

Informe
9 y 10 de octubre



Edición de 2024 del Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual

Promover el diálogo
transnacional entre las
autoridades judiciales



OMPI

Acerca del Instituto Judicial de la OMPI

Creado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2019, el Instituto Judicial de la OMPI colabora con otros sectores pertinentes de la Organización a fin de contribuir a una administración judicial eficaz y eficiente de la propiedad intelectual (PI), en consonancia con las tradiciones jurídicas nacionales de los Estados miembros y sus circunstancias económicas y sociales.

En el sitio web de la OMPI encontrará información sobre la labor de la Organización en el ámbito judicial: www.wipo.int/about-ip/es/judiciaries.

Agradecimientos

La labor del Instituto Judicial de la OMPI se rige por la Junta Asesora de Jueces de la OMPI, integrada por:

Rian KALDEN, presidenta de la Sala Segunda del Tribunal de Apelación del Tribunal Unificado de Patentes; Nehad AL HUSSBAN, presidenta del Tribunal de Primera Instancia de Ammán (Jordania); Olayinka FAJI, magistrado del Tribunal Superior Federal de Nigeria; Ángel GALGO PECO, presidente de la Sección N.º 32 de la Audiencia Provincial de Madrid (España); Dedar Singh GILL, magistrado del Tribunal Supremo de Singapur; Hugo Ramiro GÓMEZ APAC, presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Zane PĒTERSONE, magistrada del Tribunal Supremo de Letonia; Jimmie V. REYNA, juez del Tribunal de Apelación del Circuito Federal (Estados Unidos de América); y ZHU Li, vicepresidente del Tribunal de Propiedad Intelectual de la Corte Popular Suprema de China.

Edición de 2024 del Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual

Promover el diálogo transnacional entre las autoridades judiciales

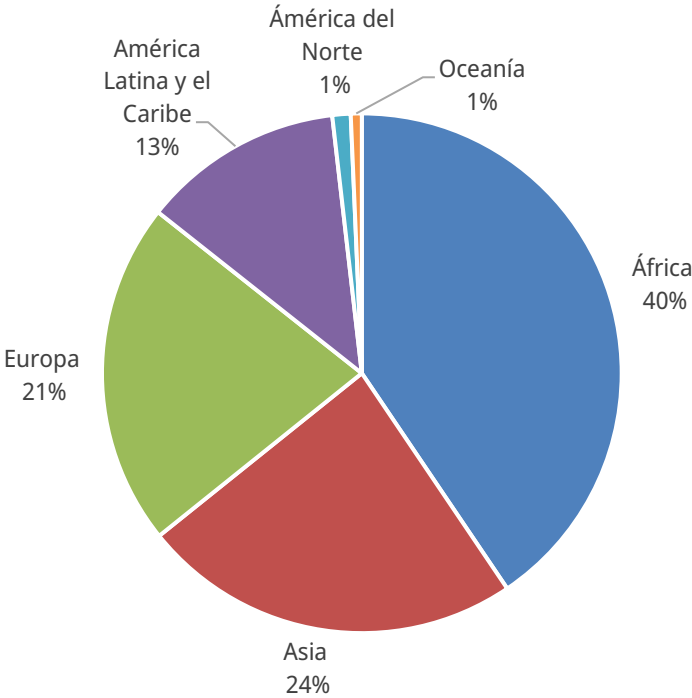
El objetivo del Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual, que se celebra anualmente, es ofrecer a los jueces de todo el mundo una plataforma para intercambiar conocimientos especializados sobre los desafíos más apremiantes en materia de propiedad intelectual (PI) que plantea la aceleración de la innovación y el uso cada vez más transnacional de la PI. Los participantes en el Foro tienen oportunidad de estudiar los enfoques judiciales de otros países y de enriquecer los análisis de los tribunales de sus países respectivos. El Foro forma parte de la labor de la OMPI destinada a facultar a las autoridades judiciales para que cumplan su función esencial de velar por el equilibrio y la eficacia de los ecosistemas de PI, innovación y creación en los Estados miembros.

La edición de 2024 del Foro se celebró los días 9 y 10 de octubre de 2024 en un formato híbrido, es decir, de manera presencial en la sede de la OMPI en Ginebra (Suiza) y virtualmente. Este año, participaron en total más de 435 jueces de 101 países y seis tribunales regionales. De ellos, asistieron presencialmente 127 jueces de 61 países y seis tribunales regionales. Cuarenta y seis oradores de 37 jurisdicciones participaron en calidad de moderadores o panelistas.

Todos los jueces hablaron a título personal y expresaron sus opiniones y puntos de vista, y no necesariamente los de la Secretaría o de los Estados miembros de la OMPI.

En la edición de este año, el programa contenía cuestiones actuales de las ramas consolidadas del Derecho de la PI, entre ellas, las excepciones y limitaciones al derecho de autor, las patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas, las marcas con elementos débiles y la protección de los secretos comerciales. Otras sesiones estuvieron dedicadas a temas generales relativos a la evolución de la resolución judicial de causas relativas a la PI, en particular, cuestiones jurídicas que plantean tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial (IA), desafíos asociados con los procedimientos transfronterizos y distintas posturas ante las medidas permanentes como vía de reparación definitiva. También se habló de la reforma judicial y la tendencia a establecer judicaturas especializadas en PI.

Distribución geográfica de los participantes



El Foro se celebró 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.

La edición de 2025 del Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual se celebrará los días 14 y 15 de octubre de 2025 en formato híbrido, es decir, en la sede de la OMPI en Ginebra y en línea.

Informe resumido

En el siguiente resumen se informa sobre las deliberaciones que tuvieron lugar durante el Foro y no se reflejan 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 la situación de la legislación de ninguna jurisdicción.

Todos los participantes participaron a título personal.

Apertura

La edición de 2024 del *Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual* fue inaugurada por el Sr. Marco M. Alemán, subdirector general en el Sector de PI y Ecosistemas de Innovación de la OMPI, y la jueza Rian Kalden, presidenta de la Junta Asesora de Jueces de la Organización.

El subdirector general dio la bienvenida a los jueces de todo el mundo que participaron de manera presencial y a distancia. Sus comentarios se centraron en tres aspectos de la labor de la OMPI y su vínculo con las autoridades judiciales. En primer lugar, habló de los esfuerzos de la Organización encaminados a desarrollar la base de conocimientos en torno a los elementos impulsores de la innovación, como la investigación publicada en el [Índice Mundial de Innovación de 2024](#). Señaló que el imperio de la ley y unas autoridades judiciales eficaces constituyen un entorno propicio para la inversión y la innovación local. El subdirector general también observó que, en determinados países con elevados indicadores de la innovación, las propias autoridades judiciales han innovado al constituir tribunales, cámaras o salas especializadas en PI, posiblemente en respuesta al mayor número de demandas y al aumento de la complejidad de las controversias.

En segundo lugar, el subdirector general destacó las normas internacionales establecidas en los tratados de la OMPI y la importancia del papel que desempeñan los jueces al interpretar y aplicar las leyes y reglamentos mediante los que se incorporan dichas normas al Derecho interno de los Estados miembros. Las repercusiones de esos tratados, entre ellos el recién adoptado Tratado sobre la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados, han estado y seguirán estando influidas por la actividad judicial.

En tercer lugar, en un mundo cada vez más complejo e interconectado, el subdirector general celebró la oportunidad que brindaba el Foro de entablar un diálogo judicial transnacional y hacer un estudio comparativo. También recalcó los programas, herramientas y recursos complementarios ofrecidos por el Instituto Judicial de la OMPI, como la base de datos [WIPO Lex](#), que contiene sentencias, leyes y tratados, las guías prácticas de referencia y los programas personalizados de fortalecimiento de capacidades y

formación continua. Para concluir, invitó a los participantes a detectar otras maneras en las que la OMPI puede respaldar su labor.

La jueza Kalden dio la bienvenida a los jueces participantes en calidad de presidenta de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI. Reflexionó sobre la oportunidad excepcional que el Foro brindaba a los jueces de todos los rincones del mundo para establecer conexiones e intercambiar conocimientos y experiencias. Señaló que, pese a proceder de distintos contextos jurídicos y culturales, los participantes estaban unidos por las cuestiones mundiales de PI que figuraban en el interesante y oportuno programa del Foro.

A modo de conclusión, la jueza Kalden hizo hincapié en el valor de intercambiar distintas perspectivas y entablar relaciones humanas en el Foro, lo que permite alcanzar mejores soluciones y resultados más coherentes.

Sesión 1: Las tecnologías de vanguardia y la resolución judicial de causas relativas a la propiedad intelectual

En esta sesión se analizaron causas judiciales recientes en las que se han examinado cuestiones de PI planteadas por las tecnologías de vanguardia en rápida evolución, en particular, la IA. Comenzó con una recopilación de algunos de los temas tratados en las ediciones de 2022 y 2023 del Foro: la jurisprudencia en las causas sobre DABUS relativa a la calidad de inventor y las patentes, la subsistencia del derecho de autor sobre las obras generadas por la IA y la infracción de los derechos de marca en el metaverso. Este año se estudiaron cuestiones distintas, como la posibilidad de registrar una marca con imágenes de rostros humanos generados por IA, la concesión de licencias en un entorno tecnológico en rápida evolución, la supuesta vulneración del derecho de autor por los modelos de IA generativa y la patentabilidad de las tecnologías de IA y las invenciones creadas con la asistencia de la IA.

En primer lugar, el panel estudió la posibilidad de registrar como marca la imagen de un rostro humano generada por IA, en relación con una decisión de la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). En ella, se consideraba adecuado el registro de la imagen del rostro de una modelo en relación con los servicios de una agencia de modelos, entre otros. Se señaló que la División de Examen de la EUIPO había denegado solicitudes de registro de marcas que contenían imágenes de figuras históricas famosas, por el motivo de que las imágenes carecían de carácter distintivo. En el panel se debatió sobre si deberían aplicarse las mismas normas a las solicitudes de registro de marcas relativas a las imágenes de rostros humanos, independientemente de cómo se hayan generado. Los participantes también subrayaron el papel que desempeñan los derechos de publicidad y de la personalidad en la protección contra el registro no autorizado de la imagen de una persona.

Asimismo, se estudió el alcance de la concesión de licencias y la transmisión de derechos patrimoniales, en particular en relación con las tecnologías o las formas de explotación desconocidas en el momento de la ejecución del contrato. En una interpretación prejudicial

del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se explicaba que en esos contratos se debe definir de manera clara el género, la modalidad de explotación y las tecnologías de que se trate. Aunque no sean válidas las cláusulas generales e indeterminadas, como una que contenga la expresión “cualquier otra modalidad de explotación que aparezca en el futuro”, sí lo son las referencias a tecnologías incipientes o en fase experimental, o a aquellas que de modo razonable podrían deducirse de las condiciones del contrato.

A continuación, la conversación se centró en cuestiones de derecho de autor en el contexto de la IA generativa. Si bien en los Estados Unidos de América aún no se han emitido decisiones sobre el fondo en los procesos judiciales en curso acerca de supuestas infracciones del derecho de autor relacionadas con el entrenamiento y los productos de los modelos de IA generativa, los panelistas y los participantes tomaron nota de dos interpretaciones judiciales. Fueron de especial interés las normas sobre las alegaciones y las pruebas en relación con el grado de similitud entre las obras de los demandantes y los conjuntos de datos de entrenamiento y los productos de la IA generativa que se acusaban de infracción.

El panel también examinó una decisión muy reciente del Tribunal Regional de Hamburgo (Alemania), el primero en interpretar y aplicar una ley de un Estado miembro de la Unión Europea (UE) por la que se transponen las excepciones al derecho de autor relativas a la minería de textos y datos previstas en la Directiva (UE) 2019/790. El Tribunal consideró que la excepción relativa a la minería de textos y datos con fines de investigación científica era aplicable al uso no autorizado de la fotografía del demandante al crear un conjunto de datos de entrenamiento de la IA. Al llegar a esta conclusión, el Tribunal determinó que la excepción podía aplicarse a la minería de textos y datos en apoyo de las actividades de desarrollo de la IA y que el uso comercial subsiguiente de la base de datos resultante era irrelevante. El Tribunal también se pronunció acerca de aspectos relativos a la excepción general de la minería de textos y datos y a los requisitos para una reserva de derechos eficaz por parte del titular que pueda excluir la aplicación de la excepción general.

Asimismo, el panel analizó la patentabilidad y la idoneidad de la materia patentable de las invenciones asistidas por IA, en referencia a la orientación no vinculante emitida por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO). La USPTO había anunciado que podían patentarse las invenciones realizadas por humanos con la asistencia de la IA, siempre que la contribución humana fuera “considerable”. También había confirmado que las reivindicaciones relativas a la IA se evaluarían de conformidad con el mismo marco de idoneidad de la materia patentable que se aplica a las reivindicaciones sobre cualquier otro tipo de tecnología.

Sentencias de referencia

- Tribunal Regional de Hamburgo (Alemania) [2024]: [Robert Kneschke c. LAION e.V., asunto N.º 310 O 227/23](#)
- Tribunal del Distrito Norte de California, Estados Unidos de América [2024]: [J. Doe 1, et al., c. Github, Inc., et al., N.º 22-cv-06823-JST, 2024 WL 235217](#)

- Tribunal de Distrito de Delaware, Estados Unidos de América [2023]: *Thomson Reuters Enter. Centre GmbH c. Ross Intelligence Inc.*, 694 F.Supp.3d 467
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [2022]: *Interpretación Prejudicial 68-IP-2021*.
- Cuarta Sala de Apelaciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea [2024]: *WEERGAVE VAN HET GEZICHT VAN EEN PERSOON (fig.)*, asunto N.º R2173/2023-4.

Otro material de referencia

- *Guía de 2024 sobre la idoneidad de la materia patentable, incluida la inteligencia artificial*, publicada por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, 89 FR 58128 (17 de julio de 2024).
- *Guía sobre la calidad de inventor respecto de las invenciones asistidas por IA*, publicada por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, 89 FR 10043 (13 de febrero de 2024).

Sesión 2: Patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas

En la segunda sesión se analizaron conceptos y desafíos que han surgido a medida que los procesos judiciales relativos a las patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas (PEN) han ido siendo más numerosos y extendiéndose a otras jurisdicciones. Los panelistas intercambiaron sus experiencias en la resolución de causas relativas a PEN e hicieron referencia a importantes decisiones recientes en sus jurisdicciones. El debate giró en torno a la determinación de las condiciones justas, razonables y no discriminatorias (condiciones FRAND) en función de la conducta de las partes durante la negociación de licencias, el agotamiento, cuestiones de competencia, los mandamientos judiciales y el tratamiento de la confidencialidad, entre otros temas.

Gran parte de las discusiones de esta sesión se centró en el tema común de la comparación y la conducta, es decir, el análisis judicial de acuerdos de licencia comparables para fijar las tasas justas, razonables y no discriminatorias (FRAND) y la valoración de si, y de qué manera, los tribunales tienen en cuenta la conducta de las partes durante la negociación de licencias para determinar las condiciones FRAND. El panel examinó una decisión de la Corte Popular Suprema de China, que adoptó el método de la comparación a fin de fijar las tasas de licencia de seis patentes, para lo que seleccionó acuerdos de licencia comparables en virtud del entorno de negociación de las licencias y de la similitud entre las partes en los acuerdos, entre las patentes objeto de las licencias y entre las condiciones de las licencias. Para fijar la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios, la Corte analizó el comportamiento y las acciones del titular de la patente y de quien la explotó durante el proceso de negociación. Concluyó que ambas partes eran igualmente culpables y, por lo tanto, responsables a partes iguales de las pérdidas en las que se incurrió.

Los panelistas y los participantes también estudiaron una decisión del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales. El Tribunal adoptó una postura compensatoria, en lugar de punitiva, y concedió al titular de la patente un tipo de interés compuesto plenamente compensatorio correspondiente a todo el período de explotación, que excedía los plazos de prescripción de las reivindicaciones. Esta causa generó debate acerca de si la postura compensatoria incentiva el mal comportamiento de quienes explotan las patentes, de la elección entre los tipos de interés simples o compuestos y de si los plazos de prescripción de las reivindicaciones deben aplicarse en la fijación de las tasas en condiciones FRAND.

Asimismo, el panel analizó una sentencia del Tribunal Superior de Delhi en la que el comportamiento y la conducta de la parte demandada tenían una importancia fundamental. El Tribunal concluyó que el demandado no había negociado de buena fe y que había utilizado tácticas de demora excesiva que constituían una estrategia deliberada de dilación, lo cual influyó en gran medida en la determinación de las tasas, que se fijaron en el máximo posible en virtud de las condiciones FRAND a partir de licencias comparables. También se examinaron las normas del Tribunal Superior de Delhi formuladas especialmente para proteger la confidencialidad de la información comercial delicada, en particular, mediante los círculos de confidencialidad.

Las cuestiones relacionadas con la concesión de licencias y el agotamiento en la cadena de valor se debatieron en torno a una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia (Bundesgerichtshof) de Alemania. En una causa relativa a una cláusula contractual según la cual una de las partes solo puede demandar a la otra una vez agotadas las vías de reparación contra terceros (*covenant to be sued last*), el Tribunal analizó el alcance del agotamiento de los derechos en la cadena de valor y observó que este agotamiento puede extenderse a un dispositivo más amplio que el producto respecto del que se prestó consentimiento, por motivos comerciales o técnicos. Esto llevó a comentar una causa dirimida en la República de Corea relacionada con una cláusula de renuncia a las acciones por infracción (*covenant not to sue*) y la aplicación de políticas antimonopolio y de competencia a las prácticas estratégicas de concesión de licencias por el titular de una PEN en la cadena de valor.

Los panelistas y los participantes también hablaron de los mandamientos judiciales en el contexto de las controversias de PEN. Se presentó un estudio que mostraba la elevada probabilidad de recibir un mandamiento judicial en relación con PEN en Alemania. También se observó que los tribunales de la India tienden a ser generosos cuando se trata de dictar medidas provisionales. A partir de una decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (Colombia), se analizaron las complicaciones que surgen cuando las partes solicitan de forma estratégica medidas preliminares en varias jurisdicciones, o incluso ante varios tribunales del mismo país.

En relación con esto, el panel estudió las cuestiones de competencia y los factores que pueden influir en la búsqueda del foro más favorable en una controversia mundial en materia de condiciones FRAND. Se observó que, en teoría, muchos tribunales nacionales y regionales podrían fijar previa petición una tasa en condiciones FRAND de alcance mundial. Los participantes expusieron las posturas adoptadas en sus países respectivos e hicieron hincapié en los especiales desafíos y consideraciones de competencia que plantean las controversias en materia de PEN.

Los participantes y los panelistas también hablaron de la solución alternativa de controversias y la mediación en las causas sobre PEN, en particular, mediante el [Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI](#). Algunos panelistas comentaron la dificultad de lograr buenos resultados de una mediación en el contexto de las PEN, especialmente en lo relativo a la determinación de las tasas en condiciones FRAND. Se señaló que, cuando ambas partes están dispuestas, llegan a un acuerdo entre ellas o acuden al arbitraje, en cuyo caso la controversia nunca llega a los tribunales. Por lo tanto, cuando la controversia llega a la vía judicial a menudo las partes no tienen esa voluntad de entendimiento y han adoptado conductas indebidas.

Se destacó la [Colección de jurisprudencia sobre PEN de WIPO Lex](#), que da acceso a resoluciones destacadas sobre PEN de todo el mundo, lo cual promueve el conocimiento a escala mundial de la jurisprudencia sobre las cuestiones jurídicas más recientes y complejas en relación con las PEN.

Sentencias de referencia

- Corte Popular Suprema de China [2023]: [Advanced Codec Technologies, LLC c. Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd.](#), (2022) ZGFZMZ N.º 907, 910, 911, 916, 917 y 918
- Corte Popular Suprema de China [2021]: [OPPO Guangdong Mobile Communications Co., Ltd. y OPPO Guangdong Mobile Communications Co., Ltd. Shenzhen Branch c. Sharp Corporation y ScienBiziP Japan](#)
- Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (Colombia), Sala Civil [2022]: [Telefonaktiebolaget LM Ericsson \(Publ\) c. Apple Colombia S.A.S.](#), N.ºs 043-2022-00018-01 y 043-2022-00018-02
- Tribunal Federal de Justicia de Alemania [2023]: [Asunto N.º X ZR 123/20 - CQI-Bericht II](#)
- Tribunal Superior de Delhi (India) [2024]: [Telefonaktiebolaget LM Ericsson c. Lava International Ltd.](#), 2024: DHC: 2698
- Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales (Reino Unido), Sala Civil [2024]: [InterDigital Technology Corporation y otros c. Lenovo Group Ltd y otros](#), [2024] EWCA Civ 743

Otro material de referencia

- Colección de jurisprudencia sobre PEN de WIPO Lex

Colaboración de la OMPI con las autoridades judiciales

En la sesión se presentó un resumen de la colaboración de la OMPI con las autoridades judiciales, que está coordinada por el Instituto Judicial de la OMPI y tiene el objetivo de fomentar sistemas de justicia imparciales y eficaces que promuevan la PI y los ecosistemas de innovación. La labor se centra en dos ámbitos principales, a saber, la prestación de [apoyo a las autoridades judiciales](#) y la gestión de [WIPO Lex](#), una plataforma gratuita y de gran alcance que contiene datos jurídicos sobre leyes, tratados y sentencias en materia de PI a los que pueden acceder todos los participantes en el ecosistema de innovación.

Para dar apoyo a las autoridades judiciales, las actividades de la OMPI están agrupadas en cuatro categorías, a saber, la promoción del diálogo transnacional entre jueces, la elaboración de recursos y publicaciones judiciales, la prestación de servicios de formación judicial y la creación de conocimiento sobre los enfoques y las tendencias de los tribunales. Se destacó que la colaboración de la Organización con el poder judicial cuenta con la orientación de la [Junta Asesora de Jueces de la OMPI](#) y se materializa en contribuciones de jueces y en la cooperación con autoridades judiciales de todo el mundo.

En el primer ámbito del diálogo judicial, la OMPI cuenta con varias iniciativas, como el [Foro de la OMPI para Jueces de PI](#), que se celebra cada año, la [clase magistral de la OMPI sobre resolución judicial de causas relativas a la PI](#), también de frecuencia anual, y los [webinarios especializados para jueces](#). Se informó de que el Foro de la OMPI para Jueces de PI, que reúne a jueces de todas las regiones y de distintas instancias, cada vez cuenta con más participantes. En la edición de 2024, se inscribieron magistrados de tribunales supremos de 30 Estados miembros y jueces de ocho tribunales regionales. La clase magistral de

la OMPI sobre resolución judicial de causas relativas a la PI ofrece análisis exhaustivos de temas concretos para grupos más reducidos de jueces de PI con experiencia, mientras que en los webinarios para jueces, centrados en una sentencia reciente dictada por un tribunal, participan jueces de distintas jurisdicciones que intercambian perspectivas.

La OMPI también trata de facilitar recursos en materia judicial, que pueden ser publicaciones como la [Colección de la OMPI de las sentencias principales sobre derechos de PI](#), la [Serie de manuales de orientación para jueces en materia de PI](#) y la [Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes](#). Esta última es un recurso integral que ha despertado un interés notable, en concreto, se han efectuado cerca de 50 000 descargas desde su publicación en abril de 2023. La Guía abarca diez jurisdicciones distintas y en ella han participado más de 70 colaboradores. La preparación del contenido relativo a cada jurisdicción ha estado dirigida por un juez. Está disponible en formato impreso y digital, y esta última versión está concebida para facilitar la consulta personalizada. Se espera que la traducción al español de la Guía se publique a principios de 2025, y se añadirá contenido sobre otras jurisdicciones, como la de España.

En cuanto a la formación en materia judicial, la OMPI firma con los Estados miembros acuerdos de asociación válidos durante varios años para fortalecer las capacidades de manera sostenible en las autoridades judiciales nacionales. Se trata, en concreto, de los cursos de enseñanza a distancia impartidos por la Academia, coloquios judiciales exhaustivos y programas personalizados que se adaptan a las necesidades de cada Estado miembro. Se mencionaron los ejemplos de colaboración de la OMPI con la República Unida de Tanzania, Egipto y Filipinas, y se hizo hincapié en que estas iniciativas de formación son proyectos a largo plazo que duran de tres a cinco años.

La Organización también está iniciando un proyecto sobre las autoridades judiciales especializadas en PI, en reconocimiento de la creciente importancia de esta materia en las estrategias nacionales y del aumento de la especialización de las autoridades judiciales en todo el mundo. El objetivo de este proyecto es proporcionar recursos e información analítica a los países interesados en introducir la especialización en PI en sus autoridades judiciales. Se destacaron algunos ejemplos de avances recientes en la especialización en PI de los tribunales de distintos países.

Por último, WIPO Lex, la base mundial de datos jurídicos en materia de PI, contiene legislación de 200 jurisdicciones, tratados internacionales y una colección cada vez mayor de sentencias de PI. La base de datos ha tenido más de 1,2 millones de visitantes únicos en los últimos nueve meses y sigue ampliando la cobertura de jurisdicciones en su colección de sentencias, que ha pasado de contener jurisprudencia sobre PI de diez Estados miembros en el momento de su puesta en marcha, en 2020, a tener sentencias de unos 45 ordenamientos jurídicos, de los cuales 12 se han incorporado en el último año. Se reconoció el papel fundamental que desempeña cada juez al facilitar la participación de sus países en la colección WIPO Lex - Sentencias. Se destacó la reciente incorporación a WIPO Lex de una colección de causas sobre PEN, que actualmente cuenta con 100 sentencias de nueve jurisdicciones distintas. También se señaló que WIPO Lex proporciona, a partir de la información facilitada por las autoridades nacionales, un resumen de la estructura de la administración judicial en controversias sobre PI de 25 jurisdicciones.

Para concluir la sesión, se puso de relieve que la colaboración de la OMPI con las autoridades judiciales se basa en una comunidad judicial de más de 3 200 jueces de 163 países que han participado en las actividades del Instituto Judicial de la OMPI desde 2018. Esta labor colaborativa se extiende a todos los continentes y refleja la importancia creciente de la PI en los sistemas judiciales de todo el mundo.

Sesión 3: La información confidencial y los secretos comerciales

En la tercera sesión se trataron las experiencias de varias jurisdicciones en la solución de controversias relativas a la información confidencial que puede considerarse un secreto comercial. El panel examinó cuestiones probatorias y la definición de la información confidencial susceptible de protección, las demandas por abuso de confianza, la vía civil frente a la penal y las formas de reparación, así como la gestión de la confidencialidad y los secretos comerciales en el entorno digital.

La sesión comenzó con una breve encuesta sobre la evolución de la legislación de secretos comerciales en los Estados Unidos de América, en particular, las repercusiones de la Ley de Defensa de los Secretos Comerciales (DTSA, por sus siglas en inglés) de 2016, por la que se introduce un motivo federal, civil y privado para iniciar una acción. Además del aumento del número de solicitudes de protección de secretos comerciales en los Estados Unidos de América desde la entrada en vigor de la DTSA, se mencionó el alcance extraterritorial de la Ley.

A continuación, el panel centró la atención en la protección de los secretos comerciales en la UE. En primer lugar, analizó una decisión del Tribunal Superior de Irlanda acerca de los motivos para iniciar una acción procedentes del *common law* que siguen estando disponibles tras la incorporación al Derecho nacional de la Directiva (UE) 2016/943 sobre los secretos comerciales. En el debate se subrayó la importancia de la credibilidad de los demandantes y sus peritos, lo que llevó a hablar de la doctrina de las manos limpias, que no era el objeto de esa controversia.

Una sentencia del Tribunal Supremo de Letonia arrojó luz sobre algunos aspectos de la Directiva europea de secretos comerciales en relación con las vías de reparación, así como su transposición en el Derecho letón. El panel examinó las medidas provisionales especiales previstas en la Directiva, como la constitución de garantías por parte del demandado como alternativa a las medidas preliminares, debido a los aspectos propios de los secretos comerciales en comparación con otros derechos de PI. También se habló de las vías de reparación definitivas, entre ellas, la posibilidad de obtener una compensación alternativa. Otro tema de debate fue el especial énfasis que la Directiva pone en la proporcionalidad y la manera en la que se aplicó este principio en la decisión letona. Los participantes también mostraron un interés particular en la disposición de la Directiva sobre la preservación de la

confidencialidad de los secretos comerciales durante el proceso judicial y en cómo se ha aplicado en Letonia.

A continuación, el panel examinó la protección de la información confidencial y los secretos comerciales en Singapur. Se señaló que en este país los secretos comerciales y la información confidencial no están protegidos por la ley, sino que se defienden mediante demandas civiles por abuso de confianza. En una decisión del Tribunal de Apelación se establece un marco modificado para las demandas por abuso de confianza que proporciona una mayor protección al interés de la parte demandante en evitar las pérdidas indebidas provocadas por los actos inapropiados del demandado en relación con la información confidencial. Según este marco modificado, si la información de que se trata tiene el carácter confidencial necesario y se ha desvelado en circunstancias en las que es obligatorio mantener la confidencialidad, se presume la existencia de abuso de confianza. No será necesario probar el uso no autorizado de la información en perjuicio del demandante. Los participantes debatieron sobre varias consideraciones estratégicas asociadas con las acciones por abuso de confianza.

Después, el panel se centró en otro ordenamiento jurídico, el de Sudáfrica, que protege los secretos comerciales principalmente mediante motivos para iniciar una acción previstos en el *common law* carece de una ley específica sobre secretos comerciales. En una decisión emitida por el Tribunal Supremo de Apelación se enumeran los principales elementos que tienen en cuenta los tribunales sudafricanos al analizar las demandas por abuso de confianza. Al respaldar la decisión del tribunal inferior en la que se observaba el uso ilícito de la información confidencial y los secretos comerciales, el Tribunal confirmó que la información objeto de controversia cumplía las condiciones para considerarla un secreto comercial, debido al hecho de ser secreta o confidencial y a que se habían adoptado medidas razonables para mantener este carácter; a que tenía un valor económico comercial para el demandante; y a que era susceptible de aplicación industrial. Es importante señalar que el Tribunal consideró que la ausencia de una disposición relativa a la restricción de la libre competencia y de un acuerdo de confidencialidad por escrito entre el demandado y el antiguo empleado que supuestamente reveló al apelante la información controvertida no excluía ni restaba valor a los derechos del demandado. Esta obligación aparentemente implícita del empleador atrajo la atención de los participantes de manera particular.

Una decisión de la Corte Popular Suprema de China orientó la conversación de los panelistas al tema de la vía civil frente a la penal en las causas por infracción de secretos comerciales. La sentencia puso de manifiesto la interacción entre los procesos civiles y penales en materia de secretos comerciales en China, donde pueden tramitarse de forma simultánea. Al presentar la decisión, se subrayó que la determinación de la inexistencia de responsabilidad penal no resuelve de manera automática la causa civil correspondiente, puesto que la responsabilidad en el proceso penal tiene mayores exigencias probatorias. Algunos panelistas y participantes comentaron la disponibilidad o no del proceso penal para juzgar la infracción de secretos comerciales en sus jurisdicciones y señalaron que, en aquellas donde está disponible, la vía penal es relativamente infrecuente. También se expusieron distintas posturas acerca del orden en el que deben tramitarse los procesos civiles y penales.

La sesión concluyó con el análisis de las ventajas relativas de proteger los secretos comerciales mediante leyes específicas frente a hacerlo por medio de leyes de aplicación más general, como las relativas a la competencia desleal y la apropiación indebida, la carga de la prueba y las circunstancias en las que puede divulgarse un secreto comercial por motivos de interés público.

Sentencias de referencia

- Corte Popular Suprema de China [2020]: *Atlantic Company c. Song Zuxing*
- Tribunal Superior de Irlanda [2010]: *Koger Inc. y Anor c. O'Donnell y otros*, [2010] IEHC 350
- Tribunal Supremo de la República de Letonia [2021]: *SIA "Colemont FKB Latvia" c. Person A, Person B, Person C y SIA "Partner Broker"*, asunto N.º C33670516 (SKC-15/2021)
- Tribunal de Apelación de Singapur [2020]: *I-Admin (Singapur) Pte Ltd. c. Hong Ying Ting y otros*, [2020] SGCA 32
- Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica [2018]: *Pexmart CC y otros c. H. Mocke Construction (Pty) Ltd. y otro*, (159/2018) [2018] ZASCA 175

Sesión 4: La solidez de las marcas: elementos débiles y su observancia

Durante la cuarta sesión se indagó en las complejidades de las marcas poco distintivas y se subrayaron los especiales desafíos que se plantean al hacer valer y mantener la protección de dichas marcas. Los panelistas examinaron esas dificultades e hicieron hincapié en la necesidad de hacer un análisis matizado del alcance de la protección y de la valoración de la probabilidad de confusión. En esta sesión se ofreció un análisis comparativo de las maneras en las que se tratan las cuestiones relativas a la oposición, la infracción y la cancelación de registros en las distintas jurisdicciones, y se subrayó la necesidad de encontrar un equilibrio entre los derechos de marca y la competencia leal en los mercados.

A modo de introducción, el panel destacó la importancia fundamental del carácter distintivo en cuanto requisito previo para el registro de una marca. Se señaló que las marcas con elementos débiles, como términos descriptivos o comunes, complican la valoración del carácter distintivo y la probabilidad de confusión. Estas complejidades subrayan la importancia de basar el examen en motivos absolutos y demuestran que las evaluaciones iniciales pueden tener repercusiones en controversias posteriores relativas a la observancia de los derechos.

Los panelistas intercambiaron información sobre causas destacadas de Trinidad y Tabago, Azerbaiyán y Chile en las que se impugnaron las solicitudes de registro de marca por motivos absolutos. En una decisión determinante del Tribunal de Propiedad Industrial de Chile, se denegó el registro de una marca que contenía términos en un idioma indígena. El Tribunal explicó que la marca evocaba la identidad cultural de un grupo indígena, lo que podía provocar confusión en los consumidores y vulnerar la conservación del patrimonio cultural.

La trascendencia de probar el uso comercial surgió de manera recurrente. El Tribunal Superior de Trinidad y Tabago estableció que la marca “Dairy Dairy” tenía carácter distintivo, pero consideró descriptivo el elemento visual de un “líquido que se vierte y salpica”, frecuente en la publicidad de productos lácteos. El Tribunal de Propiedad Industrial de Chile determinó que los elementos denominativos “SUPER” y “PAN” de la marca “SUPERPAN” eran descriptivos, debido a que el término carecía de un uso extendido en el mercado. Estas causas demuestran la importancia de la prueba —del uso en el mercado, por ejemplo— en la valoración del carácter distintivo.

Además, los panelistas analizaron la cualidad de descriptivo por medio de dos decisiones del Tribunal Administrativo de Bakú. En una decisión sobre la marca “Taste on filter”, aplicada a productos tabacaleros, esta se consideró descriptiva. El Tribunal analizó la marca “FACE ID” en otra decisión, en la que sostuvo que el término describía la tecnología de reconocimiento facial. Ambas causas pusieron de manifiesto que la percepción de los consumidores y el significado lingüístico influyen en la idoneidad de los términos descriptivos para su registro como marcas denominativas.

Los panelistas y los participantes también se ocuparon de los elementos débiles de las marcas en el contexto del análisis de la probabilidad de confusión. Mediante dos causas ante las Salas de Recurso de la EUIPO, se mostró cómo afectaban a esta valoración los elementos débiles que compartían las marcas objeto de esas controversias. El panel discutió sobre la postura adoptada por las Salas de Recurso de la EUIPO y el Tribunal General de la Unión Europea, que suele concluir que los elementos débiles compartidos no generan probabilidad de confusión. El análisis puso de manifiesto la relevancia de la prueba relativa al mercado en esas determinaciones.

Mediante causas resueltas en el Canadá, Türkiye y el Tribunal General de la Unión Europea, se profundizó en el análisis de las normas probatorias en las causas relativas a la probabilidad de confusión.

En su decisión, el Tribunal Federal del Canadá examinó el carácter distintivo de la marca registrada “IQ” respecto de artículos electrónicos y la posibilidad de que se confundiera con la marca no registrada “IQ buds”, vinculada con auriculares y audífonos. La parte demandada había presentado numerosas pruebas, entre ellas el uso extendido de “IQ” en el mercado (sin basarse en encuestas de los consumidores), lo que llevó al tribunal a la conclusión de que la marca era descriptiva.

En esta sesión también se trató el carácter distintivo adquirido, a partir de una causa dirimida ante la Gran Sala Civil del Tribunal de Casación de Türkiye. En esta controversia, el demandante argumentaba que su marca, que contenía la palabra “macro”, había adquirido carácter distintivo. El Tribunal le dio la razón y señaló que la similitud con una marca de la competencia podría provocar confusión en los consumidores debido al amplio uso del elemento denominativo “macro”.

El panel procedió a discutir una decisión reciente del Tribunal General de la Unión Europea, que giró en torno a la probabilidad de confusión entre la marca figurativa registrada “ePay” y el signo denominativo “GPAY”, cuyo registro se había solicitado, en el mercado búlgaro de

los servicios de pago electrónico. El demandante argumentó, sin éxito, que el grupo destinatario de consumo estaba formado por profesionales, quienes suelen entender el inglés y considerarían descriptivo el término extranjero “pay” que aparecía en ambos signos. También se debatió sobre el carácter distintivo de las letras únicas en las marcas, respecto de lo cual el Tribunal determinó que la letra “e” en la marca registrada era descriptiva al referirse a servicios electrónicos, mientras que la letra “g”, de carácter distintivo medio, de la marca cuyo registro se había solicitado no era lo suficientemente dominante para impedir la confusión, debido al elemento distintivo común “pay”.

La sesión concluyó con un análisis de las normas probatorias y las dificultades para demostrar el carácter distintivo adquirido. Los panelistas debatieron sobre la función de las pruebas basadas en encuestas y pusieron énfasis en la gran importancia de definir la percepción de los consumidores, y comentaron los especiales desafíos que se plantean cuando el público es multilingüe. La conversación se remató con un llamamiento a favor de un análisis imparcial en las causas de marcas en el que se sopesen la percepción de los consumidores, las dificultades probatorias y las prácticas competitivas.

Para alentar un mayor intercambio de opiniones durante las discusiones del panel, al inicio de la sesión se realizó una encuesta interactiva con preguntas sobre las causas que se presentarían. Antes de concluir la sesión, el panel revisó esas preguntas y reflexionó sobre las respuestas de quienes habían participado.

Sentencias de referencia

- Tribunal Administrativo de Bakú (Azerbaiyán) [2022]: *Apple Inc. c. Agencia de Propiedad Intelectual de la República de Azerbaiyán*, 2-1(112)-833/2022
- Tribunal Administrativo de Bakú (Azerbaiyán) [2023]: *British American Tobacco (Brands) Inc. c. Agencia de Propiedad Intelectual de la República de Azerbaiyán*, e-2-1(112)-7623/2023
- Tribunal Federal del Canadá [2022]: *Gentec c. Nuheara IP Pty Ltd., et al.*, 2022 FC 1715
- Tribunal de Propiedad Industrial de Chile [2023]: *marca MAR DE JUAN FERNÁNDEZ*, TDPI N.º 001824-2023
- Tribunal de Propiedad Industrial de Chile [2023]: *marca SHEUEN*, TDPI N.º 1760-2022
- Tribunal de Propiedad Industrial de Chile [2022]: *marca SUPERPAN*, TDPI N.º 001428-2022
- Tribunal Superior de Justicia de Trinidad y Tabago [2005]: *Nestle Trinidad and Tobago c. Dairy Distributors Limited, C.A.* N.º Cv. 550
- Tribunal de Casación de Türkiye, Gran Sala de lo Civil [2024]: *Migros Joint Stock Company c. Oficina Turca de Patentes y Marcas, Makro Technic Industry Joint Stock Company*, 2023/11-426 y 2024/35
- Tribunal General de la Unión Europea [2024]: *Google LLC c. EUIPO y EPay AD, asunto N.º T-78/23*
- Cuarta Sala de Apelaciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea [2024]: *aqualy (fig.) / AQUAGY (fig.)*, R-1668/2023-4
- Segunda Sala de Apelaciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea [2023]: *iFoodDS / efood (fig.)*, R-778/2023-2

Sesión 5: Las excepciones y limitaciones al derecho de autor

En esta sesión se estudió cómo el sistema de derecho de autor permite, en determinadas circunstancias, utilizar obras protegidas sin el consentimiento del titular de los derechos, en ocasiones a cambio de una compensación y otras veces sin ella. Jueces de distintas jurisdicciones intercambiaron información sobre decisiones recientes de sus tribunales y explicaron cómo se aplican esas excepciones y limitaciones en entornos digitales y tradicionales.

El panel comenzó con el examen de causas relacionadas con el entorno digital. En primer lugar, se analizó una decisión del Superior Tribunal de Justicia del Brasil, que consideró a una plataforma en línea responsable de infracción del derecho de autor porque sus usuarios habían distribuido sin autorización obras protegidas. El Superior Tribunal de Justicia sostuvo que las plataformas en línea están sometidas a un régimen de responsabilidad estricto y tienen la obligación de impedir las infracciones, incluso cuando las cometen sus usuarios.

También se expuso una decisión del Tribunal Supremo de Nueva Zelanda. Esta causa consistía en un proceso de extradición por la presunta infracción penal del derecho de autor por parte del propietario de un servicio en línea de intercambio de archivos. El Tribunal Supremo determinó que las copias digitales transmitidas por Internet encajaban en la definición de “objeto” de la Ley de Derecho de Autor de 1994, por lo que la protección del derecho de autor se extendía a los formatos digitales. Además, el Tribunal afirmó que las cláusulas de exención de responsabilidad no eran motivos de defensa, sino que imponían al fiscal la obligación positiva de determinar que no eran aplicables. En este caso, el Tribunal declaró que dichas cláusulas no protegían al propietario del servicio de intercambio de archivos, porque el modelo de negocio estaba concebido para facilitar la infracción generalizada del derecho de autor.

La discusión continuó con el estudio de las flexibilidades aplicables a las obras periodísticas. El panel hizo referencia a una serie de decisiones judiciales recientes emitidas en Francia y examinó el frágil equilibrio entre la protección del derecho de autor y el acceso al contenido periodístico. Estas sentencias se dictaron después de que se creara, en el Derecho europeo y francés, un nuevo derecho conexo concebido para velar por que las agencias de noticias y las editoriales de prensa reciban una compensación justa, en una era digital en la que las publicaciones de prensa son de fácil acceso por Internet. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia de París ordenó a las plataformas de medios sociales que divulgaran datos fundamentales relativos al contenido periodístico reproducido en sus plataformas, a fin de permitir la valoración de los derechos de remuneración en virtud del recién creado derecho conexo de las editoriales de prensa.

En cuanto al entorno tradicional, el panel analizó causas relativas a la venta y distribución no autorizadas de medios físicos que contenían obras protegidas. Se destacó una decisión del Tribunal Supremo de Sri Lanka en la que se procesó a una persona por vender CD de música pirateados sin el permiso del titular de los derechos sobre las canciones. El Tribunal sostuvo que en el proceso se demostró la existencia del elemento objetivo (el acto delictivo, *actus reus*) y el subjetivo (la intencionalidad, *mens rea*) fuera de toda duda razonable, e hizo

hincapié en que el acusado sabía o tenía motivos para creer que los CD contenían copias ilícitas de canciones protegidas. El Tribunal Supremo también señaló que las excepciones como el uso leal se definen de manera estricta en la ley y no son ampliamente aplicables a todas las formas de reproducción o distribución.

A continuación, la conversación se centró en decisiones de los tribunales jordanos que aplicaban las excepciones al derecho de autor previstas en la Ley de Derecho de Autor de Jordania. En particular, en las sentencias se determinaba que el uso leal se limita a los derechos patrimoniales, que la compilación y la reedición de noticias publicadas se considera uso leal por motivos de interés público y que hacer 55 000 copias no autorizadas de una grabación sonora protegida por derechos conexos no constituye un uso personal ni privado.

El concepto de “prácticas leales” se examinó mediante una causa resuelta ante el Tribunal Federal Superior de Nigeria, que juzgó el uso no autorizado de fotografías de guerra en una publicación. En la decisión se aclaraban los factores que los tribunales deben tener en cuenta al determinar la existencia de prácticas leales, como el propósito del uso, la naturaleza de la obra, la cantidad utilizada y el efecto en el valor de mercado de la obra original. El Tribunal consideró que el demandado no cumplió los requisitos de las prácticas leales en relación con el fin de informar o investigar sobre acontecimientos actuales y concedió al demandante una indemnización por daños y perjuicios.

Por último, el panel analizó la excepción relativa a las citas. El Tribunal de Apelación de Varsovia examinó si podía aplicarse esta excepción a los fragmentos de una obra literaria recitados en una representación pública que posteriormente se puso a disposición del público por Internet. Determinó que la interpretación en directo con el objetivo de promover las obras del escritor polaco citado podía ampararse en la excepción relativa a las citas con fines educativos o de promoción cultural. Sin embargo, la distribución posterior en línea de la interpretación no cumplía las normas de las prácticas leales. El Tribunal puso de relieve el carácter dependiente del contexto de la excepción relativa a las citas y ordenó la retirada de la grabación del sitio web.

Durante la sesión, los jueces pusieron énfasis en la importancia del contexto al aplicar las limitaciones y excepciones. En las conversaciones se subrayó que, si bien tratados internacionales como el Convenio de Berna ofrecen un marco común, los legisladores y los tribunales nacionales interpretan y aplican esos principios en sus sistemas jurídicos y contextos sociales específicos.

Sentencias de referencia

- Tribunal Superior de Justicia del Brasil [2024]: [Ebazar.com.br Ltda. c. Instituto Ana Paula Pujol Ltda.](#), asunto N.º 2.057.908/SC
- Tribunal de Primera Instancia de París (Francia) [2024]: [L'Agence France-Presse c. S.A.S Twitter France y Société Twitter International Unlimited Company](#), N.º RG 23/56102
- Tribunal de Primera Instancia de París (Francia) [2024]: [Société du Figaro c. Société Twitter France y Société Twitter International Unlimited Company](#), RG 23/55581

- Tribunal Supremo de Jordania [2018]: [Asunto N.º 621-2018](#)
- Tribunal de Apelación de Ammán (Jordania) [2009]: [asunto N.º 40706/2009](#)
- Tribunal Supremo de Nueva Zelandia [2020]: [Ortmann c. Estados Unidos de América, \[2020\] NZLR 475](#)
- Tribunal Superior Federal de Nigeria, División Judicial de Lagos [2007]: [Peter Obe c. Grapevine Communication Ltd., Asunto N.º FHC/L/CS/1247/97](#)
- Tribunal de Apelación de Varsovia, Séptima División de Propiedad Intelectual y Derecho Comercial (Polonia) [2024]: [Asunto N.º VII AGa 776/23](#)
- Tribunal Supremo de Sri Lanka [2021]: [Dharmapala c. Officer-in-Charge, División de Delitos Especiales de Colombo, Apelación al Tribunal Supremo N.º 155/14](#)

Sesión 6: Evolución de las maneras de concebir las medidas permanentes

En la sexta sesión se analizaron las maneras matizadas y cambiantes de concebir las medidas permanentes en las controversias de PI y se pusieron en común las perspectivas de varias jurisdicciones. El panel y los participantes examinaron el panorama cambiante de las medidas permanentes y señalaron la necesidad de hallar un equilibrio entre los derechos de PI de los titulares, por un lado, e intereses sociales más amplios y consideraciones de proporcionalidad, por otro, especialmente en situaciones en las que una medida general puede tener repercusiones económicas o sociales de gran alcance.

La conversación se inició con el examen de aspectos fundamentales de las medidas permanentes, entre otros, su alcance, sus condiciones y los requisitos necesarios para que los tribunales emitan las órdenes correspondientes. Se hizo hincapié en que, si bien las medidas permanentes suelen considerarse esenciales para proteger los derechos de PI, las posturas varían en función de la jurisdicción.

En primer lugar, el panel analizó causas de jurisdicciones en las que las medidas permanentes no se conceden necesariamente de forma sistemática al declararse la existencia de infracción. En una causa ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Panamá, una empresa solicitó una medida permanente contra el uso no autorizado de su marca. Tras valorar exhaustivamente las pruebas y considerar que se infringió la marca y se causó un daño patrimonial al titular del derecho, el Juzgado dictó una medida concebida para prevenir actos de infracción concretos. De este modo, el Juzgado se centró en la proporcionalidad y la equidad y en evitar restricciones indebidas al mercado.

A partir de una causa ante el Tribunal Supremo de Tailandia, se pusieron de manifiesto los factores que tuvieron en cuenta los tribunales tailandeses al estudiar la concesión de una medida permanente. Antes de ordenar una medida de este tipo, el Tribunal analizó factores como la conducta fraudulenta del demandado, la similitud del signo con la marca anterior, las pruebas de la infracción continuada, la competencia entre las partes, la probabilidad de

que continúe la infracción y la inadecuación de la compensación monetaria. El Tribunal definió con exactitud el alcance de la medida, en relación con los productos a los que se aplicaría y su duración.

A continuación, el panel examinó una sentencia del Tribunal Mercantil de Dakar que resolvía una controversia en la que un fabricante de perfumes y cosméticos pretendía impedir que un competidor utilizara marcas similares. El Tribunal basó la decisión en su interpretación del Acuerdo de Bangui, que rige los derechos de PI en los Estados miembros de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI). Si bien en el Acuerdo no se menciona de forma explícita el término “medidas”, el Tribunal interpretó las disposiciones relativas a la competencia desleal para fundamentar la concesión de una medida permanente. Esta causa subrayó el desafío de hallar un equilibrio entre la observancia de los derechos de marca y las posibles repercusiones en los consumidores y terceros, y suscitó un debate sobre si el Acuerdo de Bangui debería ofrecer orientación específica acerca de las medidas permanentes en cuanto medio de reparación.

Después, la discusión se centró en causas resueltas en jurisdicciones donde las medidas permanentes se conceden fácilmente una vez que se ha determinado la existencia de infracción. En una decisión del Tribunal Federal de Australia se aclaró que deberían concederse medidas permanentes de manera general, a menos que el tribunal tenga el convencimiento de que no existe un riesgo considerable de que se siga cometiendo la infracción o que exista otro motivo discrecional para denegar la solución. En la causa examinada, el operador de una plataforma en línea se consideró responsable de la infracción del derecho de una marca registrada porque terceras personas habían subido a la plataforma signos sustancialmente idénticos a dicha marca o tan similares a ella que podían provocar confusión. El Tribunal sostuvo que debía ordenarse una medida permanente, pero matizó que no habría incumplimiento si el operador de la plataforma mantenía sus procesos de moderación de contenido para detectar y controlar el contenido que podía constituir infracción. La decisión muestra la discrecionalidad y la flexibilidad que los jueces pueden ejercer respecto de los entornos digitales, en los que una medida general podría resultar una solución desproporcionada.

Asimismo, el panel analizó la manera de proceder en el Canadá, donde también se suelen conceder medidas permanentes cuando se observa infracción, pero los jueces pueden denegarlas de forma discrecional por motivos relativos a, por ejemplo, la adecuación de la compensación monetaria, la aquiescencia y negligencia procesal, la expiración de la patente o el posible daño desproporcionado al infractor o al público. Se citaron a modo de ejemplo varias causas del Tribunal Federal de Apelación y el Tribunal Federal, en particular, una en la que se concedió una medida permanente aunque la mayor parte de las reivindicaciones de la patente supuestamente infringidas se habían declarado inválidas y la invención no se había explotado en el Canadá. Se denegaron otros recursos de equidad debido al valor limitado de las reivindicaciones válidas. El panel también tomó nota de una decisión en la

que el Tribunal Federal de Apelación consideró que el Tribunal Federal había errado al adoptar el criterio que siguen los tribunales estadounidenses para conceder medidas permanentes.

Ello, a su vez, dio lugar a que se recordara la evolución del tratamiento que se ha dado a las medidas permanentes en los Estados Unidos de América. Un participante indicó que, igual que en el Canadá y en Australia, la práctica predominante en los Estados Unidos de América había consistido en dictar medidas permanentes cuando se hallaba infracción. Esta tendencia pareció cambiar en 2006, cuando el Tribunal Supremo resolvió la causa *eBay Inc. c. Merc-Exchange, LLC* con una decisión en la que reiteraba la necesidad de analizar cuatro factores de equidad (daño irreparable, inadecuación de las vías de reparación disponibles en el ordenamiento para compensar el daño, comparación de las dificultades de las partes y el interés público). Se observó que los tribunales parecen ordenar medidas permanentes con menos frecuencia desde la decisión *eBay* y que el énfasis que esta pone en el daño irreparable y el criterio de mayor conveniencia se corresponde con el criterio seguido en el Canadá para la concesión de medidas cautelares.

Durante la sesión, los panelistas participaron en un fructífero análisis comparativo en el que examinaron los matices con los que las distintas jurisdicciones conciben las medidas permanentes. Las preguntas del público estimularon el debate sobre cuestiones como la ejecutabilidad de las medidas, la función de la discrecionalidad judicial y las repercusiones de las medidas en la competencia del mercado.

Sentencias de referencia

- Tribunal Federal de Australia [2024]: *Redbubble Ltd. c. Hells Angels Motorcycle Corporation (Australia) Pty. Limited*, [2024] FCAFC 15
- Tribunal Federal de Australia [2021]: *Goodman Fielder Pte. Ltd. c. Conga Foods Pty. Ltd.*, [2021] FCA 307
- Tribunal Federal de Australia [2019]: *Calidad Pty. Ltd. c. Seiko Epson Corporation (N.º 2)*, [2019] FCAFC 168
- Tribunal Federal de Apelación del Canadá [2024]: *Rovi Guides, Inc. et al. c. Telus Corporation, et al.*, 2024 FCA 126
- Tribunal Federal de Apelación del Canadá [2024]: *Pharmascience Inc. c. Janssen Inc.*, 2024 FCA 23
- Tribunal Federal del Canadá [2023]: *AbbVie Corporation c. Jamp Pharma Corporation*, 2023 FC 1520
- Tribunal Federal del Canadá [2022]: *Rovi Guides, Inc. c. Bell Canada*, 2022 FC 1388
- Tribunal Federal del Canadá [2022]: *Janssen Inc. c. Pharmascience Inc.*, 2022 FC 1218
- Tribunal Federal del Canadá [2016]: *Uponor AB c. Heatlink Group Inc., et al.*, 2016 FC 320
- Juzgado Octavo del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá [2024]: *Gong Cha Global Limited c. Wendong Cui*, asunto N.º 53586-2023
- Tribunal Mercantil de Dakar (Senegal) [2023]: *Société Unite-Industrielle de Parfumerie et de Cosmetiques - UNIPARCO SA c. Moustapha Fall*, Decisión N.º 919

- Tribunal Supremo de Tailandia, División de Asuntos de Propiedad Intelectual y Comercio Internacional [2020]: [Surasak Prasertbadeekul c. Sra. Saranya Udornrungrueng](#), asunto N.º 2464/2020

Otro material de referencia

- Burley J. y A. Lang, "Ongoing patent infringement: Is injunctive relief an inevitable outcome?"(2018) 12 (N.º 2) *Journal of Equity*, págs. 132-150

El primer año del Tribunal Unificado de Patentes

La entrevista a Rian Kalden, presidenta de la Sala Segunda del Tribunal de Apelación del Tribunal Unificado de Patentes (TUP), ofreció información valiosa sobre el primer año de funcionamiento del TUP. Constituido en 2023 tras decenios de planificación y debate, el TUP representa un avance importante en el panorama europeo de patentes. La jueza Kalden explicó que el TUP es un tribunal común a 18 de los 27 Estados miembros de la UE, en los que está en vigor el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes. Su creación estuvo motivada por la necesidad de contar en Europa con un proceso judicial de patentes más eficiente y eficaz en función de los costos. Anteriormente, si bien la Organización Europea de Patentes (OEP) concedía patentes de manera centralizada, las controversias debían dirimirse por separado ante los tribunales nacionales, lo cual generaba ineficiencias y mayores costos.

La jueza Kalden señaló que, si bien el Convenio sobre la Patente Europea (CPE) celebró recientemente su 50.º aniversario, el proceso de creación del TUP llevó muchos años. El proyecto cobró impulso cuando la Comisión Europea adquirió un mayor interés en que se desarrollara. A pesar de las distintas dificultades en el proceso, finalmente el Tribunal comenzó a funcionar el 1 de junio de 2023. La estructura del TUP consiste en un Tribunal de Primera Instancia, un Tribunal de Apelación y una Secretaría. El Tribunal de Primera Instancia está compuesto por divisiones locales en los Estados miembros participantes, divisiones regionales (como la División Nórdico-Báltica) y divisiones centrales. La competencia de las divisiones centrales abarca la revocación de las acciones, las declaraciones de no infracción y las acciones por infracción en casos concretos, como las causas con partes procedentes de países que carecen de divisiones locales. El Tribunal de Apelación tiene su sede en Luxemburgo. Se señaló que esta estructura, aunque compleja, es el resultado de concesiones políticas necesarias en contextos internacionales.

Uno de los rasgos característicos del TUP es su Reglamento de Procedimiento, en el que se combinan elementos del sistema jurídico continental con otros del *common law*. La jueza Kalden hizo notar que esta combinación, si bien fue difícil de formular, también brindó la oportunidad de seleccionar los mejores aspectos de cada sistema. El procedimiento resultante consiste en una fase escrita preliminar de carácter intensivo, a la que sigue la posibilidad de oír las declaraciones de los testigos e interrogarlos durante la fase oral. Otro aspecto distintivo del TUP es la inclusión de jueces de formación técnica con dedicación parcial. Estos jueces se nombran caso por caso para que contribuyan con sus conocimientos en ámbitos técnicos concretos relacionados con las controversias de patentes. Pueden tener

distintas trayectorias profesionales, como experiencia en oficinas de patentes o el ejercicio de la abogacía de patentes en el ámbito privado. Para hacer frente a los posibles conflictos de intereses, los jueces con formación técnica se comprometen a no comparecer ante el TUP en cualquier otro concepto. La jueza Kalden hizo hincapié en que este compromiso permite dar respuesta a cuestiones técnicas de manera flexible y eficiente y, al mismo tiempo, mantener la transparencia del proceso de toma de decisiones.

En los primeros 16 meses de funcionamiento, el TUP ha recibido un número considerable de causas. La jueza Kalden informó de que se habían presentado aproximadamente 400 causas ante el Tribunal de Primera Instancia, de las cuales 192 consistían en infracciones, cerca de 50 peticiones de medidas provisionales y 45 demandas ante las divisiones centrales. El Tribunal de Apelación ha dictado 14 resoluciones firmes, 28 decisiones sobre medidas provisionales y más de 50 órdenes procesales. Estas cifras de causas tramitadas indican un comienzo enérgico del Tribunal y son un indicio de que existía una verdadera necesidad de una institución de este tipo en el panorama europeo de patentes.

El TUP funciona en un complejo ecosistema jurídico en el que intervienen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), las Cámaras de Recursos de la OEP y los tribunales nacionales de los Estados miembros. La jueza Kalden explicó que si bien el TUP se rige por el Derecho europeo y las decisiones del TJUE, también tiene en cuenta las resoluciones de la OEP y los tribunales nacionales al interpretar el Derecho sustantivo de patentes. El Tribunal tiene por objetivo mantener la coherencia con esos otros organismos a la vez que desarrolla su propia jurisprudencia.

Uno de los desafíos principales a los que se enfrenta el TUP es gestionar las diversas tradiciones jurídicas y maneras de proceder de sus tribunales judiciales multinacionales. Sin embargo, en opinión de la jueza Kalden, esta diversidad es una oportunidad para dar con las mejores soluciones mediante la combinación de las distintas perspectivas. Afirmó que este aspecto de la labor del Tribunal es uno de los más enriquecedores, estimulantes y satisfactorios. Otro desafío es el reparto de la carga de trabajo entre las distintas divisiones. En algunas de ellas, como la División Central de París respecto de las causas de revocación, se ha observado un mayor número de causas que en las demás. La jueza Kalden explicó que el Tribunal da respuesta a este problema mediante medidas como recurrir a una reserva de jueces a los que distribuir la labor, establecer un horario de trabajo más prolongado para los jueces de las divisiones con mayor volumen de trabajo y confiar en que se establezca un equilibrio de manera natural al estudiar las partes la velocidad de los procedimientos en las distintas divisiones.

En cuanto al futuro, la jueza Kalden mencionó varios desafíos y oportunidades para el TUP. Si el número de causas sigue aumentando, será necesario contratar a más jueces. El Tribunal deberá centrarse en capacitarlos para responder a la demanda y mantener un nivel elevado de exigencia. Para que la labor del Tribunal sea satisfactoria se considera crucial que el personal conserve el entusiasmo y la motivación actuales. Además, el Tribunal tiene el objetivo de seguir atrayendo jueces muy cualificados de toda Europa.

La jueza Kalden expresó optimismo sobre el futuro del Tribunal y señaló que el número de causas actual pone de manifiesto que el TUP es necesario y que hay confianza en sus

capacidades. Destacó la energía y motivación del personal del Tribunal, desde los jueces hasta el personal administrativo, lo cual es una señal positiva del éxito continuado del Tribunal.

Para concluir la entrevista, la jueza Kalden destacó que la creación del TUP representa un paso importante hacia la armonización del sistema europeo de patentes. Las características innovadoras del Tribunal, como la incorporación de jueces técnicos y la combinación de tradiciones jurídicas distintas, pueden servir de modelo a otras jurisdicciones que deseen modernizar su manera de concebir la administración de justicia en las controversias de patentes. El TUP también tiene repercusión fuera de Europa, como ha demostrado el interés manifestado por jueces de otras regiones, y puede inspirar reformas en los sistemas judiciales nacionales.

Sesión 7: Reforma judicial: análisis del fenómeno de las autoridades judiciales especializadas

En esta sesión, jueces de varias jurisdicciones intercambiaron ideas sobre los objetivos, las estructuras y los factores determinantes del establecimiento de autoridades judiciales especializadas en PI en sus ordenamientos jurídicos respectivos.

Los panelistas iniciaron la discusión con la enumeración de algunos de los factores que determinan la creación de autoridades judiciales especializadas en PI y señalaron que esta especialización podría acelerar la resolución de causas, velar por la coherencia de las interpretaciones jurídicas, aumentar la predecibilidad y la seguridad jurídica y reducir los retrasos en los tribunales generales mediante la solución eficiente de cuestiones complejas de PI.

El panel también subrayó que puede resultar costoso establecer tribunales especializados en PI, lo cual puede plantear dificultades a las jurisdicciones con recursos limitados y un número reducido de causas de PI, por ejemplo. También se señaló que puede obstaculizarse el acceso al recurso jurídico en materia de PI si los tribunales especializados son escasos y están alejados geográficamente. Además, el panel observó que adaptar las estructuras judiciales existentes puede ser complejo y que los jueces podrían acabar adquiriendo “estrechez de miras” debido a una especialización excesiva.

El panel prosiguió con debates sobre las distintas maneras de concebir la resolución judicial especializada de las causas relativas a la PI. Por ejemplo, se mencionó que, recientemente, en algunos tribunales superiores de la India se habían creado divisiones especializadas en PI que elaboraron sus propias normas procesales para regular los matices técnicos de las causas de PI. Se explicó que, en la República de Corea, se había constituido un Tribunal Superior de PI con competencia exclusiva para conocer de determinadas cuestiones de PI. Como se señaló durante la sesión, los jueces de este tribunal a menudo tienen formación

científica y el tribunal cuenta con la asistencia de examinadores técnicos y asesores especialistas.

Durante la sesión también se mencionó el ejemplo de Filipinas. Se especificó que en esta jurisdicción se han creado tribunales mercantiles especiales que tienen competencia para resolver causas civiles y penales en materia de PI. Además, se han adoptado normas especiales de PI y programas de formación para los jueces destinados a esos tribunales.

En la sesión se destacó que la composición de los tribunales varía en función de las jurisdicciones. En algunos casos, los tribunales que resuelven causas de PI cuentan con jueces con formación técnica, además de los de formación jurídica, para dar respuesta a las complejidades técnicas inherentes a las causas de PI. En otros casos, los jueces con formación jurídica recurren a la asistencia de expertos técnicos nombrados por el tribunal o de los peritos aportados por las partes para colmar las lagunas de conocimientos técnicos.

La conversación también abarcó los criterios de selección para designar a los jueces que dirimen las controversias de PI. Se observó que, en algunas de las jurisdicciones mencionadas, no se exige el cumplimiento de criterios específicos a la PI y los jueces pueden ser destinados a esos tribunales de acuerdo con sistemas de rotación. En otras, se tienen en cuenta factores como la formación científica de los candidatos, la experiencia previa en litigios de PI y las contribuciones a esta rama (por ejemplo, publicaciones y artículos académicos). El panel hizo hincapié en la importancia fundamental de la capacitación continua y la formación especializada para ayudar a los jueces a mantenerse al corriente de los avances tecnológicos y las novedades jurídicas del Derecho de la PI.

Asimismo, en la sesión se analizó la relación entre los órganos judiciales de organizaciones de PI regionales como la OEP y los tribunales nacionales de sus Estados contratantes. El panel subrayó que las Cámaras de Recursos de la OEP, los tribunales nacionales y el TUP comparten la responsabilidad de armonizar la aplicación del CPE. Mencionó que pueden plantearse dificultades en este contexto específico cuando se inician procedimientos paralelos en relación con la misma patente europea, lo cual llevó a discutir sobre las maneras de reconciliar las diversas posturas y de evitar que se emitan decisiones discordantes en distintas jurisdicciones.

La sesión concluyó con una reflexión sobre los desafíos futuros a los que se enfrentarán las autoridades judiciales especializadas en PI, como seguir el ritmo a los rápidos avances tecnológicos, mejorar la eficiencia y garantizar la calidad y la coherencia en la toma de decisiones. El panel sopesó las posibles ventajas de adoptar aspectos de los sistemas de otros países, por ejemplo, combinar jueces de formación jurídica con otros de formación técnica o aprovechar las tecnologías avanzadas para mejorar el funcionamiento de los tribunales. También se estudió la idea de establecer tribunales especializados en PI regionales o internacionales y se reconocieron tanto las posibles ventajas como las dificultades prácticas de aplicar esas iniciativas.

Material de referencia

- India [2023]: [Reglamento de la División de Derechos de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Madrás](#)

- India [2022]: [Reglamento de la División de Derechos de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi](#)
- India [2022]: [Reglamento de Demandas sobre Patentes del Tribunal Superior de Delhi](#)
- Italia [2005]: [Código de la Propiedad Industrial](#)
- Italia [2003]: [Decreto Legislativo N.º 168 sobre la constitución de divisiones especializadas en propiedad intelectual en el seno de los tribunales y las cortes de apelación](#)
- Filipinas [2021]: [Oficina de Administración Judicial, Circular N.º 65-2021, Resolución sobre la designación de tribunales mercantiles especializados adicionales](#)
- Filipinas [2020]: [Reglamento Revisado del Procedimiento en las Causas sobre Derechos de Propiedad Intelectual](#)
- Filipinas [2011]: [Reglamento del Procedimiento en las Causas sobre Derechos de Propiedad Intelectual](#)
- Filipinas [2003]: [A. M. N.º 03-03-03-SC, Resolución sobre la fusión de los tribunales de PI con los tribunales mercantiles](#)
- Filipinas [1995]: [Orden Administrativa N.º 113-95, Resolución sobre la designación de tribunales especiales en materia de derechos de propiedad intelectual](#)
- República de Corea [2020]: [Ley de Organización de los Tribunales](#)
- República de Corea [2018]: [Directrices prácticas sobre los procesos de apelación en el Tribunal de Patentes de la República de Corea](#)
- República de Corea [2018]: [Directrices prácticas sobre los procesos de revocación en el Tribunal de Patentes de la República de Corea](#)
- Oficina Europea de Patentes [2024]: [Informe anual de las Cámaras de Recursos](#)
- Oficina Europea de Patentes [2024]: [Informe de gestión de la Presidencia de las Cámaras de Recursos de 2023](#)
- Oficina Europea de Patentes [2024]: [Comunicado de las Cámaras de Recursos sobre la aceleración de los procedimientos](#)

Sesión 8: Los procedimientos transfronterizos

La sesión se centró en los desafíos que plantean los procedimientos transfronterizos en las causas de PI y en las posturas adoptadas al respecto. Panelistas de distintas jurisdicciones transmitieron información sobre sus experiencias y sobre decisiones relevantes relativas a temas como la recopilación de pruebas y las barreras lingüísticas, la comisión de una infracción en varias jurisdicciones, la competitividad entre jurisdicciones y la búsqueda del foro más favorable y la concesión de indemnizaciones por pérdidas extraterritoriales. En las discusiones también se analizó la aplicación de la cortesía internacional y si las decisiones emitidas en una jurisdicción influyen o tienen efectos en las decisiones adoptadas en otros lugares del mundo.

La sesión comenzó con un debate sobre la obtención de pruebas en una jurisdicción extranjera, y se hizo referencia a una decisión emitida por la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Patentes (PTAB) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados

Unidos de América (USPTO) en un proceso en el que declaró un testigo extranjero fuera del territorio estadounidense en un idioma distinto del inglés. En la decisión figuraban directrices para la prestación de testimonio en el extranjero, en particular, la obligación de aportar servicios de interpretación consecutiva, métodos para resolver los desacuerdos relativos a la interpretación y normas para la traducción de documentos. Se señaló que, si bien la PTAB cuenta con disposiciones sobre la obligación de declarar de los testigos extranjeros, en su procedimiento se ha limitado la exhibición de documentos para controlar los costos, en comparación con los procesos ante los tribunales de distrito estadounidenses.

El panel también examinó el principio de territorialidad en los procedimientos por infracción de patentes cuando el demandado comete parte de la actividad infractora en un territorio extranjero. En una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japón, este anuló la decisión de un tribunal inferior y consideró que, cuando se trate de sistemas en red, puede entenderse que la “producción” ha tenido lugar en el Japón aunque los servidores estén en el extranjero. Según la sentencia, esta interpretación era necesaria para proteger de manera adecuada ese tipo de patentes sin dejar de respetar el principio de territorialidad. Para emitir esta decisión, el Tribunal tuvo en cuenta factores como la modalidad y la ubicación de la transmisión y la recepción, la función del sistema infractor y el lugar en el que se explota la invención patentada, así como los beneficios económicos obtenidos por el titular de la patente.

El panel procedió a discutir consideraciones de Derecho privado internacional que surgen en los procedimientos de patentes transfronterizos. En cuanto a las patentes europeas, el marco jurídico aplicable está regido por el CPE, el Protocolo interpretativo del artículo 69 CPE y el Protocolo sobre la competencia judicial y el reconocimiento de decisiones relativas al derecho a la obtención de la patente europea (Protocolo sobre el reconocimiento), así como el Reglamento de la UE relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento Bruselas I *bis*) y el Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (nuevo Convenio de Lugano). Se señaló que el Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial (Convenio sobre la Notificación el Traslado) y el Convenio sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial son instrumentos de apoyo respecto de los procedimientos transfronterizos en los Estados que son partes contratantes en ellos. Se observó que la posibilidad de ejercer la competencia sobre una infracción de patente cometida en el extranjero sin que se pueda ejecutar la decisión es una consecuencia paradójica del marco existente.

Se mencionó una causa relativa a la validez de una reivindicación de prioridad respecto de una patente europea para poner de manifiesto que incluso cuando existe una base jurídica uniforme se pueden obtener resultados divergentes en distintos tribunales europeos, lo cual puede incentivar la búsqueda del foro más favorable por las partes litigantes.

En esta sesión también se habló de la cortesía entre los distintos tribunales nacionales. En una causa sobre PEN y condiciones FRAND, el titular de la patente inició un proceso en Alemania por infracción contra quien explotó la invención. Al día siguiente, este usuario presentó una demanda en el Reino Unido en la que alegaba que tenía derecho a que se le

concediera una licencia FRAND provisional. El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales (Tribunal de Patentes) sostuvo que el verdadero objetivo de la parte demandante en el Reino Unido era interferir en el procedimiento alemán y, por respeto a la cortesía internacional, determinó que sería inadecuado tratar de influir en el proceso alemán mediante el tribunal inglés.

Además, se profundizó en la observancia transfronteriza de las patentes europeas en los países firmantes del CPE y en la aplicación del Reglamento Bruselas I *bis* en los países de la UE. Con arreglo a este instrumento, la competencia judicial se fundamenta en el domicilio del demandado; la existencia de una estrecha conexión; si en la controversia hay varios demandados, la posibilidad de iniciar el proceso judicial ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias; la atribución de competencia exclusiva en asuntos relativos a la validez de derechos de PI registrados a los órganos jurisdiccionales del lugar donde se encuentre el registro. Se hizo referencia a las sentencias del TJUE en las que se interpretan esas disposiciones y se destacó una cuestión pendiente en la que se pide al Tribunal que determine si un Estado miembro de la UE podría rechazar la competencia en favor de los tribunales de un tercer país en el que esté registrada la patente, si el tribunal europeo es competente en virtud del domicilio del demandado.

Por último, la sesión concluyó con un debate sobre si puede concederse una indemnización por daños y perjuicios provocados en el extranjero y otras causas relacionadas con la aplicación de legislación extranjera.

Sentencias de referencia

- Tribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japón, División Especial [2023]: [DWANGO Co., Ltd. c. FC2, Inc., Homepage System, Inc.](#), asunto N.º 2022 (Ne). 10046
- Tribunal Federal de Patentes de Suiza [2024]: [Mepha Pharma AG c. Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company](#), O2022_007
- Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, Tribunal de Patentes (Reino Unido) [2024]: [Lenovo Group Ltd y otros c. InterDigital Technology Corporation y otros](#), [2024] EWHC 596 (Ch)
- Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Patentes [2013]: [Ariosa Diagnostics c. Isis Innovation Ltd.](#), asunto IPR2012-00022
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea [2024]: [BSH Hausgeräte GmbH c. Electrolux AB](#), asunto C-339/22, segundas conclusiones del abogado general Nicholas Emiliou
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Novena Sala) [2022]: [IRnova AB c. FLIR Systems AB](#), asunto C-399/21
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tercera Sala) [2012]: [Solvay SA c. Honeywell Fluorine Products Europe BV et al.](#), asunto C-616/10
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Primera Sala) [2006]: [Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG c. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG](#), asunto C-4/03

Clausura

La edición de 2024 del Foro de la OMPI para Jueces de PI fue clausurada por la jueza Rian Kalden, presidenta de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI, y la Sra. Eun-Joo Min, directora del Instituto Judicial de la OMPI.

La jueza Rian Kalden, que intervino en calidad de presidenta de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI, reflexionó sobre el éxito del Foro. Elogió el programa concebido con esmero, el intercambio abierto de opiniones y experiencias y las amistades que se han entablado y consolidado entre los asistentes habituales. Alentó a quienes participaron virtualmente a que persuadan a sus tribunales o Gobiernos para que respalden su participación presencial el año próximo.

Para dar por finalizado el Foro, la Sra. Min agradeció a los participantes su pasión y empeño por lograr un sistema de justicia imparcial y eficaz que propicie la consecución de los objetivos del sistema de PI, es decir, la promoción de la innovación, la creatividad y la transferencia de conocimientos. Prometió que el Instituto Judicial de la OMPI seguirá prestando apoyo a los jueces por medio del conjunto de los programas y recursos existentes y los que están en fase de desarrollo. Por último, reiteró el agradecimiento de la Organización a los miembros de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI y a todos los participantes en el Foro por su implicación en la labor de la Organización y, en particular, en el Foro.





