jurídica? Para ello, es importante tener en cuenta que, aun cuando se reconozca que el inventor es el sistema de IA (en este caso DABUS), los efectos jurídicos de dicho reconocimiento son los mismos que si se hubiera reconocido a Thaler, propietario de la máquina, como creador, es decir, el reconocimiento devendría en una cuestión más formal que sustantiva, sin implicaciones directas en la titularidad y ejercicio de los derechos exclusivos de carácter económico que se conceden sobre la invención. Se convierte en una cuestión formal. Al final, le correspondería a Thaler firmar las declaraciones correspondientes como inventor y, al propio tiempo, actuar como titular de los derechos que le podrían corresponder en materia de patentes, pero, por supuesto, sólo los derechos patrimoniales, no así el derecho de ser reconocido como inventor.

En otras palabras, el efecto inmediato de dicho reconocimiento sería la ruptura de fundamentos esenciales del derecho de patentes y del derecho civil, en particular en lo relacionado con la consideración de inventor como condición no exclusiva de las personas físicas y la posibilidad de que cosas sin personalidad jurídica puedan realizar actos válidos en derecho, como son

<sup>19</sup> Tribunal Superior de Justicia, *op. cit.*

<sup>20</sup> Corte Federal de Australia, *Thaler v Commissioner of Patents*, *cit.*, pp. 226 y 227.

la transmisión de derechos y realizar declaraciones con efectos jurídicos. Sin embargo, el caso de DABUS no adquiere sólo importancia por estas consideraciones y al debate que entorno a éste se ha generado, sino también porque plantea múltiples interrogantes en materia de *lege ferenda*. Las sentencias comentadas y las posiciones asumidas han sido adoptadas a partir de las leyes de patentes vigentes, cuestiones de *lege data*. Las principales preguntas o cuestionamientos deben formularse a partir de la *lege ferenda*, cuáles son o deberían ser los cambios que en este sentido deberían adoptarse ante el desarrollo de sistemas de IA.

#### IV. APUNTES PARA UN DEBATE

No hay duda de que más temprano que tarde el derecho debe brindar una solución al fenómeno de los sistemas de IA creativas. Esta solución puede ser desde la desprotección y la entrada de estas creaciones al dominio público, o fomentar sistemas de protección particulares, ya sea a partir de los existentes en los ordenamientos jurídicos, su modificación o creación de mecanismos *sui generis*. El análisis de cada una de las soluciones discurre por tomar en cuenta los pro y contras de cada uno en particular; pero, en especial, su impacto en el sistema de los derechos de propiedad intelectual en el ordenamiento jurídico en sentido general y en los sistemas de innovación.

Algunas posibles soluciones que pudiéramos inferir, sin excluir otras, son: 1) la no protección de estas invenciones y su entrada al dominio público; 2) el reconocimiento del sistema de IA como inventor; 3) el reconocimiento de personalidad jurídica a los sistemas de IA, y 4) considerar al propietario de la máquina como inventor. La pregunta sobre cuál de estas opciones es mejor para fomentar la innovación y al mismo tiempo para crear un sistema coherente de propiedad intelectual no es nada fácil, e intentar evacuarlas en estas pequeñas cuartillas resulta imposible.

Dado que el primer caso requiere un análisis más detallado sobre sus efectos en los sistemas nacionales de innovación en IA, y cómo podría desincentivar o no al uso de estos sentidos, es conveniente analizar el resto de las posibles soluciones. Concretamente, en los últimos tres casos nos encontramos ante soluciones jurídicas que, esencialmente, son ficciones jurídicas, ello es motivado, en gran medida, por el hecho de que un sistema de IA, aun cuando puede brindar un resultado creativo, en la actualidad no tiene conciencia sobre sí mismo ni sobre su resultado, aun cuando, ficticiamente, se considere que es un centro de imputación normativa de derechos y obligaciones jurídicas necesitaría de una persona física y/o jurídica para poder

cumplir con sus obligaciones y ejercer derechos. Pero, como ya se ha afirmado, sea cual sea el tipo de ficción jurídica creada y/o utilizada, el resultado jurídico será el mismo que si dicha ficción jurídica no existiera. En principio, no existen dudas que en algún momento del desarrollo de la tecnología la inteligencia artificial tendrá conciencia (inteligencia artificial general), pero al día de hoy es sólo terreno de la especulación.

Reconocer derechos y obligaciones al sistema podría resultar viable desde una perspectiva estrictamente jurídica, como lo es, por ejemplo, el reconocimiento de derechos a los animales, pero sin duda provocaría más de un quebradero de cabeza en su configuración, interpretación y aplicación. Si reconocemos al sistema de IA como inventor, como lo hizo el juez australiano en la sentencia de primera instancia, nos veríamos en la propia encrucijada en que éste se vio cuando reconoció que si bien el sistema podría ser inventor, no podría ser el propietario, controlador o el titular de la invención patentable.<sup>21</sup> Admitiendo así, de forma indirecta, los mismos efectos jurídicos que se hubieran obtenido si se hubiera considerado a la persona dueña de la máquina como su titular, es decir, arriba al mismo resultado, sólo que por otro camino.

Dotar a los sistemas de IA de personalidad jurídica también podría ser otra alternativa, como ya se ha expuesto, pero habría que preguntar si este reconocimiento sería sólo para los sistemas de inteligencia artificial que fueran creativos o para todos los sistemas de IA, sin importar si fueran o no creativos. Teniendo el ordenamiento jurídico un carácter sistémico, no sería coherente que el reconocimiento de personalidad jurídica sólo fuera para sistemas creativos y no para otros que realizan otras funciones o tienen otras capacidades, todo esto teniendo en cuenta que los actuales sistemas de IA son específicos, desarrollan determinadas habilidades y no son desarrollados a partir de un único tipo de tecnología, son diferentes los niveles de desarrollo y de tecnologías que podrían entrar dentro de este concepto, ello, a su vez, dificultaría el establecimiento de criterios y/o requerimientos de que debería cumplir cada sistema para ser sujeto de derechos y obligaciones.

Por muy avanzado que el sistema de IA sea aún no tendría capacidad e inteligencia similar a la humana, cumplir sus obligaciones o exigir derechos; en todos los casos habría imputabilidad de derechos y obligaciones, pero el ejercicio de estos y su cumplimiento, respectivamente, debería ser realizado por medio de un representante. ¿Cuál sería el nivel tecnológico requerido para poder acreditar personalidad jurídica?, ¿se podría determinar el nivel mínimo a partir del cual un algoritmo podría ser considerado un centro de

---

<sup>21</sup> Corte Federal de Australia, *Thaler v Commissioner of Patents*, cit.

imputación de derechos y obligaciones, es decir, adquirir personalidad jurídica? No estamos hablando de respuestas sencillas ni de soluciones únicas. La creación de ficciones no es nueva en el derecho ni en el régimen de patentes,<sup>22</sup> empero, el problema no es crear la ficción jurídica, sino de tener claridad de para qué se crea y, sobretodo, cuál es el impacto que dicha ficción tendría no sólo en la institución, sino de forma general para todo el ordenamiento jurídico y para toda la sociedad.

## V. CONCLUSIÓN

El caso DABUS es trascendente en materia de derecho no por haber sido el primer intento de reconocer un sistema de IA como inventor, sino por su contenido y significado para el derecho. En este caso se reúnen aspectos tecnológicos, retos jurídicos e, incluso, un marcado corte mediático. Su trascendencia no se halla en los resultados de los procesos ni en la posibilidad de que un sistema de IA pueda ser considerado inventor, sino en los debates y argumentos que se utilizan para poder justificar una u otra posición.

El tema, además, adquiere una complejidad sustancial, ya que no sólo se trata de un debate teórico entre instituciones y figuras jurídicas, sino entre estas y el desarrollo de la tecnología, que es muy vertiginoso. En los argumentos esgrimidos se encuentran figuras e instituciones como capacidad y personalidad jurídica, actividad inventiva, inventor e invención, innovación y desarrollo tecnológico, entre otras. Al propio tiempo, son muestra de la permanente tensión entre el carácter territorial del sistema de patentes y el sistema jurisdiccional y el carácter global de la tecnología.

Los fallos son también muestras de ejercicios de interpretación y argumentación. Las sentencias analizadas abordan el reto de establecer el no siempre sencillo límite entre la capacidad de interpretación de la ley y su adaptación a contextos no previstos por el legislador. ¿Cuándo un juez está interpretando la norma o está creando normas jurídicas?, en otras palabras, dónde podemos encontrar los límites de su actividad.

En general, el objeto del debate, los argumentos utilizados y los fallos obtenidos corroboran la complejidad del tema. La imposibilidad de poder

---

<sup>22</sup> Por ejemplo, en la sentencia australiana de apelación se reconoce que en algún momento se aplicó el derecho a una patente a una persona que no fuera literalmente el verdadero y primer inventor, como ocurrió en un momento con la persona que importaba la invención. Esta persona era reconocida como inventor dado el riesgo que suponía viajar al extranjero, lo que era tan meritorio como realizar la invención propiamente dicha. Corte Federal de Australia, *Thaler v Commissioner of Patents*, cit.

establecer una única solución preconcebida, no sin antes realizar un análisis con profundo detenimiento de sus ventajas y beneficios, no es una tarea fácil ni exclusivamente de juristas, sino de toda la sociedad en general. En resumen, el caso es una muestra más de la encrucijada en la que se encuentra el derecho ante el desarrollo tecnológico.

## VI. BIBLIOGRAFÍA

ARTIFICIAL INVENTOR, “Imagination Engines Inc. Announces a New Patent That Is Arguably the Successor to Deep Learning and the Future of Artificial General Intelligence (AGI)”, 2021, disponible en: <https://artificialinventor.com/dabus/>.

BECERRA RAMÍREZ, Manuel, “La propiedad intelectual en transformación. El Acuerdo sobre los ADPIC, 20 años después. Líneas generales”, en PÉREZ MIRANDA, Rafael y BECERRA RAMÍREZ, Manuel, *En la frontera de la propiedad intelectual*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2019.

BENSADÓN, Martín, *Derecho de Patentes*, Abeledo Perrot, 2013.

Oficina Europea de Patentes, Aplicación de Patente No. EP3563896, Devices and Methods for Attracting Enhanced Attention, 2019, disponible en: <https://register.epo.org/application?number=EP18275174&tab=main>.

OMPI, *Glosario*, 2020, disponible en: <https://www.wipo.int/pct/es/texts/glossary.html#A> (fecha de consulta: 20 de abril de 2022).

WIPO, Aplicación de patente WO/2020/079499. Aplicación Internacional PCT/IB2019/057809. Food container and devices and methods for attracting enhanced attention, 2019, disponible en: [https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020079499&\\_cid=P12-KCS16F-43450-1](https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020079499&_cid=P12-KCS16F-43450-1).