S

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

WIPO/ACE/18/13
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 29 DE MAYO DE 2026

Comité Asesor sobre Observancia

Decimoctava sesión
Ginebra, 2 a 4 de junio de 2026

LA DIVERSIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE PRUEBAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA DE PATENTES

Contribución preparada por el Sr. Thomas Moga, abogado y miembro de la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual, Ginebra (Suiza)[*]

RESUMEN

Velar por la observancia de una cartera mundial de patentes es una labor cada vez más compleja. De los numerosos factores que contribuyen a estos desafíos, uno de los más importantes es la variedad de normas y procedimientos extremadamente divergentes y, en ocasiones, incoherentes sobre la obtención y presentación de pruebas aplicables en los litigios sobre patentes. Estas divergencias son resultado principalmente de los distintos sistemas jurídicos que predominan en las distintas jurisdicciones concretas. Algunos países, como los Estados Unidos de América, cuentan con amplios procedimientos de revelación probatoria que conllevan una variedad de herramientas, entre ellas, peticiones de documentos, interrogatorios y deposiciones. En el Reino Unido, el sistema se basa en que una de las partes ponga el material a disposición de la otra. Sin embargo, en países como Alemania, se anticipa el proceso, por lo que se dejan pocas oportunidades para reunir pruebas antes del juicio y no cabe prácticamente ninguna actividad de instrucción. En otros, como China, no se prevé ningún mecanismo para obtener pruebas antes del juicio y, en cambio, corresponde a los titulares de patentes obtener las pruebas. Esos sistemas dependen en gran medida de la certificación notarial y la conservación de pruebas. En el Japón, la obtención independiente de pruebas por las partes es limitada. La presente contribución ofrece una visión general de las posturas relativas a la obtención y presentación de pruebas en los procesos judiciales en materia de

[*] Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a su autor y no reflejan necesariamente las de la Secretaría o los Estados miembros de la OMPI.

patentes en jurisdicciones clave, así como de las estrategias encaminadas a reducir al mínimo los problemas que se plantean en los distintos sistemas.

I. OBTENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE PRUEBAS

1. Velar por la observancia de una cartera mundial de patentes se ha vuelto cada vez más difícil en los últimos años. Algunos de los numerosos factores que contribuyen a ello son la abundancia de normas y procedimientos diversos en materia de obtención y presentación de pruebas en los litigios de patentes. Las normas y los procedimientos pueden variar de forma considerable en función del sistema jurídico y la práctica de cada jurisdicción. Los acuerdos internacionales de propiedad intelectual (PI) ofrecen poca orientación: los principales tratados relativos a las patentes, como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, no prevén disposiciones en materia de observancia. Hasta la adopción del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) no se llevó a cabo una verdadera labor para establecer normas mínimas de observancia de la PI.

2. El objetivo de armonizar las normas y prácticas internacionales relacionadas con la obtención y presentación de pruebas aún no se ha alcanzado. De conformidad con el artículo 50.1)b) del Acuerdo sobre los ADPIC, “las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a [...] preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción”. Si bien la obtención de pruebas es una parte fundamental de la revelación probatoria previa al juicio (es decir, la revelación de pruebas que están bajo el control de una de las partes), las pruebas también pueden obtenerse en el curso de la acción sobre el fondo. El artículo 43.1) del Acuerdo sobre los ADPIC faculta a las autoridades judiciales “para ordenar que, cuando una parte haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus alegaciones, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones que se encuentre bajo el control de la parte contraria, ésta aporte dicha prueba”.

3. Además, en determinadas circunstancias y en la medida en que los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) hayan decidido aplicar esta opción, las autoridades judiciales también pueden “ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución” (artículo 47). A pesar de lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC, la variedad de procedimientos y del alcance de la obtención de pruebas en la fase previa al juicio en las jurisdicciones de todo el mundo hace improbable establecer una definición única y universal de la revelación probatoria.

i) Jurisdicciones con procedimientos restringidos de obtención de pruebas

4. En muchos países se prohíbe o se restringe la obtención de pruebas previa al juicio. En Alemania, la legislación no contempla la revelación probatoria como en los Estados Unidos de América (véase lo expuesto más adelante). En cambio, prevé que la obtención y la conservación de pruebas esté supervisada judicialmente. Solo es posible una obtención limitada de las pruebas por medio de la revelación probatoria, si bien la ley no permite una acción de “inspección” para solicitar la producción o inspección de documentos. La legislación francesa contiene disposiciones exhaustivas sobre la obtención de pruebas; en particular, el embargo por falsificación (*saisie-contrefaçon*) puede ser una herramienta eficaz de apoyo a la obtención de pruebas antes de iniciar el proceso judicial. En China, corresponde a las partes aportar las pruebas que respalden sus alegaciones de infracción. No existe un procedimiento formal para la obtención de pruebas y, para este fin, no se dispone de herramientas como la producción de documentos o los interrogatorios. Sin embargo, en China existe un proceso de intercambio de pruebas (*zhèngjù jiāohuàn*) bajo supervisión judicial en el que las partes

litigantes presentan pruebas. Por este motivo, la anticipación de la prueba mediante la certificación notarial y la conservación de la prueba son fundamentales en China y los tribunales de este país tienen un margen de maniobra considerable para ordenar la investigación de los hechos y la obtención de pruebas.

5. El sistema de Derecho civil de Argentina no contempla la obtención de pruebas previa al juicio. Antes del procedimiento judicial, el titular de la patente debe obtener pruebas del acto ilícito, que pueden consistir en muestras del artículo infractor, lo cual en ocasiones requiere asistencia judicial para emitir una orden si es necesario acceder a las instalaciones del infractor. Esta medida formal está concebida para satisfacer los requisitos relativamente estrictos de la cadena de custodia de la prueba.

6. En el Brasil, habida cuenta de la ausencia de procedimientos formales para la obtención de pruebas, se suele utilizar el dictamen de un experto técnico designado por el tribunal que evalúa la tecnología de la patente y analiza las alegaciones de infracción. La prueba documental consiste en los dictámenes obtenidos de peritos independientes y los testimonios prestados en las audiencias. Es importante señalar que las partes no están obligadas a revelar las pruebas, a menos que exista una orden judicial. Aun en las circunstancias en las que el tribunal emite una orden de revelación probatoria, los parámetros para ello se limitan a la prueba como se haya descrito de manera exacta, lo cual evita una investigación excesivamente amplia.

7. En Indonesia, la parte que alega la infracción debe obtener y presentar la prueba que respalda su versión. Ello conlleva, como mínimo, obtener información exhaustiva sobre la invención patentada y su memoria descriptiva, así como sobre el producto o proceso supuestamente ilícitos. Sin embargo, la parte que alega la infracción tiene derechos limitados en cuanto a la obtención de pruebas documentales y de otro tipo. Solo se dispone de algunos mecanismos para obligar a una de las partes a presentar documentos.

8. En el Japón, existen limitaciones a la obtención independiente de pruebas por las partes antes de que se interponga una acción judicial. El proceso de obtención de pruebas está muy estructurado y es similar a los procesos de Derecho civil de muchos países de Europa. La prueba documental consiste en declaraciones escritas y los formularios judiciales requeridos. Se dispone de procedimientos para incautar y salvaguardar las pruebas que corran el riesgo de ser ocultadas o destruidas.

9. En la República de Corea, durante las audiencias pueden presentarse pruebas documentales (como dictámenes periciales, facturas o impresiones de sitios web). En virtud de la legislación surcoreana, los tribunales pueden dictar una orden que permita al demandante contratar a un perito para registrar las instalaciones de la parte demandada. Los tribunales también pueden emitir órdenes para conservar las pruebas y evitar que se oculten. Las partes también tienen la posibilidad de interrogar a testigos y peritos.

10. La obtención de pruebas en Sudáfrica no sigue un planteamiento típico del *common law* ni del Derecho continental, lo cual es coherente con el hecho de que el país no pertenezca exclusivamente a una ni a otra tradición. La obtención de pruebas suele comenzar tras el inicio del procedimiento y consiste en las declaraciones juradas y los testimonios de los testigos. Sin embargo, el sistema sudafricano prevé los mandamientos Anton Piller, que permiten a la parte que interpone la demanda por infracción entrar en las instalaciones de la parte demandada para incautarse de las pruebas de la infracción y evitar que se oculten o destruyan.

ii) Jurisdicciones con procedimientos amplios de revelación probatoria

11. En el extremo opuesto del espectro de obtención de pruebas se sitúan los países del *common law*, que suelen contar con procedimientos muy desarrollados de revelación

probatoria. En los Estados Unidos de América, existen amplios procedimientos de revelación probatoria compuestos por una variedad de herramientas, como la solicitud de documentos, los interrogatorios y las deposiciones. Las partes en procesos judiciales extranjeros que deban presentar pruebas pueden hacer una revelación probatoria de alcance restringido con la ayuda de los tribunales federales estadounidenses. En el sistema judicial del Reino Unido se contempla una versión limitada de la revelación probatoria estadounidense que consiste en que las partes se transmiten entre sí los documentos y otro material disponible.

12. En la India, se adopta un planteamiento similar al de los Estados Unidos de América y el Reino Unido. Lo habitual es que, para preparar un litigio, se obtengan pruebas de la infracción, que pueden ser productos adquiridos, manuales de uso o facturas. También pueden utilizarse declaraciones juradas e interrogatorios de los testigos. El testimonio de los peritos es un medio de prueba frecuente para demostrar la existencia de infracción.

13. Kenya también cuenta con un sistema bien estructurado de obtención y presentación de pruebas en las causas de infracción y validez de las patentes. Corresponde a los titulares de las patentes obtener pruebas suficientes que respalden la acción, que pueden ser estudios de mercado completos, la incautación de los productos ilícitos (para lo que se puede contar con la asistencia de la Entidad para Lucha contra la Falsificación) y la comprobación de la propiedad de los productos ilícitos. El testimonio de los peritos suele utilizarse para evaluar la tecnología de que se trate.

14. En Nigeria, el proceso previo al juicio de obtención de pruebas en consiste en que la parte demandante obtiene material escrito que demuestra la titularidad de la patente, declaraciones juradas de testigos y otras pruebas de la infracción. En este proceso también se determinan y se obtienen muestras de los artículos infractores. La prueba pericial se emplea para analizar la tecnología del producto o método patentado.

iii) Tratados internacionales y obtención de pruebas

15. Con el objetivo de armonizar y agilizar los procedimientos internacionales de obtención y revelación de pruebas, en 1970 se adoptó el Convenio sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial (Convenio de La Haya sobre la Prueba). En este instrumento se prevé la designación de una “autoridad central” que forma parte de un mecanismo normalizado de obtención de pruebas. La autoridad se encarga de recibir, revisar y, cuando proceda, dar respuesta a las “cartas rogatorias” mediante las que se solicitan pruebas en un país determinado. Si se aprueban, estas solicitudes se transmiten a la autoridad competente, que suele ser un tribunal, para que actúe.

II. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PRUEBAS

16. Una vez obtenidas las pruebas, deben prepararse para su presentación ante el tribunal extranjero con arreglo a las normas procesales locales, que suelen exigir un grado adicional de autenticidad si la prueba se originó en el extranjero. Con frecuencia, es necesario aplicar varias capas de comprobación de las pruebas, en particular, la certificación notarial, la autorización y la legalización, proceso que tradicionalmente se desarrolla con la asistencia de embajadas y consulados. Para simplificar el proceso de autenticación de las pruebas que se presentarán ante tribunales extranjeros, muchos países han firmado el Convenio por el que se Suprime la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (1961), más conocido como el Convenio de la Apostilla, que permite a las partes de los Estados miembros evitar los costos y la complejidad asociados a la autenticación y legalización de documentos. Ahora bien, sigue siendo necesario observar otras formalidades, como la certificación notarial de las pruebas, que a menudo difieren en función de la jurisdicción.

i) Planificación previa de la obtención de la prueba

17. Anticipar y satisfacer los requisitos de obtención y presentación de pruebas entre jurisdicciones son aspectos esenciales de la observancia efectiva de los derechos de PI a escala mundial. Es fundamental determinar desde el principio el tipo de prueba que será necesaria para respaldar una demanda por infracción de derechos de PI. Algunos tipos de pruebas pueden ser más difíciles de obtener, como un testimonio recogido mediante una deposición para la que sea necesaria la asistencia de un tribunal extranjero. En muchos países, como Alemania y el Japón, se establecen restricciones a la toma de deposiciones o a los lugares en los que puede realizarse. Sin embargo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se obliga a los Miembros de la OMC a establecer, por lo menos, medidas provisionales para obtener pruebas incluso antes de que se interponga una acción relativa al fondo en virtud del artículo 50.1)b). Ahora bien, el Acuerdo sobre los ADPIC no especifica si esta obligación también sería aplicable a los fines de la obtención transfronteriza de pruebas.

ii) Diferencias jurídicas y culturales

18. Una estrategia mundial de observancia también debería tener en cuenta las diferencias en ocasiones considerables en la cultura jurídica de los distintos países. La revelación probatoria al estilo estadounidense puede considerarse demasiado intrusiva en algunos sistemas jurídicos. A pesar del Convenio de La Haya sobre la Prueba, en la práctica surgen diferencias invariablemente. También debe prestarse atención al destinatario de las pruebas presentadas en función del sistema jurídico de que se trate. Por ejemplo, la modalidad de presentación de pruebas adecuada ante un jurado del sistema de jurados de los Estados Unidos de América puede ser muy diferente del tipo de prueba que se presentaría ante un órgano judicial colegiado sin jurado.

iii) Tramitación de solicitudes de patente con vistas a la revelación probatoria

19. A menudo, los solicitantes de patentes se centran tanto en la tramitación de la solicitud de patente y en su concesión que prestan poca atención a las posibles consecuencias negativas a largo plazo que puede conllevar para la patente concedida la creación de un expediente o registro permanente. Antes incluso de presentar la solicitud de patente, el solicitante debe recordar que esta tiene dos aspectos, a saber, la concesión de la propia patente y la de una patente duradera que pueda superar una demanda que cuestione su validez. El expediente en sí mismo puede llegar a ser un elemento durante la fase de revelación probatoria del proceso judicial, por lo que debe tenerse en cuenta la posibilidad de que se cuestione la validez.

20. Prácticamente todas las oficinas de patentes permiten al público revisar el expediente de una solicitud de patente. El proceso de tramitación varía en función de la jurisdicción, pero pueden aplicarse de manera universal algunas estrategias generales para establecer y mantener un expediente deseable de solicitud de patente.

Estrategias universales:

- Efectuar una búsqueda de patentes completa.
- Preparar las reivindicaciones que estén respaldadas por la memoria descriptiva presentada y que sean acordes con el estado de la técnica, a fin de reducir al mínimo las modificaciones durante la tramitación de la solicitud.
- Evitar que la solicitud inicial contenga reivindicaciones demasiado amplias o restrictivas.
- Al responder a la actuación de una oficina, evitar intercambios innecesarios y limitar la conversación a lo necesario para superar la denegación en virtud del estado de la técnica.

- No presentar declaraciones juradas de ningún tipo a menos que sea absolutamente necesario, puesto que pasarían a formar del registro permanente y podrían utilizarse contra el solicitante.
- Confirmar que el registro de la oficina de patentes sea preciso y coherente con el del solicitante.
- Hacer un seguimiento exhaustivo de las modificaciones de las reivindicaciones durante la tramitación, desde la presentación de la solicitud inicial hasta la admisión, puesto que este registro puede ser útil para interpretar las reivindicaciones durante el proceso judicial.
- El apartado “Antecedentes de la invención” puede ser un arma de doble filo en las solicitudes de patente.
- Emplear terminología clara, concisa y de aceptación universal, especialmente en las reivindicaciones, para evitar confusiones en la traducción.

Recomendaciones específicas de países concretos:

- En los Estados Unidos de América, las entrevistas con los examinadores pueden ser un método eficaz y deben utilizarse siempre que sea posible para reducir al mínimo el expediente escrito; los borradores de reivindicaciones presentadas con fines de análisis deben explicitarse como tales con la petición de que no consten en el expediente.
- Las entrevistas deben realizarse en los países donde puedan celebrarse, para reducir al mínimo el registro escrito. Cuando se introduzca en el expediente un resumen de la entrevista, el solicitante debe confirmar que el resumen representa fielmente su contenido.
- En China, cuando sea posible, se debe entrevistar al examinador de manera presencial, porque a menudo la tramitación es complicada debido a las malas traducciones. Es más probable hallar errores de traducción si se celebran las reuniones en persona. También en China, la redacción de las reivindicaciones resultante de modificaciones debe coincidir exactamente con el de la memoria descriptiva presentada (las normas chinas son más estrictas que las de la mayor parte de los demás países).
- En países como los Estados Unidos de América, donde pueden presentarse declaraciones juradas, solo conviene recurrir a ellas cuando sea absolutamente necesario, puesto que pueden utilizarse en contra del solicitante.
- En el Japón, debe aprovecharse la oportunidad de entrevistar a los examinadores de patentes para reducir al mínimo las respuestas escritas.
- El Japón cuenta con requisitos de habilitación estrictos, por lo que las reivindicaciones deben redactarse en consecuencia.
- En la India, el avance técnico debe exponerse en la memoria descriptiva de forma clara y detallada.

III. ESTRATEGIAS PRÁCTICAS PARA OBTENER Y PRESENTAR PRUEBAS

21. Ya se ha demostrado que la inteligencia artificial (IA) es una herramienta eficaz en diversos aspectos de la obtención de pruebas (por ejemplo, para determinar cuáles son las pruebas pertinentes, invalidar el estado de la técnica y crear cuadros para el examen de las reivindicaciones), pero no existe un método único aplicable en varias jurisdicciones para obtener y presentar de manera eficaz las pruebas en los procesos judiciales en materia de patentes. La importancia de esas pruebas cuenta con un amplio reconocimiento, pero es necesario adoptar distintas estrategias para obtener pruebas y presentarlas ante los tribunales y órganos administrativos de todo el mundo. Las prácticas varían de una jurisdicción a otra, pero es posible reconocer las estrategias fundamentales, como se refleja en la selección de ejemplos que figura a continuación.

22. Conviene hacer una advertencia relativa a la utilización creciente de la IA en los litigios sobre patentes. En los Estados Unidos de América, se han observado varios casos de alucinaciones en acciones judiciales en materia de patentes. Se ha sancionado a abogados y particulares por citar en sus escritos jurisprudencia inexistente para respaldar una postura. También se ha detectado el uso de la IA en la creación de datos falsos en asuntos de patentes. Por ejemplo, en una decisión de nuevo examen (No. 1878153) emitida recientemente en China se afirmaba que la solicitud de patente original no aportaba los datos necesarios para respaldar la actividad antitumoral reivindicada. El solicitante presentó datos clínicos que no estaban incluidos en la solicitud original. Sin embargo, no se halló constancia de los datos de ensayos clínicos presentados tras la solicitud y el solicitante no pudo explicar esta circunstancia. Al final, el panel de nuevo examen solo pudo concluir que los datos aportados posteriormente a la presentación de la solicitud inicial eran falsos. Es responsabilidad de la parte que emplea información generada por IA confirmar la validez del material obtenido por esta vía.

China

23. La conservación de pruebas es fundamental en China. Dado que la revelación probatoria es limitada, es necesario adoptar de manera proactiva y temprana estrategias relativas al aseguramiento y la certificación notarial de las pruebas para evitar que dejen de estar disponibles. Ello se acentúa en el caso de las pruebas digitales, que suelen consistir en sitios web. Además, en relación con la obtención de pruebas digitales, un avance reciente es el de las marcas de tiempo digitales empleadas para conservar las pruebas. En cuanto a los productos propiamente dichos, se encarga a un notario que adquiera y certifique al menos dos muestras del artículo supuestamente infractor. Una muestra se conserva para su examen y la otra para su uso en procesos judiciales o administrativos. Si se sabe que las pruebas están en posesión del demandado, es posible solicitar al tribunal una orden para conservarlas. Algunos tipos de pruebas, como los beneficios obtenidos de forma indebida, suelen ser más difíciles de encontrar, pero pueden ser muy útiles para obtener una indemnización por actividades infractoras. El grado de suficiencia de las pruebas tiende a ser inferior cuando se presentan ante órganos administrativos en comparación con las presentadas ante tribunales chinos.

Francia

24. En Francia, el mecanismo de obtención de pruebas más eficaz y utilizado de que disponen las partes afectadas por una actividad infractora es el embargo por falsificación (*saisie-contrefaçon*). En este procedimiento, una orden judicial faculta al agente judicial para incautarse de las pruebas de la infracción (documentos, productos y otras pruebas). Las órdenes de embargo se conceden a instancia de parte. Por lo general, el agente judicial va acompañado de un perito, que suele ser abogado de patentes y que ayuda a reconocer la prueba que debe incautarse. Como en China, el motivo principal para acogerse a la incautación previa al juicio es conservar la prueba que se utilizará en el proceso judicial. En Francia, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (y en otras jurisdicciones, como la del Brasil, organismos similares) emite, por lo general en los nueve meses siguientes a la presentación de la solicitud, un informe de búsqueda que contiene el estado de la técnica relacionado con la novedad y el espíritu inventivo de la invención. Los gastos de traducción pueden ser considerables cuando se trata de documentos en francés que se utilizarán como prueba. En consecuencia, como en todas las situaciones en las que puede ser necesario traducir documentación, estos costos pueden mantenerse bajo control si solo se traducen los documentos más importantes. La contratación temprana de los peritos puede contribuir a velar por que solo se presenten las pruebas más importantes para el procedimiento.

Alemania

25. En Alemania no se prevé la revelación probatoria al estilo estadounidense, sino más bien la obtención y conservación de pruebas bajo supervisión judicial. En el sistema alemán, las acciones por infracción y de validez se tramitan por separado. En consecuencia, la obtención y presentación de pruebas debe planificarse teniendo en cuenta este sistema bifurcado. Para mantener los costos bajos, pueden adquirirse muestras de los productos ilícitos de forma convencional en el mercado público, lo cual debe documentarse. La estrategia también conlleva obtener otra información disponible públicamente acerca de la parte infractora, por ejemplo, mediante ferias comerciales, artículos del sector e información sobre los ensayos publicada en sitios web. Cuando no las pruebas no estén disponibles por medios públicos, el registro de instalaciones efectuado con una orden judicial puede ser una forma eficaz y poco costosa de determinar y, en su caso, obtener pruebas importantes. La presentación de pruebas debe ser específica y concisa para reducir al mínimo el tiempo que necesita el tribunal para examinarlas y evaluarlas. En Alemania, es importante aportar todas las pruebas necesarias al presentar la solicitud inicial para evitar el riesgo de que se rechace el material presentado en una fase posterior.

Reino Unido

26. En el Reino Unido, si bien en determinados aspectos se prevé una revelación probatoria más limitada que en otros países, se observan algunos rasgos especiales que contribuyen a la eficacia de la obtención y presentación de pruebas. Quizás el mecanismo más importante sea la descripción del producto y proceso (PPD, por las siglas en inglés), un estudio preparado por parte demandada y en el que figura una descripción específica del producto o proceso supuestamente infractor. Si se elabora de forma adecuada, este documento analiza y reduce las cuestiones relacionadas con la acusación de infracción. Puede contener información detallada y, por lo tanto, contribuir a agilizar el proceso para todas las partes implicadas. A menudo, en varios tipos de litigios, se exigen estudios del estado de la técnica. Igual que en muchos otros países, el uso de la IA desempeña un papel cada vez más importante para determinar el estado de la técnica que puede ser pertinente. En el Reino Unido, los especialistas en patentes también utilizan la IA para revisar documentos y efectuar análisis predictivos de los resultados de las causas, lo cual ayuda a los usuarios a planificar estrategias judiciales eficientes. El Reglamento de Procedimiento Civil del Reino Unido es relativamente estricto y requiere un cumplimiento riguroso, lo cual puede resultar difícil para quien no esté bien preparado. Según los especialistas, la IA puede ser útil para organizar y priorizar las pruebas que se presentarán ante los tribunales.

Estados Unidos de América

27. En los Estados Unidos de América existen numerosos mecanismos de revelación probatoria. Como se ha señalado, la IA ha tenido una repercusión importante en los procedimientos de revelación probatoria, incluido el análisis de documentos. En este país se comenzó pronto a utilizar la IA y, actualmente, es una parte habitual, aunque en evolución, de la producción de documentos. La revisión de documentos se considera desde hace tiempo un rito de iniciación para los jóvenes abogados que comienzan su carrera en la litigación. Aunque la IA no sustituye necesariamente la labor de estos profesionales (ni las importantes lecciones extraídas mediante la revisión de documentos), sí mejora el proceso de revisión y permite a los revisores tener en cuenta y obtener muchas más pruebas en el mismo tiempo que si no se utilizara la IA. En caso de la posible invalidación de una patente, a menudo resulta difícil reunir el estado de la técnica pertinente debido al enorme volumen de literatura de patentes y distinta de la de patentes, en particular en las industrias farmacéutica e informática. En los Estados Unidos de América, emplear la IA para determinar el estado de la técnica pertinente en el contexto de la compleja red de referencias que podrían ser de interés reduce de manera considerable el tiempo de investigación y, al mismo tiempo, genera resultados de mayor

calidad. Presentar pruebas ante tribunales estadounidenses puede ser difícil, habida cuenta de los estrictos requisitos establecidos en las normas judiciales y procesales, como el Reglamento Federal sobre la Prueba. Una buena planificación y organización de las pruebas en un momento temprano es fundamental para que el proceso de presentación de pruebas transcurra sin inconvenientes.

CASO PRÁCTICO: LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y LA ADAPTABILIDAD

Un fabricante de productos deportivos y una de sus gamas de zapatillas, algunas protegidas por patentes de diseño, es uno de los litigantes en una interesante y variada causa internacional en materia de observancia. El fabricante había elaborado un programa de observancia centrado en esas patentes, junto con el cliente y unos socios en el extranjero. Se interpusieron acciones judiciales en varias jurisdicciones. La obtención y certificación notarial de las pruebas fue manejable, pero compleja, sobre todo porque la línea concreta de calzado estaba disponible en muchos lugares.

La lección más importante se extrajo de la experiencia en China, donde parte de la gama de calzado de la empresa estaba protegida por patentes de diseño y, como es natural, los infractores se centraron en las zapatillas desprotegidas. Al parecer, una posible solución al problema no residía en el Derecho de patentes, sino en la disposición relativa a las artes aplicadas contenida en la Ley de Derecho de Autor de China, que concede protección a los artículos que “posean originalidad y valor artístico suficientes”. Un alto funcionario de la Oficina de Derecho de Autor examinó una muestra del calzado objeto de la copia y determinó que podría considerarse una obra de artes aplicadas en virtud de la Ley.

Posteriormente, uno de los socios presentó solicitudes de registro del derecho de autor respecto de varios artículos de calzado. Una vez registrado el derecho de autor, se organizó la adquisición y la certificación notarial de los productos infractores en los mercados más conocidos de todas las grandes ciudades. El proceso de obtención y certificación notarial de las pruebas se coordinó para evitar que los vendedores se avisaran entre sí, y las redadas posteriores se efectuaron de forma muy satisfactoria. La moraleja de la historia es que merece la pena ser flexible ante las legislaciones y prácticas nacionales y la obtención de pruebas.

IV. LA PRUEBA Y LA MEDIACIÓN

28. En función de las circunstancias de cada caso, las partes tal vez deban alcanzar un acuerdo con la mediación de un tribunal. En los procesos de mediación, la presentación de pruebas se gestiona de manera diferente, en la medida en que las pruebas están encaminadas a informar y documentar al mediador, y no a convencer a un tribunal. En la mediación, las pruebas suelen presentarse de forma confidencial, lo que permite una mayor franqueza. Suele entenderse que esas pruebas no pueden presentarse en ningún procedimiento judicial posterior. La ejecución internacional de un acuerdo de transacción obtenido con la mediación de un tribunal requiere la cooperación no solo de las partes, sino también de los jueces competentes.

IV. CONCLUSIÓN

29. Obtener y presentar las pruebas puede resultar uno de los mayores obstáculos a la observancia de los derechos de PI. Hacerlo de manera eficaz y eficiente requiere una planificación meticulosa, una amplia familiaridad con la legislación y los sistemas jurídicos, un buen asesoramiento extranjero y conocimientos operativos básicos de las prácticas procesales de las jurisdicciones de que se trate.

[Fin del documento]