

Foro 2021 de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual

Promover el diálogo transnacional
entre las autoridades judiciales nacionales

10 a 12 de noviembre de 2021

Informe

El Foro se llevó a cabo en seis idiomas (español, árabe, chino, francés, inglés y ruso) con interpretación simultánea. El programa y la lista de participantes pueden consultarse en la página web del Foro: <https://www.wipo.int/meetings/es/2021/judgesforum2021.html>.

Informe resumido

El siguiente resumen informa sobre las deliberaciones que tuvieron lugar durante el Foro y no refleja las opiniones de ningún participante individual ni de la OMPI. Dado que los debates se limitaron a ciertos aspectos de un reducido número de casos de muestra, este resumen no representa el estado de la legislación de ninguna jurisdicción.

Todos los participantes participaron a título personal.

Apertura

La edición de 2021 del Foro de Jueces de Propiedad Intelectual de la OMPI fue inaugurada por el Sr. Daren Tang, director general de la OMPI, y por la Sra. Annabelle Bennett, magistrada y presidenta de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI.

El director general se congratuló del gran número de jueces procedentes de todo el mundo que participaban, teniendo en cuenta las dificultades que plantea la actual pandemia. Observó que la PI, la innovación y la creatividad son motores cada vez más importantes del crecimiento y el desarrollo en todo el mundo, por lo que la PI no puede considerarse únicamente pertinente para un pequeño grupo de especialistas en PI. También señaló la mundialización de la innovación, como lo ilustra el cambio de origen de las solicitudes de derechos de PI en todo el mundo. De ahí que el nuevo plan estratégico de la OMPI, aprobado recientemente por todos los Estados miembros, prevea un mundo en el que la innovación y la creatividad de cualquier lugar estén respaldadas por la PI en beneficio de todos.

El director general señaló que tal planteamiento requiere que la OMPI y la comunidad mundial de propiedad intelectual actúen de varias maneras: En primer lugar, la OMPI debe complementar sus actividades tradicionales ayudando a los miembros, especialmente a los de los países en desarrollo y los países menos adelantados, a utilizar la PI como poderoso catalizador de empleo, inversiones, crecimiento empresarial, desarrollo económico y dinamismo social. En segundo lugar, la OMPI debe construir un ecosistema de PI más inclusivo, y encontrar la manera de ofrecer beneficios tangibles a las personas y comunidades sobre el terreno y en todas las regiones del mundo.

El director general observó que, con miras a respaldar todos esos esfuerzos, los Estados miembros deben afianzar su ecosistema nacional de PI, lo que a su vez requiere que los miembros establezcan instituciones judiciales de PI eficaces y robustas. De hecho, dado el papel cada vez más central que desempeñan las economías innovadoras y creativas en los países de todo el mundo, la función de los jueces de PI como árbitros de cuestiones técnicas con importantes implicaciones jurídicas, sociales y económicas ha cobrado aún más importancia. El reciente y destacado ejemplo planteado en relación con la máquina DABUS, a saber, sobre la posibilidad de que se atribuya a un sistema de inteligencia artificial (IA) la titularidad de una patente por una invención generada mediante IA, ilustra la importancia de la tarea de los tribunales a la hora de aplicar la legislación vigente al nuevo panorama tecnológico con cada uno de sus distintos enfoques, llegando a veces a conclusiones diferentes.

El director general reiteró que la finalidad del Foro es ofrecer una oportunidad para el intercambio de experiencias y enseñanzas entre jurisdicciones, con el fin de que los jueces puedan informarse y estar informados sobre la forma en que el Derecho de la PI, así como las funciones judiciales en materia de PI, están evolucionando en los distintos contextos jurídicos, sociales y económicos, y a ese respecto presentó el tema de la edición del Foro de

este año: la administración judicial de causas, centrándose especialmente en los desafíos particulares a los que se enfrentan los jueces en la administración de las controversias en materia de patentes.

Por último, el director general expresó su profunda gratitud a los miembros de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI, que tan generosamente asesoran sobre la dirección y el contenido de la labor de la OMPI con las autoridades judiciales, en particular en lo que respecta a la organización del Foro, y dio la bienvenida a los jueces participantes, manifestando que esperaba que sus conversaciones sobre cuestiones judiciales culminen con resultados provechosos.

En su calidad de presidenta de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI, la magistrada Annabelle Bennett observó que el Foro, además de ser una oportunidad de formación, se ha convertido en una maravillosa tradición, y dio la bienvenida a los jueces que volvían al Foro, así como a los que se incorporaban por primera vez. Un elemento importante del concepto del Foro era que los jueces pudieran reunirse, poner en común los problemas y las soluciones con que se topan, y descubrir las diferentes maneras en que actúan las autoridades judiciales.

En opinión de la magistrada Bennett, este diálogo era aún más importante este año, durante una pandemia, en la que muchos jueces han tenido que tomar decisiones y conocer casos en solitario, a menudo sin el beneficio de la presencia de otros jueces en sus propios tribunales. Por lo tanto, el Foro es una oportunidad para estar con otros jueces, aunque no sea en persona, para mantener este tipo de conversaciones.

La magistrada Bennett señaló que los temas del programa fueron elegidos porque son cuestiones reales a las que se enfrentan los jueces ponentes. Animó a los jueces participantes a tomar parte en las sesiones de preguntas, comentarios y charlas, al formar parte integrante de la comunidad internacional de jueces que se enfrentan a casos y problemas similares. Muchos de los jueces presentes ya habían tenido la oportunidad de reunirse en anteriores foros, y sabían lo beneficioso que es poder conversar con otros jueces, intercambiar sus experiencias y hacer preguntas.

Aunque el formato virtual no sustituye los contactos presenciales directos, la magistrada Bennett señaló que tiene la ventaja de permitir que los jueces que no pueden viajar se unan al programa, y se congratuló de todas las conversaciones que podrán así tener lugar.

Sesión 1: Administración de las causas relativas a las patentes

En la sesión se presentó el tema de la edición de 2021 del Foro de Jueces de Propiedad Intelectual de la OMPI, la administración de causas judiciales relativas a las patentes, elegido por ser un tema que es objeto de reflexión constante en varias jurisdicciones para mejorar la administración judicial en ese ámbito. La idea es mejorar el acceso a la justicia, en especial para los particulares y las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, reduciendo el costo y el tiempo de los litigios en materia de patentes, introduciendo una gestión temprana y activa de los casos, adoptando mecanismos extrajudiciales de solución de controversias, o especializando a las autoridades judiciales para que se tenga más en cuenta el contexto tecnológico en los litigios en materia de patentes. En la edición de 2021 del Foro, la finalidad era promover el intercambio de información sobre las herramientas de administración de causas a disposición de los jueces a fin de que el procedimiento judicial sea más accesible, justo y eficaz. A ese respecto, se informó del proyecto de la OMPI de Guía sobre la Administración Judicial de Causas de Patentes, iniciativa del Instituto Judicial de la OMPI y el Instituto Judicial de Berkeley, cuyo objetivo es ofrecer orientaciones

prácticas y perspectivas judiciales de nueve jurisdicciones con un gran número de casos de patentes.

Los ponentes explicaron la experiencia de los Estados Unidos en el desarrollo de un enfoque común para la administración de las causas judiciales relativas a las patentes, y presentaron los esfuerzos significativos y deliberados realizados durante los últimos 50 años para adoptar un enfoque coherente y estandarizado, y para proporcionar la correspondiente formación judicial con el fin de desarrollar las competencias necesarias para la administración de las causas relativas a las patentes.

El año 1982 fue decisivo en esos esfuerzos, al crearse el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos. A partir de la década de 1990 se produjeron avances significativos, impulsados por la revolución tecnológica y la tecnología digital y por un aumento muy rápido del número de causas en materia de patentes. Los tribunales de distrito estadounidenses tenían estrategias de administración muy diferentes y sus jueces, que no tenían experiencia especializada en patentes, tuvieron que desarrollar procedimientos y estrategias para hacer frente al creciente número de causas.

Esa coyuntura sentó las bases de la filosofía moderna de la administración de causas relativas a las patentes en los Estados Unidos. En parte, fue impulsada por una decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos, que sostuvo que la interpretación de las reivindicaciones de patentes correspondía al juez de distrito y no al jurado, y que dio lugar a un cambio en las competencias de los jueces de distrito, que pasaron a adoptar un enfoque más activo en la administración de las causas. También ha habido iniciativas, impulsadas por los jueces, de colaboración de los abogados de patentes y los académicos con el fin de formular normas de ámbito local en materia de patentes que sirvan de fundamento para administrar las causas desde una perspectiva sistemática y coherente. Los principales rasgos de las normas locales en materia de patentes son los plazos especificados para las alegaciones de las partes y para la interpretación temprana de las reivindicaciones, a fin de adoptar un enfoque sistematizado para un proceso de divulgación conjunto, secuenciado, escalonado y oportuno que exponga y establezca un orden de prioridades para las cuestiones relacionadas con las causas relativas a las patentes. La normativa sobre patentes, concebida inicialmente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, se extendió a otros tribunales y fue dada a conocer en una serie de programas anuales de formación.

A continuación, y con miras a codificar los conocimientos desarrollados, se elaboró una guía sobre administración judicial de causas de patentes de los Estados Unidos, que fue publicada por primera vez en 2009 por el Centro Judicial Federal de Estados Unidos (FJC). Esa guía se utilizó para formar a un gran número de jueces, y gracias a todas esas iniciativas pudieron establecerse nuevos sistemas más coordinados en materia de administración de causas de patentes.

En la *America Invents Act* de 2011 se institucionaliza el primer procedimiento de anulación reseñable en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) a través de la revisión inter partes y el examen posterior a la concesión, que incorporó un procedimiento rápido para el examen de patentes por experimentados especialistas en patentes y peritos, reunidos en comisiones de tres jueces. Empezó también a aplicarse más el procedimiento de investigación en materia de patentes previsto en el artículo 337 en el marco de la Comisión de Comercio Internacional.

Estos elementos diversos han hecho del sistema estadounidense un sistema mucho más rico que implica una mayor especialización y programas de formación judicial complementarios.

En el debate se señaló que cada país tiene su propio sistema judicial, así como su cultura y prácticas judiciales. No obstante, se confía en que en la próxima guía de administración internacional de las causas judiciales relativas a las patentes se definan competencias comunes que sean útiles y se apliquen en otras jurisdicciones además de en las de los nueve países participantes.

Referencias:

- Federal Judicial Center, Estados Unidos de América [2016]: [Patent Case Management Judicial Guide](#) (tercera edición)
- Federal Judicial Center, Estados Unidos de América [2019]: [Patent Mediation Guide](#)

Sesión 2: Problemas propios de la administración de las causas judiciales en materia de patentes

En esta sesión y en su segmento de "reflexión" se abordaron los retos más comunes a los que se enfrentan los jueces en la administración de causas relativas a las patentes. Para empezar, los ponentes presentaron las estructuras judiciales que se encargan de las controversias sobre patentes en sus jurisdicciones, lo que puso de manifiesto la diversidad de sistemas jurídicos y judiciales, niveles de especialización y división de competencias.

Por ejemplo, en Australia, las controversias sobre patentes son resueltas tanto en primera como en segunda instancia por jueces especializados del Tribunal Federal de Australia que, a pesar de ser jueces generalistas, poseen experiencia especializada en controversias sobre PI. En Sudáfrica, que se rige por el derecho anglosajón, los juicios en materia de patentes solo pueden ser vistos en primera instancia por el tribunal especializado del Comisionado de Patentes. Los comisionados son jueces del Tribunal Supremo designados a tal efecto, y de ser posible, son jueces con experiencia en PI. Desde 2018, los procedimientos aplicables son competencia de la Sala de lo mercantil, Tribunal Supremo, División de Gauteng, que se reconstituyó recientemente en virtud de las directivas procesales que facultan a los jueces para encargarse la administración de las causas.

También se aportó la perspectiva del Brasil, que tiene un sistema de tradición jurídica romanista, en el que el procedimiento judicial está definido en la legislación, los actos procesales se llevan a cabo principalmente por escrito y se aplica el formalismo para garantizar las debidas garantías procesales. Además, en el Brasil existe un sistema jurídico dual que divide la competencia sobre los litigios de patentes entre los tribunales federales, que tienen jurisdicción para tratar los asuntos de validez de las patentes, y los tribunales estatales, que deciden sobre las infracciones. Tanto en los tribunales federales como en los estatales, los jueces son generalistas. Aunque no hay un tribunal nacional especializado en PI, existe cierto grado de especialización en los tribunales en los que confluyen las controversias en materia de PI: en el tribunal federal de Río de Janeiro, cuatro tribunales especializados y dos salas de apelación especializadas se ocupan de las controversias de validez en materia de PI en general; en el tribunal estatal de São Paulo, existen tribunales y salas de apelación especializados en asuntos comerciales, entre los que se encuentran las causas de PI.

Otro enfoque diferente es el de China, donde se ha establecido un sistema en varios niveles de tribunales especializados en PI en todo el país, incluidos cuatro tribunales regionales de PI en Beijing, Shanghai, Guangzhou y Puerto de libre comercio de Hainan, así como el Tribunal de Propiedad Intelectual del Tribunal Popular Supremo. El Tribunal de Propiedad Intelectual se estableció en 2019 para armonizar los recursos de propiedad intelectual relacionados con las patentes y la tecnología en todo el país, y ha permitido armonizar los criterios procesales para tales casos. Además, se han establecido 24 tribunales con

competencia interregional en las causas de PI. Se observó que las causas sobre patentes son el principal tipo de controversias de las que entienden esos juzgados y tribunales de PI.

Se observó que, en varias jurisdicciones, los procedimientos de patentes se llevan a cabo con arreglo a las normas de procedimiento civil habituales. Sin embargo, los jueces tienen la posibilidad de adaptar los procedimientos a las particularidades de las causas relativas a las patentes.

En este contexto, en la sesión se trataron los asuntos de administración de causas que se plantean en cada etapa de los procedimientos en materia de patentes, desde la fase de instrucción hasta la de juicio y la posterior.

En países como Australia y Sudáfrica, los jueces desempeñan un papel activo en la administración de las causas. En la fase de instrucción, en función de la magnitud de la causa, se celebran varias vistas que permiten que el juez obtenga un conocimiento temprano de las patentes y reivindicaciones y de la complejidad de la tecnología de que se trata, así como recibir una indicación de las posibles réplicas y reconveniones. Esta comprensión temprana permite al juez orientar a las partes en la preparación de manuales de información para determinar los hechos técnicos. Las vistas también ofrecen a los jueces la oportunidad de definir el alcance del litigio, por ejemplo, invitando a las partes a limitar las reclamaciones, o administrando el alcance de las alegaciones provisionales, la presentación de pruebas o la confidencialidad y el secreto profesional. Se observó que emitir una opinión de manera informal puede resolver de manera más eficaz aspectos para los que no es necesario entrar en el fondo de la cuestión, y agilizar así la resolución del litigio. Las vistas también pueden utilizarse para determinar con las partes, y ajustar, el alcance del testimonio de los peritos. La determinación de un calendario en la fase más temprana, y la garantía de su cumplimiento, también se considera una parte esencial. Por el contrario, en el Brasil, las actuaciones judiciales en materia de patentes se llevan a cabo en gran medida por escrito, no hay fase de instrucción y solo se programan vistas si el juez lo considera necesario.

Se admite que para una administración efectiva de las causas se requiere una asignación de tiempo y recursos judiciales, que son limitados. Esta puede ser una razón por la que, en algunas jurisdicciones, la administración judicial activa se limita a las causas más importantes.

En cuanto a la fase de juicio, se observó que, de las jurisdicciones representadas, solo en los Estados Unidos se celebran juicios con jurado en los litigios sobre patentes. En los demás países, los litigios sobre patentes son vistos por un tribunal, ya sea compuesto por un solo juez o por un tribunal colegiado de apelación. En las jurisdicciones representadas, la mayoría de las causas relativas a patentes van a juicio a menos que las partes lleguen a un acuerdo antes.

Hubo un debate considerable entre los participantes, así como entre los jueces del público, sobre la separación de los procedimientos de patentes en asuntos de validez y de infracción, para su tratamiento por tribunales distintos. Se analizaron las causas estructurales para la implantación de la división propuesta, así como las ventajas y los inconvenientes de juzgar esos asuntos conjunta o sucesivamente. En ese sentido, se observó que, en aquellas jurisdicciones que optan por la división, pese a que, teóricamente, las causas relativas a la validez de patentes y a la infracción de los derechos de patente puedan celebrarse en paralelo -como sucede en el Brasil- la interacción entre las cuestiones relativas a la validez y la infracción de los derechos de patente puede afectar a la posibilidad de llevar a cabo ambas actuaciones a la vez. En los Estados Unidos, también es posible que las impugnaciones de validez se vean en un proceso administrativo en la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Patentes (PTAB) de la USPTO, al tiempo que se lleva

a cabo un juicio a nivel del tribunal de distrito. En Israel, las causas relativas a la vulneración de los derechos de patente son competencia de los jueces de distrito, en tanto que la oficina de patentes es responsable de determinar las cuestiones relacionadas con la validez; pese a ello, las reconvenções en materia de validez pueden ejercitarse en el marco de las actuaciones relativas a la vulneración de los derechos de patente y juzgarse conjuntamente.

En Australia y Sudáfrica, la práctica habitual es examinar conjuntamente la validez y la infracción en un mismo juicio. Una de las ventajas de ese enfoque radica en la conexión entre el razonamiento sobre la amplitud de alcance del procedimiento para determinar la validez frente al de infracción de derechos de patente.

En cuanto a la cuestión de las pruebas, es práctica común tanto en las jurisdicciones de tradición jurídica romanista como en las de derecho anglosajón, el intercambio de pruebas escritas entre las partes. Existen otros enfoques para la recepción de la prueba pericial y que son más propios de cada jurisdicción.

En cuanto al tratamiento de las pruebas periciales presentadas por las partes, las normas procesales de Australia y Sudáfrica permiten una amplia supervisión de las pruebas periciales con el fin de identificar los puntos comunes y las diferencias. En Sudáfrica, el uso de estas disposiciones aún no está extendido en las causas relativas a patentes, pero va en aumento. En Australia, los peritos de una parte y otra están obligados a reunirse después de haber intercambiado pruebas escritas, con el fin de preparar un informe pericial conjunto (JER), que ayuda en gran medida a reducir los puntos en litigio. En el juicio propiamente dicho, los peritos declaran oralmente de forma simultánea en una declaración concurrente de peritos, donde pueden hacerse preguntas unos a otros y también son interrogados por los abogados.

Sobre el tema de los peritos designados por el tribunal, se informó de que, en China, en los juicios sobre patentes hay una categoría específica de investigadores técnicos que prestan asistencia al tribunal. Los investigadores técnicos pueden participar en la investigación y la obtención de pruebas, así como en los procedimientos orales, como las indagaciones, las reuniones de instrucción y las vistas del juicio, y además pueden asistir a las deliberaciones del tribunal. La participación de los investigadores en el proceso es transparente: su identidad debe constar en el documento de la sentencia. Cuando los investigadores técnicos asisten a las deliberaciones de examen de la causa, sus opiniones técnicas se consignan en la transcripción de la deliberación. Las opiniones técnicas emitidas pueden servir de referencia a los jueces para constatar los hechos técnicos, pero los investigadores no tienen derecho a votar en la resolución del litigio. Se observó que un investigador técnico tiene un papel diferente al de un perito, que comparece ante el tribunal en nombre de las partes.

En otras jurisdicciones, como Alemania, Brasil, Israel y Estados Unidos, los tribunales también designan peritos. Por ejemplo, en Israel, los tribunales pueden designar asesores científicos en las causas sobre patentes. Mientras que en Alemania y el Brasil los peritos de las partes se consideran parte de las alegaciones de las partes y solo el perito designado por el tribunal se considera fuente de prueba pericial oficial, en los Estados Unidos los testimonios de los peritos designados por las partes y por el tribunal se consideran pruebas periciales. En cambio, en Australia, aunque el tribunal está facultado para designar peritos, no se hace uso de esta facultad.

Estas diferencias entre jurisdicciones fueron objeto de gran interés y debate entre los panelistas y los participantes. Se plantearon cuestiones como la transparencia y el escrutinio público del proceso judicial, las garantías procesales para las partes, que deben conocer todas las pruebas y tener la oportunidad de responder, y el papel del juez como responsable final de la decisión. Se reconoció que en puntos cruciales puede haber opiniones científicas

diferentes en lados opuestos de un argumento, y que corresponde a los jueces resolver esas diferencias.

La mediación también es un elemento estándar en la resolución de causas relativas a las patentes en algunas jurisdicciones. Por ejemplo, en Australia, la práctica es remitir todas las causas a la mediación, excepto en circunstancias en las que el juez esté convencido de que no hay buenas perspectivas de éxito. El propio Tribunal Federal dispone de funcionarios habilitados para llevar a cabo la mediación, o las partes pueden designar a su propio mediador. En Sudáfrica, aunque no es obligatorio, las partes pueden considerar la posibilidad de mediación antes de contemplar la posibilidad de juicio.

En cuanto a la fase final de los procedimientos de patentes, se observaron diferencias para tratar el importe de los daños entre los distintos países. En Australia, Brasil y Sudáfrica, la cuestión del importe se examina por separado, y después de examinar las cuestiones de validez y/o la infracción. Una de las ventajas de ello es que el tribunal solo realizará una vista para determinar el importe si la demanda prospera.

Es práctica común en todas las jurisdicciones representadas conceder una indemnización por daños y perjuicios, pero en el Brasil y en Sudáfrica no se utiliza el concepto de daños y perjuicios incrementados. En Australia, aunque muchas de las medidas de resarcimiento por daños y perjuicios tienen carácter compensatorio, se puede determinar una compensación adicional de carácter restringido cuando se demuestra la existencia de circunstancias agravantes. El tribunal aborda la cuestión a la hora de determinar la cuantificación de la indemnización por daños y perjuicios. En cambio, en China, desde la introducción de la nueva Ley de Patentes en 2021, se pueden conceder adicionalmente indemnizaciones punitivas de hasta cinco veces el daño causado en casos de infracción intencionada y grave. Mediante una interpretación judicial emitida por el Tribunal Popular Supremo se proporcionó una mayor orientación para la aplicación de dichos daños punitivos en los juicios civiles por infracción de la propiedad intelectual.

En conclusión, se observó que, en materia de administración judicial de causas sobre patentes, hay problemas comunes a todas las jurisdicciones, mientras que otros son propios de determinados sistemas jurídicos o culturas judiciales. Y un mismo problema puede ser administrado de distintas formas, en función de la jurisdicción.

Referencias:

- Tribunal Federal de Australia: [Concurrent Expert Evidence Guidelines](#)
- Tribunal Popular Supremo, China [2021]: La interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre la aplicación de los daños punitivos en las causas civiles por infracción de los derechos de propiedad intelectual
- Tribunal Supremo de Sudáfrica [2018]: Directrices prácticas de la Sala de lo mercantil, División de Gauteng, Johannesburgo y Pretoria

Sesión 3: Los responsables de la adopción de decisiones y el papel de los especialistas en las controversias de patentes

En esta sesión y su segmento de "reflexión" se exploró uno de los aspectos centrales de la administración de causas relativas a las patentes: ¿cómo adquieren los jueces los conocimientos técnicos necesarios para decidir un caso de patentes, y cuál es el papel de los peritos en este contexto? Dado que los litigios sobre patentes implican todo tipo de tecnologías y aplicaciones científicas, los jueces se ven obligados a ponerse al tanto de un campo técnico específico para poder estudiar un litigio. Como ilustraron los ponentes durante el debate, las complejidades que entraña el manejo de las pruebas periciales, así

como los distintos niveles de formación técnica de los jueces que pueden conocer de los litigios sobre patentes, hacen que éste sea un aspecto difícil de la administración judicial en ese ámbito.

Como punto de partida, se examinaron los diferentes niveles de formación técnica de los jueces en las respectivas jurisdicciones. En países como los Estados Unidos y Singapur, las causas relativas a las patentes son atendidas por jueces mayoritariamente generalistas cuyas cualificaciones son jurídicas. Puede darse el caso de que un juez con formación jurídica tenga también formación técnica pero no es un requisito. En otras jurisdicciones representadas, en particular cuando existe un tribunal de patentes especializado, el tribunal puede estar formado por jueces cualificados en Derecho junto con jueces cualificados en un campo técnico. Por ejemplo, las salas del Tribunal Federal de Patentes de Alemania están compuestas por jueces con formación jurídica y por jueces con formación técnica que tienen una cualificación en la tecnología de la patente en cuestión. En el Tribunal de Patentes de la República de Corea puede haber jueces con formación técnica además de sus cualificaciones jurídicas. También se observó que, en algunos países, los tribunales y las autoridades de formación judicial imparten formación continua a los jueces en funciones en ámbitos técnicos específicos, como los productos biofarmacéuticos y químicos, y también en el manejo y la comprensión de las causas relativas a las patentes en general.

También se destacaron las diferentes maneras en que los jueces se familiarizan con los aspectos tecnológicos y económicos de la patente en cuestión durante el procedimiento, tanto formal como informalmente. De manera informal, los jueces pueden beneficiarse de los conocimientos técnicos de diversas fuentes: dependiendo de la jurisdicción, puede tratarse de su propia formación técnica o la de sus asistentes jurídicos, o de los representantes de las partes que, a veces, ofrecen asesoramiento, además de las pruebas periciales formales que reciben los tribunales en virtud de las normas procesales específicas de cada jurisdicción. Esas pruebas periciales pueden ser realizadas por peritos contratados por las partes, o designados por el tribunal, o por ambos.

Los ponentes reconocieron los retos a los que se enfrentan los jueces para determinar la credibilidad de los peritos designados por las partes y para ponderar las diferencias entre los dictámenes periciales recibidos. Entre los mecanismos utilizados por los tribunales para evaluar la credibilidad de los peritos o conciliar las distintas pruebas están: el examen de las metodologías utilizadas por los peritos y sus cualificaciones; el uso del contrainterrogatorio por parte del abogado de la parte contraria, o el interrogatorio directo para cerciorarse de la validez de las pruebas presentadas por los peritos; el uso de pruebas concurrentes (lo que en algunas jurisdicciones se conoce como “careo de peritos”) que permiten a los peritos de la parte contraria contrastar directamente las pruebas de los demás; y las reuniones de peritos, en las que los peritos tienen la oportunidad de presentar y debatir sus puntos de vista de manera amistosa.

Por otra parte, se analizó el alcance del papel que desempeñan los peritos designados en los litigios sobre patentes. El debate se centró en la distinción entre cuestiones de derecho y cuestiones de hecho. Los ponentes señalaron que, en sus jurisdicciones, el papel de los peritos consiste en responder a cuestiones de hecho que requieren un alto nivel de conocimientos técnicos en la tecnología específica que es objeto de litigio. Por ejemplo, las cuestiones de hecho podrían referirse a la perspectiva general del experto en la materia en la fecha de prioridad: sus conocimientos, habilidades, experiencia y enfoque metodológico; la divulgación de un documento del estado de la técnica; las propiedades de un producto supuestamente infractor; y el funcionamiento de un proceso de producción supuestamente infractor. En cambio, dependiendo de la jurisdicción, las cuestiones de derecho podrían incluir la interpretación de las reivindicaciones y la evaluación de la novedad, la actividad inventiva o la adición de materia.

Sin embargo, en el debate se puso de manifiesto que, en la práctica, esta distinción puede plantear problemas a los jueces. Por ejemplo, se señaló que hay cuestiones de derecho que se apoyan en cuestiones de hecho, y que es necesario que el juez administre las pruebas periciales para garantizar que aborden adecuadamente las cuestiones de hecho. Los ponentes destacaron la importancia de la interacción entre el juez y el perito de varias maneras a lo largo del proceso de administración de la causa: por ejemplo, obteniendo los informes escritos de los peritos con antelación; formulando preguntas concretas; y tratando de aclarar los puntos de acuerdo y desacuerdo entre peritos.

Por último, se hizo hincapié en que, aunque los peritos desempeñan un papel importante en los litigios sobre patentes, los jueces no están obligados a aceptar sus opiniones. Para decidir un caso, los jueces tienen cuenta otras fuentes de información, las memorias descriptivas, los documentos técnicos pertinentes y los argumentos de las partes, entre otros.

Referencias:

- Tribunal de Patentes de la República de Corea [2019]: [asunto N.º 2017Heo3720](#)
- Tribunal Superior del Tribunal Supremo de Singapur [2020]: *Element Six Technologies Ltd c. Ila Technologies Pte Ltd*, asunto N.ºSGHC 26

La labor de la OMPI en el ámbito de la administración judicial de la propiedad intelectual

En la sesión se ofreció un panorama general de la labor de la OMPI en el ámbito de la administración judicial de la PI, cuyo objetivo es facultar a las autoridades judiciales para que cumplan con su función vital de velar por el equilibrio y la eficacia de la PI, la innovación y los ecosistemas creativos, y contribuir a proporcionar conocimientos y datos relacionados con la PI a un público más amplio.

Se señaló que esta labor se organiza en torno a tres pilares: el fomento del diálogo judicial transnacional; el fortalecimiento de las capacidades de los jueces; y la facilitación del acceso a la información jurídica sobre la PI, incluidas las leyes, los sistemas judiciales y las decisiones en materia de PI. Los principios generales que guían la labor de la OMPI con las autoridades judiciales son: el reconocimiento de la diversidad de estructuras y enfoques judiciales nacionales; la importancia de la implicación y la sostenibilidad en el ámbito nacional; y la primacía de las perspectivas judiciales, en particular, de la orientación de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI.

En el marco del primer pilar que es el diálogo judicial transnacional, el Foro anual de Jueces de Propiedad Intelectual de la OMPI es el evento más emblemático, y su creciente número de participantes refleja el crecimiento de la comunidad mundial de jueces de propiedad intelectual. Además, en los coloquios judiciales, como los seminarios virtuales de la OMPI para jueces, se abordan temas de actualidad mediante mesas redondas sobre las últimas sentencias judiciales.

También se fomenta el intercambio de información a través de publicaciones, como la serie de la OMPI de Colección de las principales sentencias, a la que en 2022 se añadirán las resoluciones de los tribunales de los Estados miembros de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual y de la Federación de Rusia. Se espera que en 2022 se publique un manual de orientación en propiedad intelectual para Filipinas y Viet Nam, así como la Guía Judicial Internacional de Administración de Causas relativas a las patentes, ambos de la mano de destacados juristas en jurisdicciones clave.

El segundo pilar que es la labor de la OMPI con las autoridades judiciales consiste en reforzar la capacidad judicial, con el objetivo de establecer programas de formación judicial a largo plazo y sostenibles en materia de PI en los Estados miembros interesados. Estos proyectos comprenden múltiples objetivos que incluyen un curso de enseñanza a distancia ofrecido por la Academia de la OMPI, la redacción de materiales de referencia y programas de formación de formadores.

El tercer pilar consiste en facilitar un mayor acceso a la información jurídica sobre la PI, y para ello se presentó WIPO Lex, un portal de acceso único a unas 50.000 leyes, tratados y sentencias de PI.

Por último, se señalaron los servicios del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, que ofrece opciones extrajudiciales de solución de controversias con respecto a las causas abiertas ante los tribunales.

Sesión 4: Procedimientos de invalidez y anulación de patentes

En esta sesión y en su segmento de “reflexión” se analizó la administración de los procedimientos de invalidez y anulación de patentes y se presentó una amplia variedad de ejemplos extraídos de las jurisdicciones representadas, relativos a cómo y cuándo se determina la nulidad de la patente y quién lo hace.

En las controversias de patentes, la validez de una patente se impugna de dos formas principales, a saber, en el marco de la defensa ante una demanda por infracción, o bien en una solicitud directa de revocación de la patente por razón de su presunta invalidez. También puede impugnarse la validez de las patentes en otros contextos, como en procedimientos relacionados con amenazas susceptibles de acción judicial que pueden estar justificadas; en procedimientos dirigidos a obtener una declaración de no infracción; o, en el Espacio Económico Europeo, en la evaluación de la validez de un certificado complementario de protección.

En el Japón y la Comunidad Andina, las principales determinaciones técnicas de la validez de las patentes se emiten mediante procesos administrativos. Si bien se brinda la oportunidad de someterlas a revisión judicial, esta intervención solo se produce si se plantea una defensa de nulidad en un juicio de infracción de patentes ante un tribunal. En el Japón, el procedimiento administrativo ofrece la ventaja de que la decisión de la Oficina Japonesa de Patentes es eficaz ante terceros, mientras que una decisión de invalidación emitida por un tribunal en un juicio por infracción no forma parte de la resolución de un tribunal y, por lo tanto, tiene efectos limitados más allá de esa controversia. De forma similar, en la Comunidad Andina, la autoridad que resuelve la cuestión de la infracción no tiene competencia para invalidar la patente. Las acciones de infracción e invalidación de patentes dan comienzo a procedimientos paralelos, pero estrechamente relacionados entre sí.

En los Países Bajos, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, los jueces tienen plena potestad para determinar la validez de las patentes y a menudo presiden procedimientos contenciosos en los que se cuestiona la validez. En el Reino Unido, las acciones de revocación de una patente pueden iniciarse ante los tribunales o ante el contralor general de la Oficina de Propiedad Intelectual. Lo más habitual es que las solicitudes de revocación las atiendan los tribunales. El proceso judicial en el Reino Unido ofrece las ventajas de un juzgado especializado, como jueces con cualificación científica (además de la jurídica) o mecanismos judiciales para la divulgación y los interrogatorios. En los Estados Unidos de América, los jueces tienen conocimientos especializados en la instancia de apelación, pero no siempre es así en los procesos en primera instancia, puesto

que en los tribunales de distrito los jueces son principalmente generalistas y se van especializando con el tiempo. En los Países Bajos, las cuestiones de validez que afectan a las patentes nacionales se resuelven ante los tribunales, puesto que la Oficina de patentes no examina los requisitos de patentabilidad. El Tribunal de La Haya tiene competencia exclusiva para conocer de las causas de patentes y sus jueces, si bien carecen de formación de carácter técnico, tienen capacidad para comprender y resolver cuestiones técnicas. Las patentes europeas que se hayan concedido pueden impugnarse ante la Organización Europea de Patentes o ante tribunales nacionales. Al comentar esas diferencias, en el panel se puso de relieve la importancia de los conocimientos especializados de la persona encargada de adoptar una decisión, ya se trate de un proceso administrativo o judicial.

En cuanto a los plazos para impugnar la validez, en la mayor parte de las jurisdicciones no se contemplan limitaciones generales. Cuando la validez sea objeto de una reconvención por infracción, se aplicará el plazo de las acciones por infracción. En los Países Bajos y el Reino Unido, la cuestión de la validez de la patente también puede plantearse tras su caducidad, por ejemplo, en relación con la validez de un certificado complementario de protección, en controversias sobre licencias o cuando existen elementos de negligencia. Asimismo, se señaló que en el Reino Unido es frecuente que la cuestión de la validez se plantee hacia la segunda mitad de la vida de la patente, puesto que los productores de genéricos solo se interesarán en la validez de la patente cuando ya cuenten con su propia autorización de comercialización, obtenida una vez finalizada la protección de la exclusividad de los datos de la autorización de comercialización del titular de la patente.

En el panel se analizó el papel de los jueces en la interpretación de la reivindicación. En los Estados Unidos de América y el Reino Unido, los jueces desempeñan un papel activo en la determinación del significado de las reivindicaciones de una patente en los procedimientos de validez, y la mayor parte de las acciones por infracción de patente se contestan con una defensa de nulidad, donde la interpretación de la reivindicación a menudo determina la resolución de la controversia. Por otra parte, en el Japón y en la Comunidad Andina, los jueces no intervienen en los aspectos sutiles de la interpretación de la reivindicación, sino que determinan si existe infracción de la patente a partir de la interpretación efectuada por el órgano administrativo.

Posteriormente, en el panel se estudió cómo los resultados impredecibles y las ventajas imprevistas pueden afectar a la validez de las patentes. Se señaló que el concepto de resultados impredecibles puede manifestarse de distintas formas, en función del motivo de la impredecibilidad. Se hizo referencia a una decisión del Tribunal Supremo del Japón, que adoptó la teoría de que un efecto impredecible es un requisito independiente del de la actividad inventiva. Los panelistas examinaron de qué manera un resultado impredecible o una ventaja imprevista pueden ser relevantes en el contexto del análisis de la evidencia, puesto que el efecto ha de ser impredecible o razonablemente inesperado para que la invención no sea evidente. Cuando el resultado es impredecible porque la invención combina conceptos de dos ámbitos técnicos distintos, el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales considera que es importante diferenciar las características de la persona experta para los fines de la evidencia y el estudio del estado de la técnica, de las características para leer la patente y poner en práctica la invención. Además, los efectos inesperados también pueden ser relevantes en relación con la plausibilidad de las patentes. Pueden plantearse problemas si el efecto inesperado propiamente dicho no se describe o explica de manera adecuada en la memoria descriptiva de la patente y el titular no puede basarse en ella. Los efectos inesperados que no se divulguen de manera plausible en el momento de la solicitud o en la fecha de prioridad no se tendrán en cuenta al evaluar la actividad inventiva o podrán llevar a entender que la divulgación es insuficiente.

Por último, los panelistas intercambiaron impresiones sobre los informes técnicos elaborados durante los procedimientos administrativos o judiciales y sobre la cuestión relacionada de las garantías procesales en la emisión de decisiones administrativas que se basan en informes técnicos y no se someten a un procedimiento contencioso ante los tribunales. El debate se inició con una interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en 2020, en la que se establece la diferencia entre el informe técnico de peritos que califica como medio probatorio y que puede ser examinado por las partes, y el informe técnico de especialistas de una oficina de PI que forma parte del proceso de decisión de dicha oficina sobre la nulidad de la patente, que no debe ser notificado a las partes y que es ajeno al proceso contencioso. En los Países Bajos y el Reino Unido, raramente se recurre a peritos designados por el tribunal. Cuando intervienen, lo hacen con plena transparencia y con la participación de ambas partes, que pueden presentar alegaciones a favor o en contra de la designación judicial de peritos, y todos los materiales que el perito presenta al juez también se proporcionan a las partes, que pueden formular comentarios al respecto.

Referencias:

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [2020], [Interpretación Prejudicial 622-IP-2019](#)
- Tribunal Supremo del Japón [2019], asunto N.º 2018 (Gyo-hi) 69.
- Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales [2010], asunto [Schlumberger Holdings Ltd C. Electromagnetic Geoservices AS \[2010\] EWCA Civ 819](#).
- Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales [1991], asunto *Hallen Co c. Brabantia UK Ltd* [1991] RPC 195.

Sesión 5: Procedimientos de infracción de patentes

En esta sesión y su apartado de “reflexión” se trató el tema de los procedimientos de infracción de patentes desde la perspectiva de dos tipos de asuntos, a saber, las causas en las que se produce una infracción indirecta y aquellas consistentes en una infracción por equivalencia. También se hizo referencia a prácticas específicas relativas a la prueba en los asuntos de infracción de patentes.

Para comenzar, se estableció la distinción entre la infracción directa y la indirecta. Por ejemplo, la infracción directa de una reivindicación de producto puede consistir en la venta no autorizada del producto patentado, mientras que la infracción indirecta puede cometerse con la venta de un conjunto de partes que puedan ensamblarse para obtener el producto reivindicado.

Se observó que la infracción indirecta no recibe un tratamiento uniforme en las distintas jurisdicciones. Por ejemplo, en Alemania y el Reino Unido existen normas específicas para protegerse de las infracciones indirectas de patentes. En ambos países los criterios jurídicos son similares y se considera como infracción indirecta el suministro de cualquier medio relativo a un elemento esencial de la invención. Por otra parte, en la India, una presunta infracción basada en una parte o una combinación de partes de un producto no se reconoce como infracción indirecta. Este criterio puede tener algunas excepciones en circunstancias limitadas, si bien no están previstas de manera explícita en la ley y se determinan en función de cada caso. Algunos ejemplos pueden ser una parte que constituya una reivindicación dependiente de la patente, o un contexto en el que la parte no tenga otro uso reconocido distinto del vinculado al producto infractor.

En la Federación de Rusia se mantiene una perspectiva diferente, puesto que la legislación de este país no define de forma explícita el concepto de infracción indirecta. Sin embargo,

existen precedentes en los que se hizo cumplir la protección por patente en circunstancias de amenaza de infracción, que puede considerarse una forma de infracción indirecta. Uno de los casos presentados planteó la cuestión de si la aprobación reglamentaria de un medicamento presuntamente infractor y su consiguiente venta a precios fijos con arreglo a contratos públicos antes de la caducidad de la patente podría constituir una amenaza de infracción que justificaría la adopción de medidas cautelares. Se observó que en algunas jurisdicciones como la del Reino Unido, la obtención de una licencia de comercialización en sí misma, sin que se realice ninguna otra acción dirigida a vender los productos infractores antes de la caducidad de la patente, puede no ser suficiente para que se dicten medidas cautelares. En este contexto también se comentó la interacción del Derecho de patentes con conceptos de otros ámbitos jurídicos, como el Derecho de la competencia. Se señaló que el concepto de abuso de un derecho puede tener consecuencias en la concesión de medidas cautelares en las causas de infracción de patentes, si bien no se observó una práctica uniforme en las jurisdicciones representadas. En Alemania, si bien existe una disposición legal que prevé la denegación de medidas cautelares por práctica abusiva, se aplica con poca frecuencia, excepto en los casos relativos a patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas.

En lo que respecta a la infracción por equivalencia, se señaló que este tipo de procedimiento no es habitual en todas las jurisdicciones. Sin embargo, se observaron algunas similitudes en las maneras de concebir la equivalencia en las jurisdicciones examinadas, como las de la India o Alemania.

Se presentó el criterio adoptado en Alemania para determinar la existencia de una presunta infracción consistente en una variante de las características de una reivindicación de patente, para lo que se utilizan las pruebas de equivalencia establecidas por la jurisprudencia. Se señaló que la interpretación de la reivindicación es la base fundamental de cualquier examen de este tipo. En Alemania, la jurisprudencia explica en detalle la manera específica de interpretar la reivindicación. También se observó que en la India y en Alemania se considera relevante el examen del efecto técnico de la variante en comparación con el de la reivindicación. También se comentaron casos relativos a cuestiones específicas que se plantean en la interpretación de la reivindicación, por ejemplo, si el titular de la patente ha adoptado una decisión de selección positiva para limitar la protección a la forma descrita de realizar la invención, lo cual se denomina “divulgación sin reivindicación” en el Reino Unido. En la India, las cuestiones de la cobertura y la divulgación se plantean a menudo ante los tribunales en causas relativas a los productos farmacéuticos. Por ejemplo, se solicita a los tribunales que determinen si un elemento de la memoria descriptiva de una patente posterior ya estaba protegido en la patente anterior. Por otra parte, en la Federación de Rusia todavía no se ha establecido de manera explícita una doctrina relativa a la equivalencia, puesto que este tema no se ha planteado con frecuencia hasta ahora y se resuelve caso por caso.

Por último, en el panel se expuso el marco de la valoración de pruebas en las controversias de patentes en la India, en particular, la prueba oral y escrita, el interrogatorio y la prueba pericial de especialistas y profesionales técnicos (incluida la declaración concurrente de peritos en forma de careo), así como procesos específicos para causas relativas a las patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas. Se observaron analogías a esas normas generales en las normas procesales civiles de otros ordenamientos, como el de Francia. Además, en las controversias de infracción de patentes que conllevan una reivindicación de producto se aplica el criterio habitual de la carga de la prueba (la parte que alega un hecho debe probarlo), mientras que en las causas consistentes en la reivindicación de un proceso se invierte la carga de la prueba. En estos casos, si el demandante demuestra que los productos resultantes del proceso reivindicado y el proceso supuestamente infractor son idénticos, la carga de la prueba recae sobre el demandado, que debe probar que el proceso utilizado es diferente.

En general, los panelistas observaron que se está elaborando legislación y creando jurisprudencia para regular estas formas menos frecuentes de infracciones de patentes a ritmos diferentes en los distintos países. Sin embargo, predijeron que probablemente esos casos se plantearán en el futuro en las jurisdicciones en las que todavía no se han producido controversias de ese tipo, puesto que los litigantes buscan foros favorables para la resolución de sus controversias.

Referencias:

- Tribunal Federal de Justicia (Alemania) [2016]: BGH GRUR 2016, 1254 – *V-förmige Führungsanordnung*.
- Tribunal Federal de Justicia (Alemania) [2002]: BGH GRUR 2002, 515, 517 – *Schneidmesser I*.
- Tribunal Superior de Delhi (India) [2017]: Asunto *Micromax Informatics Ltd. c. Telefonaktiebolaget Lm Ericsson*, FAO(OS) (COMM) 169/2017 & CM N.º 40001/2017
- Tribunal Superior de Delhi (India) [1977]: Asunto *Raj Prakash c. Mangat Ram Chowdhry y otros*, AIR 1978 Delhi 1
- Tribunal Superior de Bombay (India) [1935]: Asunto *Lallubhai Chakubhai Jariwala c. Chimanlal Chunilal and Co.*, AIR 1936 Bom 99
- Tribunal de PI, Federación de Rusia [2018]: Asunto *Celgene Corporation c. Farmsintez JSC, BratskHimSintez LLC, Ministerio de Salud Pública*, N.º A40-170151/2017
- Tribunal de PI, Federación de Rusia [2019]: Asunto *Clauser c. Rospatent; Putarakin (parte interviniente)*, N.º SIP-540/2017

Sesión 6: Problemas específicos de las controversias relativas a las patentes respecto de invenciones biológicas y farmacéuticas

En la apertura de la sesión, se reconoció el elevado interés público en el tema de las patentes biológicas y farmacéuticas en el contexto mundial actual de la pandemia de la COVID-19. La sesión se centró en dos conceptos fundamentales relacionados con la cuestión de qué puede patentar un inventor. En primer lugar, ¿qué sucede cuando se descubre que un producto farmacéutico existente que ya está patentado tiene otra utilidad médica? En segundo lugar, ¿cuánta información debe divulgarse en una solicitud de patente para justificar las reivindicaciones, por ejemplo, cuando los resultados de un compuesto farmacéutico se han previsto, pero no aparecen en la información de la memoria descriptiva, o si el proceso descrito no abarca todos los productos reivindicados? Se señaló que no existe jurisprudencia universal consolidada para responder a estas cuestiones de actualidad. Si bien se han dictado decisiones judiciales al respecto en algunas jurisdicciones, estas se basan en marcos legislativos nacionales distintos. Aunque se pueden observar similitudes en los conceptos básicos de la legislación nacional de las distintas jurisdicciones, el resultado judicial dependerá de la formulación precisa de las disposiciones legales, así como de las distintas y complejas posturas de política pública en materia de fomento de la investigación y la innovación, y de la voluntad o reticencia de los jueces para responder a la evolución de las políticas públicas.

En un primer momento, la discusión se centró en el segundo uso médico. Para ilustrar este concepto se hizo referencia al marco regulador del primer y segundo uso médico con arreglo al Convenio sobre la Patente Europea (CPE), en el que se establece que una sustancia o compuesto con un primer uso médico conocido puede patentarse para un segundo o subsiguiente uso en un método, si dicho uso es novedoso e inventivo. Se observó que las normas específicas relativas a las reivindicaciones de primer y segundo uso médico se establecieron en el marco del CPE como consecuencia de la exclusión de los métodos médicos de la protección por patente. Se presentaron las disposiciones que regulan la

definición del primer y segundo uso médico, el alcance de la patentabilidad y el formato de la reivindicación del segundo uso médico, así como la protección concedida en el marco del CPE. El debate reflejó las cuestiones complejas que surgen al aplicar esos conceptos. Al margen del CPE, el hecho de que los métodos médicos y de diagnóstico practicados en el cuerpo humano sean o no patentables, y en qué condiciones, varía en función de las jurisdicciones y depende de la legislación nacional.

Se afirmó que puede decirse que existe una concepción común de la validez en todas las jurisdicciones del CPE, puesto que, tanto en los tribunales nacionales como en la Oficina Europea de Patentes (OEP) se aplican las normas de patentabilidad del CPE para conceder o revocar las patentes. Además, los tribunales nacionales tienen en cuenta (y a menudo aceptan) las interpretaciones de esas normas realizadas por las cámaras de recursos de la OEP, que son supranacionales, al determinar la validez de las patentes concedidas en virtud del CPE. Sin embargo, esta armonización no se da en las cuestiones de infracción, que son competencia de los tribunales nacionales.

Representantes de China presentaron otra perspectiva, según la cual los métodos tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de enfermedades no pueden patentarse. Sin embargo, se señaló que, en este país, las reivindicaciones de usos médicos (ya sean de primer o segundo uso) se tratan como reivindicaciones de métodos y pueden patentarse si se formulan como reivindicaciones “de tipo suizo”, es decir, reivindicaciones del uso farmacéutico de una sustancia en la preparación de un medicamento para tratar una enfermedad. Se mencionó que en las Directrices de examen de solicitudes de patente elaboradas por la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) se proporcionan indicaciones específicas sobre el examen de las reivindicaciones de usos médicos. Este enfoque difiere del adoptado en el CPE, en virtud del cual la reivindicación de otro uso médico se considera dirigida al uso de una sustancia, y no de un método.

Se describieron las dificultades que surgen en la patentabilidad de las reivindicaciones en este contexto, como las relativas a la evidencia y a la divulgación insuficiente. Sobre estas cuestiones se pronunció el Tribunal Popular Intermedio de primera instancia de Beijing en una decisión de 2006, en la que consideró que era posible patentar la reivindicación de Pfizer del segundo uso médico del sildenafil citrato (Viagra). También se señaló que, en 2021, se ha creado en China un “mecanismo de resolución temprana de controversias de patentes sobre medicamentos”, con el objetivo de relacionar los procedimientos de examen y aprobación de la comercialización de medicamentos con los procesos judiciales de resolución de controversias en materia de patentes, entre otras cosas. El mecanismo permite a las partes resolver controversias relativas a determinadas patentes farmacéuticas y de usos médicos de agentes biológicos tanto por vía administrativa como judicial.

A continuación, el debate se centró en las cuestiones relativas a si la información contenida en las solicitudes de patente es suficiente para justificar la amplitud de las reivindicaciones realizadas, y se reconoció la importancia de la divulgación suficiente en la determinación de la patentabilidad de las reivindicaciones en el sector farmacéutico. Se admitió que el contexto farmacéutico en el que surgen estas cuestiones tiene características propias, como el tiempo empleado en desarrollar los medicamentos, la importancia de lograr el grado de protección adecuado para la innovación y el alcance de los datos requeridos para determinar el carácter inventivo de las reivindicaciones de patente teniendo en cuenta el elevado grado de especialización en dicho ámbito.

Los panelistas presentaron un panorama general del tratamiento que se da a los datos complementarios en las distintas jurisdicciones y examinaron, en particular, si los datos producidos tras la presentación de una solicitud de patente (la fecha de prioridad) pueden tenerse en cuenta para determinar la patentabilidad de una reivindicación. En China, esta cuestión ha sido un tema importante en las reformas de la legislación nacional efectuadas

recientemente. Según una interpretación judicial vinculante emitida por el Tribunal Popular Supremo de China en 2020, los datos experimentales complementarios presentados con posterioridad a la fecha de solicitud deben ser examinados por el tribunal.

Se presentó el concepto de plausibilidad de conformidad con la jurisprudencia de la Cámara de Recursos de la OEP y de los tribunales nacionales del marco jurídico de la Unión Europea. El contexto específico de las reivindicaciones del segundo uso médico pone de relieve algunas de las cuestiones que se plantean, por ejemplo, la tensión entre el requisito de novedad (que incentiva la presentación temprana de solicitudes) y el de divulgación de una contribución técnica plausible en la solicitud (lo cual exige algunos datos). Se hizo referencia a las dificultades de evaluar cuáles son los datos necesarios para justificar el efecto técnico descrito en la solicitud y para determinar si una invención estaba completa en la fecha de prioridad o si era una especulación. Se subrayó la idea importante de que no existe una respuesta única a esas cuestiones, que actualmente son objeto de examen en un recurso presentado en 2021 ante la Alta Cámara de Recursos de la OEP.

Al concluir la sesión, se reconoció que la resolución de controversias en materia de patentes sobre productos biológicos y farmacéuticos es una tarea compleja para las autoridades judiciales.

Referencias:

- Tribunal Popular Intermedio de primera instancia de Beijing (China) [2006]: Asunto *Pfizer Ireland Pharmaceuticals c. Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China, Junta de Reexamen de Patentes*, decisión administrativa (2004) Yi Zhong Xing Chu Zi N.º 884.
- [Directrices de examen de solicitudes de patente elaboradas por la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China \(CNIPA\)](#), China [2010]
- Tribunal Popular Supremo (China) [2020]: [Disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el enjuiciamiento de causas administrativas en materia de concesión e invalidación de patentes \(I\)](#)
- Oficina Europea de Patentes [2019]: [Jurisprudencia de la Cámara de Recursos, Sección I.C.7, “Primer y segundo uso médico”](#)

Sesión 7: Daños y perjuicios

Esta sesión se centró en los daños y perjuicios, que dan lugar a una forma definitiva de reparación y solución para los demandantes en las causas de infracción de patentes.

La discusión comenzó con la presentación general de los distintos tipos de daños observados cuando se constata una infracción de patente, y se reconoció que existen diferencias entre los sistemas jurídicos. Se explicó que, en la India, la indemnización de los daños y perjuicios en las causas de infracción de patentes puede ser de carácter compensatorio o reparador (en forma de lucro cesante, rendición de cuentas o regalías razonables), indirecto o punitivo.

Los oradores examinaron los daños y perjuicios incrementados, que también se denominan “punitivos” o “ejemplares” en algunos ordenamientos. Este tipo de daños permiten a los tribunales imponer una indemnización por daños que supera la cantidad compensatoria cuando se dan circunstancias como la infracción dolosa u otros factores agravantes. Este tipo de indemnización solo existe en algunas jurisdicciones. En la República de Corea, una reforma legislativa reciente de la Ley de Patentes ha introducido la indemnización incrementada por daños, que puede equivaler a hasta tres veces la cuantía de la

indemnización compensatoria. Sin embargo, estos cambios legislativos son recientes y todavía no se ha planteado ninguna controversia en la que los tribunales hayan concedido una indemnización incrementada por daños en virtud de estas disposiciones. Los panelistas también mencionaron la cuestión de si los daños incrementados conllevan una compensación o una sanción y manifestaron inquietud por la doble sanción que podría producirse cuando también se imponen sanciones penales.

Posteriormente, la sesión se centró en los tres métodos para el cálculo de los daños utilizados en la República de Corea y contemplados por el Tribunal Unificado de Patentes (TUP), a saber, el lucro cesante del titular de la patente como consecuencia de la infracción, el beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción y una tarifa razonable de regalías estimada a partir de la cantidad que un licenciataria pagaría por los derechos sobre la invención. Se observó que, con el primer método, el cálculo del lucro cesante puede dar lugar a indemnizaciones cuantiosas, pero puede resultar difícil aportar pruebas suficientes para demostrar el alcance del daño. El segundo método, consistente en cuantificar el beneficio del infractor, se utiliza a menudo en las jurisdicciones mencionadas. Suele estar basado en dos fórmulas generales, a saber, la diferencia entre los ingresos y los gastos, y los ingresos multiplicados por la tasa de beneficio. En cuanto al tercer método, se hizo hincapié en que los tribunales pueden tener en cuenta distintos factores para determinar la cuantía de las regalías razonables, como el valor objetivo de la tecnología patentada y las pruebas de la existencia de acuerdos de licencia con un tercero, entre otros factores. Por último, en la República de Corea, si se presentan pruebas suficientes que demuestren los hechos necesarios para determinar la cuantía de los daños o perjuicios mediante los tres métodos mencionados, los tribunales pueden actuar con discrecionalidad para calcular la cuantía sobre la base de los argumentos generales y de las pruebas aportadas.

De las dificultades a las que se enfrentan los tribunales al calcular los daños, la obtención de la prueba es una de las más frecuentes en todas las jurisdicciones, debido a que el demandante carece de información sobre las actividades y las cuentas de los infractores. Otra dificultad es la relativa a la escasez de especialistas en materia de daños, que tiene como consecuencia que en la mayor parte de los casos sean los jueces quienes calculan los daños o perjuicios. Por último, los panelistas hablaron sobre la dificultad de calcular la tasa de contribución en las causas sobre múltiples patentes, puesto que deben tenerse en cuenta numerosos factores para determinar en qué medida (en forma de porcentaje) la invención patentada ha contribuido al valor o las ventas de un producto. Algunos de los elementos que han de tomarse en consideración son el carácter indispensable, la relevancia, la relación de precios o la relación cuantitativa de la invención patentada respecto del producto con múltiples componentes.

También se presentó la postura del TUP respecto de los daños y perjuicios. Una vez constituido, el Tribunal tendrá competencia exclusiva en los Estados miembros contratantes en el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes en lo relativo a las patentes europeas con efecto unitario cuyos titulares no se hayan eximido de la competencia del TUP durante el período transitorio. Se hizo hincapié en que la regulación del TUP especifica que la indemnización de los daños no será punitiva. Sin embargo, también se establece que el infractor no se beneficiará de la infracción, lo cual puede dar como resultado que se conceda una indemnización incrementada por los daños si se tiene en cuenta el beneficio obtenido por el infractor además de la pérdida sufrida por la parte perjudicada. Se espera que el TUP ofrezca distintas vías procesales para indemnizar los daños y reembolsar las costas procesales. Además, contará con un Centro de Mediación y Arbitraje para resolver mediante acuerdos las controversias de daños y perjuicios. Sin embargo, se señaló que el TUP podría enfrentarse a algunas dificultades debidas al posible conflicto entre sus normas y los regímenes nacionales de los Estados miembros participantes.

Por último, se intercambiaron opiniones sobre las costas procesales y los importes máximos de las costas que pueden recuperarse. Ello dio lugar a un debate sobre si los importes máximos podrían implicar un detrimento en los intereses de los titulares de los derechos de patente o si representan una cantidad razonable.

Referencias:

- Tribunal Superior de Delhi (India) [2018]: Asuntos *Koninklijke Philips c. Rajesh Bansal* y *Koninklijke Philips c. Bhagirathi Electronics*, CS (COMM) 24/2016 y CS(COMM) 436/2017.
- Tribunal de Patentes de la República de Corea [2018]: Asunto N.º Na1893.
- [Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes](#) del 19 de febrero de 2013, 16351/12
- [Reglamento de Procedimiento preliminar del Tribunal Unificado de Patentes](#), 2017.

Mesa redonda: El futuro de la administración de las causas judiciales relativas a las patentes

En la mesa redonda se reflexionó sobre las principales tendencias que surgen en relación con la administración de causas en materia de patentes y su futuro. Los participantes hicieron referencia a las herramientas de administración de causas que consideran especialmente útiles o complejas.

El debate se inició con las opiniones de los participantes sobre las ventajas y las desventajas de las nuevas tecnologías para la administración de causas relativas a las patentes. Los participantes observaron que el uso de la tecnología conlleva numerosas ventajas, y hubo divergencia de opiniones en relación con sus limitaciones.

Se pusieron en común las experiencias relativas a la celebración de audiencias a distancia, que se ha hecho frecuente durante la pandemia de COVID-19. Se señalaron varias ventajas de las audiencias a distancia. Se consideró que son especialmente eficaces cuando se trata de vistas breves, como las centradas en la administración de causas, y para promover la eficiencia y el acceso a la justicia, puesto que facilitan la participación de las partes y los testigos que se encuentren en lugares alejados o que tengan dificultades para interactuar en un contexto judicial.

Al mismo tiempo, se expresó inquietud por varios aspectos. Uno de los riesgos es la pérdida de la presencia judicial o la disminución de la importancia de la judicatura, puesto que los jueces se presentan como una cara más en la pantalla y apenas se distinguen del resto de participantes en el proceso. También se reconoció el valor de las interacciones presenciales y de la comunicación no verbal en la sala de vistas. Algunos participantes señalaron las dificultades de los jueces para “percibir el ambiente en la sala” durante las audiencias a distancia y expresaron su preferencia a recibir a los testigos en la sala de vistas, a fin de ejercer pleno control en la obtención de la prueba. También se plantearon cuestiones relativas a la protección de la seguridad y la confidencialidad, que a menudo son motivo de preocupación en las causas en materia de patentes. Las ventajas de celebrar audiencias a distancia también pueden variar en función de la instancia en la que ejerzan los jueces. Por ejemplo, cuando una causa es juzgada por un órgano colegiado de jueces, puede ser más práctico que los miembros del tribunal estén presentes en la misma sala. Por otra parte, las audiencias a distancia pueden plantear más problemas a los jueces de primera instancia que a los jueces de los tribunales de apelación. Por último, también se expresó preocupación sobre la posibilidad de que la tecnología de video se utilice con demasiada frecuencia sin tener en cuenta su adecuación a cada situación, así como sobre la pérdida de la oportunidad de formar a nuevos juristas en las salas de vistas.

Si bien se reconoció que las audiencias a distancia cobrarán más importancia en el futuro, los panelistas expresaron opiniones diversas sobre el alcance ideal de la celebración de audiencias a distancia en los procesos judiciales. Por una parte, se mencionó la idea de que debería promoverse un formato híbrido que permitiera a las partes escoger entre participar de forma presencial y comparecer a distancia mediante video. Por otra parte, se señaló que algunas de las preocupaciones que surgen en torno al uso de la tecnología, como la capacidad de garantizar la confidencialidad, no son tan diferentes de las que se plantean en la sala de vistas y que podrían mitigarse en gran medida mediante un buen sistema de audiencias a distancia, diferente de las plataformas habituales de videoconferencia, que pueda ofrecer a los jueces un entorno privado, que coloque a los abogados en lugares específicos y que proporcione a las partes un espacio para comunicarse en privado cuando sea necesario.

En la mesa redonda también se comentaron las ventajas de otras tecnologías utilizadas en las salas de vistas, como los sistemas informáticos que automatizan la administración del calendario de tramitación de causas y, en particular, proporcionan información actualizada sobre la situación, comprueban que las decisiones judiciales se cumplan de manera oportuna y envían recordatorios cuando las diligencias no se presentan a tiempo. En la experiencia de algunos jueces, esos sistemas pueden tener la ventaja de reducir considerablemente la carga de trabajo de los tribunales y su personal. Sin embargo, se debatió sobre los posibles beneficios y perjuicios de dichos “sistemas judiciales automatizados” en el futuro. Se trataron temas como la falta de distinción entre las funciones de la computadora y las del juez, la disminución de la importancia de la judicatura, la falta de objetividad y los sesgos incorporados en los algoritmos. Los panelistas señalaron que la conversación sobre los sesgos en los sistemas automatizados brindó la oportunidad de reflexionar asimismo sobre la existencia de sesgos conscientes o inconscientes en las personas y en los propios jueces.

En cuanto a otros métodos para la administración de las causas relativas a las patentes, algunos panelistas subrayaron la necesidad de establecer una interacción temprana y regular entre el juez y las partes para controlar la administración de causas en materia de patentes, lo cual suele ser complejo y costoso. Dicha participación activa del juez en la administración de la causa también se consideró esencial para promover que se alcancen acuerdos. Uno de los participantes expresó la opinión de que facilitar el acuerdo entre las partes es una función importante de la administración judicial de causas. Al mismo tiempo, se hizo hincapié en que no todas las conversaciones dirigidas a alcanzar un acuerdo son iguales y que la mediación judicial tiene un tratamiento diferente en cada país. Las partes pueden desear una mediación evaluativa, que conlleva una evaluación neutral de la situación, o una mediación facilitadora, en la que se abordan las desavenencias en las relaciones humanas. En algunos países, los jueces pueden participar en las negociaciones para alcanzar un acuerdo, mientras que en otros países la mediación se encarga a una persona neutral y externa al tribunal.

Por último, se habló de las ventajas de trasladar la imposición de costas procesales con el objetivo de evitar la temeridad litigiosa o las demandas abusivas, y se señaló que es una tendencia creciente en algunas jurisdicciones.

Referencia:

- Tribunal Supremo de la India [2021]: Asunto *Uflex Ltd c. Gobierno de Tamil Nadu y otros*, 2021 SCC OnLine SC 738.

Clausura

La edición de 2021 del Foro de la OMPI para Jueces de PI fue clausurada por la magistrada Annabelle Bennett, presidenta de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI, y el Sr. Marco Alemán, subdirector general del Sector de PI y Ecosistemas de Innovación de la OMPI.

En sus observaciones finales, la magistrada Bennett observó el dinamismo de los temas relativos a la PI y, en particular, las patentes. Reiteró que existen similitudes y diferencias entre las distintas jurisdicciones y que el objetivo de las discusiones del Foro es brindar a los jueces la oportunidad de expresarse libremente e impulsar una comunidad de colegas de profesión que pueda proporcionar recursos a los profesionales de la judicatura.

La magistrada Bennett recordó que en los debates se subrayó que el Derecho de patentes no existe de manera aislada, sino que está en contacto con los innovadores y sus invenciones, que tienen un carácter prospectivo. El papel de los jueces en la aplicación de los principios jurídicos existentes a esas invenciones puede ser complejo. Las conversaciones mantenidas en los días precedentes se centraron en una amplia variedad de temas, como el abuso de derechos, factores externos de políticas públicas, el conflicto de derechos, la proporcionalidad, defensas como la relativa a las condiciones justas, razonables y no discriminatorias, las licencias obligatorias, la incautación de productos falsificados, la doctrina de los equivalentes, el segundo uso médico, los datos posteriores a la publicación, las condiciones necesarias para realizar una divulgación habilitante y el alcance adecuado de la intervención judicial en la administración de las causas, incluida la obtención de pruebas. En efecto, se discutió sobre todos los aspectos de la administración de causas. La Sra. Bennett dijo que espera que el Foro haya ayudado a los jueces a conocer la evolución de los problemas y los enfoques adoptados en todo el mundo y a saber qué preguntas deben formularse.

La magistrada Bennett observó las interacciones constantes surgidas en las ediciones anuales del Foro. Dijo que espera con interés la edición de 2022 del Foro y animó a todos los participantes a volver a inscribirse el próximo año.

El Sr. Alemán, haciendo uso de la palabra en nombre de la OMPI, dio las gracias a todos los jueces participantes. Expresó la satisfacción de la OMPI por la buena acogida del programa de este año sobre las patentes y la administración de causas, y señaló que en la presente edición el número de jueces participantes ha alcanzado la cifra récord de 360.

El Sr. Alemán se mostró impresionado por el elevado grado de interés en el tema de las patentes, un ámbito especializado y técnico que actualmente es objeto de litigios en un número limitado de países. Teniendo en cuenta esta realidad, según el Sr. Alemán, el interés mostrado durante el Foro fue considerable en varios sentidos. En primer lugar, demuestra la importancia de hacer que la PI sea accesible y pertinente para un grupo más amplio de partes interesadas del ecosistema de PI, lo cual representa una parte importante de la visión de la OMPI. En segundo lugar, dicho interés pone de manifiesto que los derechos de PI, pese a su territorialidad inherente, tienen un carácter cada vez más mundial. En tercer lugar, significa que los métodos de administración de causas presentados encontrarán analogías en otros ámbitos de la PI y, en general, en el proceso civil.

El Sr. Alemán recordó las discusiones sobre los aspectos comunes de las cuestiones que se plantean en distintas jurisdicciones (por ejemplo, las dificultades de tratar una materia técnica compleja), así como las lecciones extraídas sobre las importantes diferencias en las estructuras judiciales y las soluciones dadas a esos problemas. Por consiguiente, el Sr. Alemán expresó su convencimiento de que el Foro ha logrado su objetivo de promover el intercambio de información entre todas las partes. Las conversaciones también han dado

impulso y servido de inspiración para la Guía sobre Gestión Judicial de Causas de Patentes, que está en curso de elaboración junto con el Instituto Judicial de Berkeley.

El Sr. Alemán expresó su agradecimiento a los moderadores y oradores experimentados que dirigieron los debates por transmitir sus conocimientos y experiencia, así como a todos los participantes por aportar sus opiniones, experiencias y preguntas y ampliar las conversaciones para llevarlas a distintas partes del mundo.

El Sr. Alemán puso de relieve la idea de la OMPI de que la comunidad judicial internacional se construye mediante la dedicación constante de los jueces, que encuentran tiempo en sus apretadas agendas para aportar valiosas contribuciones. Asimismo, dijo que espera que los jueces participantes sigan interactuando con la comunidad judicial internacional de PI, que es el eje central del Foro y de la labor de la OMPI con las autoridades judiciales.



Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel: +41 22 338 91 11
Fax: +41 22 733 54 28

Para los datos de contacto
de las oficinas de la OMPI
en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices