

# Capítulo 1

# Introducción

Autora:  
Eun-Joo Min

## 1.1 Los litigios de patentes y la función del sistema de justicia

El sistema de patentes promueve y protege las invenciones con el fin de desarrollar y perfeccionar las tecnologías en apoyo de la innovación. Con el fin de dar pleno cumplimiento a esta finalidad fundamental, los titulares de las patentes deben estar facultados para proteger sus derechos y, a su vez, los presuntos infractores deben tener la posibilidad de defender eficazmente sus derechos, entre otras opciones, mediante la impugnación de la validez de las patentes. Para ello se requiere que el marco jurídico de las patentes sea sólido y que el sistema judicial, además de ser imparcial y eficaz, brinde previsibilidad a las estructuras de mercado y contribuya al amplio equilibrio de las consideraciones públicas previstas en el sistema de patentes.

El perfil de los sistemas de justicia para patentes responderá a las especificaciones técnicas de las controversias en materia de patentes, que a menudo se caracterizan por procedimientos complejos que abordan realidades tecnológicas dinámicas. Las controversias en materia de patentes suelen plantear cuestiones relativas a los límites de las actividades innovadoras, como la materia patentable, así como sobre las actividades delictivas posibilitadas por tecnologías imprevisibles en el momento en que se presentó la solicitud de patente. Asimismo, pueden suponer importantes riesgos económicos y dar lugar a medidas cautelares que alteren la actividad comercial o a indemnizaciones multimillonarias, además de ocasionar unas costas considerables, en torno a un proceso de incierto desenlace. Por otra parte, las repercusiones de la solución de controversias en materia de patentes pueden ir más allá de las partes implicadas hasta modificar la orientación de una determinada actividad y acarrear consecuencias económicas y sociales de mayor calado. Los tribunales están llamados a calibrar el equilibrio entre el interés público, presente en la observancia efectiva de los monopolios de patentes para fomentar la promoción de la innovación del sistema de patentes, y otros intereses públicos, tales como velar por que impere la competencia leal en el mercado, mediante la prevención de las prácticas contrarias a esa competencia, o asegurar el acceso equitativo a las tecnologías que pueden salvar vidas en el ámbito de la atención de salud pública.

Las repercusiones de las controversias en materia de patentes pueden ir más allá si cabe de los límites territoriales de los derechos de patente y de la jurisdicción de los tribunales. En la dimensión actual del mercado mundial, donde los productos tecnológicos están protegidos por una red de derechos de patente territoriales, no sorprende que las controversias más importantes en materia de patentes se diriman en múltiples jurisdicciones. Por ejemplo, la parte demandada por infracción en una determinada jurisdicción puede incoar una acción de revocación de la patente o solicitar una declaración de ausencia de infracción en una jurisdicción diferente, y un titular de patente acaudalado puede entablar litigios en varios países, dando lugar a una serie de procesos en diversos tribunales de todo el mundo. En ese contexto, a los tribunales se les pide que resuelvan litigios complejos en los que intervienen elementos que no son de índole nacional, como partes litigantes procedentes de otros países, derechos de propiedad intelectual (PI) extranjeros o actos ilícitos cometidos en territorios extranjeros y, a veces, se les solicita que gestionen la interacción con procesos que transcurren en paralelo en órganos jurisdiccionales de otros países.

Aunque el tiempo y el costo de los trámites en los litigios de patentes varían considerablemente de un país a otro, su complejidad suele dar lugar a procesos judiciales más largos y costosos en comparación con otros tipos de litigios. El elevado costo de los litigios en materia de patentes no solo suscita preocupación en las partes, cuyo acceso desigual a los recursos financieros puede dar lugar a resultados no deseados, sino también para los propios sistemas judiciales, ya que la concentración de sus recursos públicos plantea dudas en relación con la imparcialidad de la justicia.

Habida cuenta de estos aspectos singulares de los litigios en materia de patentes, las autoridades judiciales de muchos países están trabajando para racionalizar los procedimientos de patentes con el objetivo general de impartir justicia de forma rápida a un costo razonable y asegurar que las partes, en particular las pequeñas y medianas empresas, puedan hacer valer sus medios y participar en los procesos de forma eficiente y equitativa.

### 1.1.1 Finalidad de la publicación *Guía internacional para jueces sobre la administración judicial de litigios relativos a patentes*

En esta *guía internacional para jueces* se ponen de relieve los importantes avances logrados en la administración de las causas relativas a las patentes en 11 jurisdicciones que conocen de numerosas causas en la materia, mediante la reforma estructural de los tribunales, la revisión de la legislación y la aplicación de prácticas judiciales innovadoras, con el apoyo de la formación judicial.

Dado que la globalización conduce a la homogeneización de los problemas jurídicos, cabe esperar que esta publicación sirva de fuente de inspiración y comparación para la innovación de los procedimientos y la mejora de las soluciones en la administración de las causas judiciales relativas a las patentes, y que contribuya a la coherencia y el respeto mutuo entre los distintos sistemas jurídicos y las estructuras judiciales de cada país. Al mismo tiempo, los enfoques descritos en la *guía* ponen de manifiesto que las características singulares de la administración de justicia por los tribunales en las causas relativas a las patentes están íntimamente relacionadas con el contexto normativo, estructural y socioeconómico de cada jurisdicción, y toda consideración para mejorar la eficiencia en la administración de las causas judiciales en materia de patentes debe tener en cuenta las características singulares de esa jurisdicción.

En cada capítulo de la *guía* se ofrece una visión general del sistema de patentes en la jurisdicción respectiva, con información sobre el papel de las Oficinas de patentes en la evaluación y decisión sobre la validez de las patentes, y se presentan las estructuras judiciales responsables de resolver las controversias en materia de patentes. A continuación, la estructura de cada capítulo responde a las distintas fases de los litigios en materia de patentes en las causas por infracción en el ámbito civil. Estas etapas incluyen la tramitación temprana de la causa, la interpretación de la reivindicación, las medidas provisionales, la revelación de pruebas y la recopilación de información, el procedimiento sumario, la gestión de las pruebas, el juicio y las vías de reparación. En los capítulos se detallan los procedimientos y prácticas de la administración de las causas, junto con las doctrinas pertinentes del Derecho de patentes.

Las características de la administración de justicia en las causas en materia de patentes se derivan de las distintas tradiciones jurídicas (*common law* o Derecho civil), las estructuras de los tribunales (unificadas o bifurcadas para las cuestiones de validez e infracción de patentes), los niveles de especialización y el reparto de competencias (tribunales ordinarios o especializados, en primera instancia o en apelación), la utilización de la revelación probatoria (general o limitada) o de peritos (designados por el tribunal o por las partes), y el tipo de órganos decisorios y su cualificación (jueces o jurados cualificados desde el punto de vista jurídico o técnico). En algunos capítulos de la *guía* se abordan problemas especialmente pertinentes para su jurisdicción, como la tramitación de demandas en las causas relativas a patentes esenciales,<sup>1</sup> las patentes farmacéuticas,<sup>2</sup> las licencias obligatorias<sup>3</sup> o la responsabilidad penal derivada de la infracción de patentes.<sup>4</sup>

A continuación se ofrece un breve resumen de las cuestiones que se abordan en la *guía*.

## 1.2 Los sistemas de patentes y las instituciones de patentes

### 1.2.1 Descripción general del sistema de patentes

Cada capítulo comienza con una descripción general del sistema de patentes en esa jurisdicción, incluidos los orígenes de la legislación de patentes y los tipos de patentes protegidas en cada régimen respectivo. Además de las patentes de invención protegidas en todas las jurisdicciones, algunos países ofrecen protección para las denominadas “invenciones menores”, con frecuencia en forma de modelos de utilidad, que pueden desempeñar una función importante en el sistema de innovación local.<sup>5</sup> En la *guía* se abordan, principalmente, los procedimientos judiciales relativos a las patentes de invención. En caso de que existan, en los capítulos también se señalan

1 Véanse las secciones 4.5.4; y 10.13.1.

2 Véanse las secciones 3.11.2; 4.5.5; 10.13.2; y 12.13.1.

3 Véanse las secciones 2.10.1; 3.11.1; 5.11.1; 6.10.1; y 12.13.2.

4 Véanse las secciones 3.10; 4.9; 8.9; 10.11; y 12.11.

5 Véanse las secciones 3.1.2; 4.3.1; 7.1.2; 8.2.1; y 12.1.1. Véanse también las secciones 2.2.1 y 4.8.

los mecanismos disponibles para ampliar el alcance de la protección de una mejora introducida en el objeto de la invención,<sup>6</sup> o la duración de los derechos de las patentes de invención para compensar el largo plazo necesario para obtener la aprobación reglamentaria.<sup>7</sup>

Aunque en la mayoría de los países los derechos de patente se obtienen a través de procesos nacionales y esos derechos nacionales son independientes entre sí, en algunas jurisdicciones, los derechos de patente también pueden originarse a través de instrumentos regionales que facilitan la protección transfronteriza de las patentes. Esta particularidad da lugar a consideraciones únicas en los procedimientos judiciales.<sup>8</sup>

### 1.2.2 Las Oficinas de patentes y los procedimientos administrativos

Las Oficinas de patentes tienen el cometido de gestionar el sistema de patentes, incluidos su examen y concesión. A menudo, estas Oficinas se ocupan de la gestión de mecanismos de oposición o de formulación de observaciones por parte de terceros que permiten a los interesados intervenir en el proceso de examen de una patente antes de su concesión, y también gestionan los mecanismos de revocación e invalidación por la vía administrativa que facultan la impugnación de una patente después de su concesión.<sup>9</sup> Además de los medios existentes para impugnar la validez, algunas jurisdicciones también disponen de procedimientos que permiten oponerse a la concesión de una patente durante un plazo limitado tras su publicación. Los mecanismos posteriores a la concesión suelen permitir la corrección del alcance de la patente mediante la limitación de las reivindicaciones. En algunas jurisdicciones, las Oficinas de patentes resuelven las solicitudes de declaración de ausencia de infracción; las reclamaciones por infracción (si así lo acuerdan las partes); las reivindicaciones de patentes; la indemnización de los empleados y las licencias, incluidas las licencias obligatorias.<sup>10</sup> Ciertas Oficinas de patentes también gestionan sistemas de dictamen que abarcan la emisión de dictámenes consultivos no vinculantes sobre diversas cuestiones relacionadas con las patentes, como la infracción del derecho, la patentabilidad o la suficiencia o insuficiencia de la divulgación.<sup>11</sup>

Si bien el diseño de estos mecanismos de revisión administrativa de las Oficinas de patentes difiere en cada una de las jurisdicciones examinadas, el objetivo común es ofrecer un medio eficaz y rentable para aumentar la calidad de las patentes y resolver las controversias, en particular aquellas relacionadas con la validez. Se trata de mecanismos que sirven como alternativa a procedimientos judiciales que pueden resultar largos y onerosos.

### 1.2.3 Las instituciones judiciales y su especialización

A lo largo de los once capítulos se analiza la estructura judicial competente de la gestión de litigios en materia de patentes, y se hace hincapié en los aspectos concretos que atañen específicamente a las patentes.<sup>12</sup> La naturaleza de la especialización judicial difiere de país en país y adopta diversas formas, entre las que cabe citar las salas que conocen específicamente de la materia en los tribunales civiles o mercantiles,<sup>13</sup> tribunales independientes especializados en litigios en materia de patentes<sup>14</sup> o una combinación de ambos.<sup>15</sup> Esa especialización puede existir en primera instancia o en la fase de apelación, y la decisión final suele corresponder a una instancia superior no especializada.<sup>16</sup> Si bien algunas jurisdicciones carecen de tribunales especializados en controversias en materia de patentes, los tribunales pueden llegar a especializarse mediante la concentración de un gran número de litigios en la materia.<sup>17</sup>

Asimismo, la tipología y el perfil de los decisores que componen el tribunal pueden variar e incluir a jueces con cualificación jurídica o técnica,<sup>18</sup> así como jurados.<sup>19</sup> Ciertas jurisdicciones se basan

<sup>6</sup> Por ejemplo, véase la sección 3.1.2.

<sup>7</sup> Por ejemplo, véase la sección 9.1.1.2.

<sup>8</sup> Véanse las secciones 5.1.2; 9.1.1.3; y 12.2.2; el capítulo 11; y 12.2.2.

<sup>9</sup> Véanse las secciones 2.2.2; 3.3.3; 5.2; 6.2.2; 7.2.3; 8.2.2; 9.2; 10.2.2; 11.2.2; y 12.2.2.

<sup>10</sup> Por ejemplo, véase la sección 9.2.

<sup>11</sup> Véanse las secciones 7.2.4.6; y 9.2.

<sup>12</sup> Véanse las secciones 2.3; 3.3; 4.1.5; 5.3; 6.3; 7.3; 8.3; 9.3; 10.3; 11.3; y 12.3.

<sup>13</sup> Véanse las secciones 2.3.1; 6.3.1; 6.11.3; y 12.3.2.

<sup>14</sup> Véanse el capítulo 11.

<sup>15</sup> Véanse las secciones 3.3.1; 4.1.5; 5.3.1; 7.3.1; 8.3.2; 9.3.1; 9.9; y 10.3.2.

<sup>16</sup> Véanse, no obstante, las secciones 4.1.5; 5.9.2; y 12.3.2.

<sup>17</sup> Véase la sección 3.2.2.

<sup>18</sup> Véanse las secciones 5.3.1; y 11.3.2.2.

<sup>19</sup> Véase la sección 10.3.2.

en un sistema de carrera judicial en el que los jueces suelen acceder a la judicatura a una edad temprana y, a veces, tienen que seguir una rotación obligatoria entre tribunales de forma periódica.<sup>20</sup> En esas jurisdicciones se procurará conseguir que los jueces que conozcan de las causas de patentes hayan estudiado ciencias o ingeniería y que reciban formación periódica sobre cuestiones técnicas. En otras jurisdicciones, los jueces son designados a partir de listas de abogados cualificados que han ejercido su labor en el ámbito de las patentes durante un período considerable.<sup>21</sup>

Muchas jurisdicciones cuentan con personal judicial versado en tecnologías y en el análisis de pruebas periciales para prestar apoyo a los jueces durante la *lite pendente* en materia de patentes.<sup>22</sup> Su función puede abarcar desde la obtención de pruebas cuando es necesario determinar los procesos de fabricación, hasta la investigación y la presentación de informes sobre cualquier cuestión de hecho u opinión. No abordan cuestiones relativas a la interpretación de la ley ni ayudan al juez en su pronunciamiento. En determinadas jurisdicciones, los tribunales están facultados para designar asesores que presten ayuda al tribunal a la hora comprender la tecnología y las pruebas periciales presentadas en la causa.<sup>23</sup>

### 1.3 Procedimientos por infracción de patente y administración de justicia

En esencia, las características fundamentales de los procedimientos de patentes vienen determinadas por el sistema jurídico de la jurisdicción, es decir, que dependen de si se rige por el sistema jurídico de derecho anglosajón (*common law*) o por el sistema de Derecho civil.

En las jurisdicciones que se rigen por el sistema de derecho civil los procedimientos tienden a ser anticipados, se da prioridad a los escritos de alegaciones presentados por las partes antes del juicio y se permite al tribunal tener una buena comprensión de los hechos y argumentos cuando comienzan a examinar la causa.<sup>24</sup> Además, tanto las partes como el tribunal están facultados para designar peritos. La designación de peritos por las partes es menos frecuente en estos sistemas. Asimismo, las repreguntas a los peritos designados por las partes suelen ser una excepción en los sistemas basados en el juicio.<sup>25</sup> Por el contrario, en el sistema basado en el *common law*, las pruebas suelen presentarse durante el juicio a través de peritos designados por las partes, y se da menos importancia a los escritos de alegaciones.<sup>26</sup> En estos sistemas, las declaraciones iniciales de las partes pueden ser breves y los detalles relativos a las alegaciones suelen elaborarse a medida que avanza el proceso de revelación de los medios probatorios. El juicio puede durar varios días o alargarse más aún, en función de la cantidad y complejidad de las pruebas, y la revelación de pruebas y las peticiones previas (por ejemplo, las peticiones de desestimación o de fallo sumarial) son componentes importantes del proceso.

En las jurisdicciones examinadas en la presente *guía*, la tramitación de los procedimientos de patentes se rige por la legislación procesal civil. No obstante, los análisis de las reivindicaciones de patentes y de los supuestos productos ilícitos o procedimientos delictivos que traen consigo los litigios en materia de patentes requieren planteamientos y consideraciones específicos, que suelen abordarse mediante conjuntos especializados de normas procesales, o directrices o notas sobre la práctica judicial que complementan las normas de procedimiento civil aplicables.<sup>27</sup> Estas normas y prácticas especializadas rigen la tramitación de las causas sobre patentes, ya que en ellas se establecen los procedimientos de asignación judicial y la composición de los tribunales y se abordan los principios clave de la administración de justicia aplicados por el tribunal, que incluyen la tramitación temprana de las causas, la especificación de los plazos para las alegaciones de las partes, la interpretación de las reivindicaciones, la asistencia de peritos designados por el tribunal o por las partes, el alcance de la revelación de pruebas o cualquier práctica dispositiva y de peticiones previas al juicio. Las normas y prácticas especializadas tendrán efectos directos en la accesibilidad de la justicia, así como en la posibilidad de que las partes busquen el fuero más conveniente.

20 Por ejemplo, véanse las secciones 5.6.3.2; 7.3.2.2; y 8.3.2.3.

21 Por ejemplo, véanse las secciones 2.3.1.2; 6.3.1.3; y 9.3.1.2.

22 Véanse las secciones 2.3.1.1; 4.6.3.1; 6.6.4.2.1; 7.3.2.2.3; y 8.3.1.4.

23 Véanse las secciones 9.3.1.2 y 10.3.2.

24 Véanse los capítulos 3, 4, 5, 7, 8, 11; y 12.

25 Véanse las secciones 5.6.1; y 11.6.6.

26 Véanse los capítulos 2, 6, 9 y 10.

27 Véanse las secciones 2.6.1; 4.1.3; 6.11.3; 7.3; 9.1.1.2; y 10.6.6.1.

Además de las normas específicas aplicables a los litigios en materia de patentes, existen normas generales que tienen especial influencia en dichas controversias. La modernización de los sistemas judiciales, apoyada en el uso activo de las tecnologías, ha mejorado la eficiencia de los juicios sobre patentes. Los instrumentos mejorados para la administración de justicia incluyen sistemas electrónicos para interponer demandas que permiten el intercambio y almacenamiento de documentos judiciales, escritos y pruebas digitales, así como la comprobación rápida del estado de las causas; servicios de videoconferencia para facilitar la participación a distancia en las audiencias; y la grabación a distancia de las pruebas.<sup>28</sup> Algunas jurisdicciones también han introducido la opción de formular alegaciones orales o presentar documentos en un idioma extranjero, como el inglés, para mejorar el acceso a la justicia de las partes extranjeras en respuesta al creciente número de causas sobre patentes que implican a partes extranjeras.<sup>29</sup>

A continuación se describe la diversidad de enfoques en las distintas fases de los procedimientos de patentes.

### 1.3.1 Tramitación temprana de la causa

En determinadas jurisdicciones, el litigio se inicia esencialmente mediante el intercambio de escritos, con directrices sobre cuestiones de procedimiento facilitadas a través de comunicaciones escritas, y en casos excepcionales se celebran vistas con la participación de las partes.<sup>30</sup> En otras, el tribunal puede emitir una comunicación antes del proceso oral en la que llame la atención sobre asuntos de especial importancia y donde se incluya un dictamen preliminar sobre los aspectos decisivos de sus comunicaciones.<sup>31</sup>

Hay jurisdicciones en las que se hace mucho hincapié en la tramitación temprana de la causa con la participación activa de las partes, incluso mediante la celebración de vistas que ayudan en la gestión.<sup>32</sup> Estas vistas tienen por objeto que el tribunal pueda determinar y delimitar las cuestiones controvertidas de hecho y de Derecho, establezca los plazos para toda la causa (incluidas las alegaciones de las partes y su duración máxima, la revelación y la presentación de pruebas o de un documento técnico), y considere opciones alternativas para solucionar la controversia. Gracias a la celebración de las vistas, el juez puede tener conocimiento temprano de las patentes y reivindicaciones, las tecnologías en cuestión y las posibles defensas y reconvenções. El juez también puede abordar cuestiones como el uso de asesores técnicos, las medidas de protección y los procesos paralelos.

### 1.3.2 Interpretación de las reivindicaciones

Los métodos de interpretación de las reivindicaciones de patentes son un aspecto crucial de los procedimientos judiciales en materia de patentes, y varían según las jurisdicciones. La interpretación de las reivindicaciones, que normalmente se considera una cuestión de Derecho, más que de hecho, implica examinar la formulación de la reivindicación, así como las descripciones y los dibujos de la solicitud, desde el punto de vista de una persona con conocimientos técnicos medios. En algunas jurisdicciones, los expedientes de tramitación de patentes pueden formar parte de la interpretación de las reivindicaciones,<sup>33</sup> mientras que en otras son inadmisibles.<sup>34</sup> En ciertas jurisdicciones es habitual celebrar audiencias específicas para interpretar la reivindicación (audiencia de Markman),<sup>35</sup> mientras que en otras jurisdicciones no se contempla esa opción.<sup>36</sup>

### 1.3.3 Medidas preliminares

Cada jurisdicción ofrece diversas formas de medidas provisionales en los litigios sobre patentes, como la congelación de activos, las órdenes de registro e incautación y las órdenes de restricción temporal. Las medidas provisionales se encuentran entre las medidas cautelares preliminares

28 Véanse las secciones 4.1.5; 6.6.7; 8.6.1.2; 9.6.13.1.2; y 11.6.2.1.

29 Véase la sección 8.3.2.2.

30 Véanse los capítulos 3, 4, 5, 7, 8 y 11, en particular las secciones 3.6.3; 8.6.5; y 11.6.5.3.

31 Véase la sección 11.6.8.2.

32 Véanse las secciones 2.6.3; 6.6.3; 9.6.4; y 10.6.6.

33 Véanse las secciones 4.3.1; y 8.5.1.

34 Véase la sección 5.5.1.

35 Por ejemplo, véase la sección 10.6.6.2.

36 Por ejemplo, véase la sección 5.6.1.

solicitadas con mayor frecuencia, y su disponibilidad y utilización variarán en función de la jurisdicción y de las circunstancias de cada causa.

Los factores que tienen en cuenta los tribunales a la hora de sopesar la concesión de una medida cautelar de este tipo difieren en función de cada jurisdicción.<sup>37</sup> Esos factores pueden consistir en variaciones de los siguientes componentes: el establecimiento de una versión razonablemente verosímil o la probabilidad de éxito en relación con el fondo de la cuestión; el criterio de mayor conveniencia; si los daños y perjuicios constituyen una reparación adecuada o si existe un interés jurídico específico para dictar medidas cautelares preliminares; la posibilidad de daño irreparable o inminente para alguna de las partes si se concede o deniega la medida cautelar; y la urgencia. Algunas jurisdicciones también evaluarán las repercusiones que puede tener la medida en el interés público. La mayoría de las jurisdicciones exigen que el solicitante de la medida deposite una fianza (también denominada “compromiso por daños y perjuicios”) para compensar a la parte requerida si la medida se revoca o levanta posteriormente.<sup>38</sup> Aunque en las causas sobre patentes pueden dictarse medidas cautelares preliminares a petición de una de las partes, esa decisión no suele ser habitual debido a las posibles consecuencias —a menudo significativas— para el demandado, que deben tenerse en cuenta al sopesar el derecho del demandado a ser oído, así como la complejidad técnica y jurídica de estos litigios, que a menudo requieren la aportación del demandado.<sup>39</sup>

En determinadas jurisdicciones, los tribunales competentes para conocer del fondo de un asunto también son competentes para pronunciarse sobre las medidas cautelares preliminares.<sup>40</sup> En otras, las actuaciones destinadas a obtener medidas cautelares preliminares constituyen una acción separada e independiente de la solicitud de medidas cautelares permanentes. Como tal, la solicitud de medidas cautelares preliminares puede presentarse ante un tribunal distinto del competente para dictar las medidas cautelares permanentes, y las resoluciones sobre las medidas cautelares permanentes no afectan automáticamente a las resoluciones previas sobre las medidas cautelares preliminares. Por lo tanto, solo podrán anular las medidas cautelares preliminares los tribunales que actúen en el proceso de solicitud de ese tipo de medidas.<sup>41</sup>

En las causas sobre patentes, la resolución de una solicitud de medidas cautelares preliminares puede resultar compleja. Las actuaciones para la imposición de este tipo de medidas cautelares suelen ser urgentes y deben tener en cuenta la necesidad de las partes de continuar con sus actividades comerciales entretanto, mientras que, a menudo, para establecer que existe una fuerte probabilidad de éxito sobre el fondo del asunto se requiere un examen exhaustivo de las pruebas, incluidas todas las cuestiones sustantivas y técnicas que después se presentarán en el juicio.

### 1.3.4 Recopilación de información

Otro ámbito en el que existen diferencias significativas entre jurisdicciones en la administración de justicia en las causas relativas a patentes es el de la recopilación de información y, en particular, el alcance de la revelación o la divulgación de pruebas, un proceso que se lleva a cabo por orden judicial y en el que se exige a una de las partes que revele documentos, o su existencia, a la otra.

Todas las jurisdicciones examinadas en esta *guía* aplican el principio fundamental que exige que las partes presenten todos los hechos y pruebas pertinentes en relación con sus reivindicaciones sustantivas. En los litigios por infracción de patentes, la parte que alega la infracción de su derecho debe presentar todas las alegaciones fácticas necesarias y, cuando se refuten, debe recurrir a las pruebas. Con frecuencia, los titulares de patentes intentarán realizar la “compra de prueba” del dispositivo objeto de infracción a fin de obtener la información necesaria para iniciar la acción por infracción.<sup>42</sup>

37 Véanse las secciones 2.6.4; 3.7.1; 4.6.2; 5.6.5; 6.6.4; 7.6.4; 8.6.6; 9.6.5; 10.6.7; y 12.6.4.4.

38 Véanse las secciones 2.6.4.3; 3.7.1; 7.6.4.4; 8.6.6; 9.6.5.1; y 10.6.7.1.3; véanse también las secciones 4.6.2.2.4; 5.6.5.3; 6.6.4; y 12.6.4.4.

39 Véanse las secciones 5.6.5.2; 10.6.7.2; véase también las secciones 6.6.4; y 12.6.4.2.

40 Véanse las secciones 7.6.4; y 8.6.2.1.3.

41 Véase la sección 5.6.5.1.

42 Por ejemplo, véase la sección 5.6.6.2.



En algunas jurisdicciones no existe un sistema general de revelación de pruebas. En su lugar, existen instrumentos delimitados y específicos para que el demandante revele hechos que no son de dominio público. Entre ellos se encuentran los sistemas de inspección, en los que se ordena a los presuntos infractores que presenten para su inspección documentos o elementos que estén bajo su control, incluso accediendo a la inspección por parte de un perito neutral.<sup>43</sup>

Por otra parte, en otras jurisdicciones se prevé una amplia y extensa fase de revelación probatoria previa al juicio para permitir que las partes tengan pleno conocimiento de los hechos y cuestiones fundamentales que influyen en el litigio.<sup>44</sup> En esas jurisdicciones, la revelación de pruebas en los casos de patentes es especialmente compleja debido a la amplia gama de reclamaciones y defensas, la importancia de lo que está en juego, la sensibilidad de los secretos comerciales y el amplio uso de registros electrónicos por parte de las empresas. Ello obliga a los tribunales a supervisar y equilibrar cuidadosamente el proceso de revelación de pruebas, moderando la dimensión y los costos de la revelación en función de la naturaleza y el alcance del asunto, la cuantía de los daños y perjuicios solicitados y la comparación de la causa con otras causas en materia de patentes. En determinadas jurisdicciones se introducen procedimientos alternativos a la revelación de pruebas para promover procesos más específicos, en los que las partes investigadas por infracción tienen la opción de proporcionar una descripción completa y precisa del producto o proceso potencialmente infractor, en lugar de exigir la revelación de documentos.<sup>45</sup> Un enfoque que favorezca la revelación probatoria en general requerirá el establecimiento de un sistema completo por el que se regule el secreto profesional en la relación entre abogado y cliente y medidas de protección en esas jurisdicciones.

La diversidad de enfoques en distintos países ha llevado a algunas partes a localizar las disposiciones de jurisdicciones con mecanismos de revelación probatoria más amplios, que permiten a los tribunales de esas jurisdicciones ordenar a las personas de sus distritos judiciales que presten declaración o presenten documentos para su uso en un proceso en otra jurisdicción que cuente con mecanismos limitados de revelación de pruebas.<sup>46</sup>

### 1.3.5 Procedimiento sumario

En algunas jurisdicciones, el tribunal puede dictar un fallo rápido o sumario a favor de un solicitante si no hay perspectivas razonables de que el demandado tenga argumentos que oponer en el procedimiento. El tribunal puede desestimar un procedimiento si no hay perspectivas razonables de que el titular de la patente en cuestión pueda litigar con éxito, o si no existe una verdadera controversia en cuanto a algún hecho esencial y, desde el punto de vista jurídico, el solicitante tiene derecho a una resolución.<sup>47</sup> En otras jurisdicciones, el procedimiento sumario no se aplica en los procesos en materia de patentes, que se rigen únicamente por el procedimiento ordinario.<sup>48</sup>

### 1.3.6 La gestión de las pruebas

La función de los peritos y el recurso al peritaje en las causas sobre patentes difiere entre las jurisdicciones, y la confianza en la opinión de los peritos varía en función de los conocimientos especializados del juez competente. En ciertas jurisdicciones no se suele recurrir a ellos, y se considera a los peritos designados por el tribunal como fuentes de prueba meramente formales.<sup>49</sup> Ni los testimonios de los peritos designados por las partes ni sus informes se consideran pruebas, sino alegaciones de las respectivas partes, aunque se les otorga cierto peso adicional. En otras jurisdicciones, esos testimonios desempeñan un papel fundamental y los tribunales se basan con frecuencia en los dictámenes periciales, y tanto los testimonios de los peritos designados por las partes como los de los peritos designados por los tribunales se consideran pruebas periciales.<sup>50</sup> Algunos países practican con frecuencia la diligencia del “careo”, en el que varios peritos designados por las partes se reúnen para preparar un informe conjunto

43 Véanse las secciones 5.6.6.3; 7.6.5.2; y 8.6.7.

44 Por ejemplo, véase la sección 10.6.8.

45 Véanse las secciones 2.6.5.4; y 9.6.7; véase también la sección 6.6.5.

46 Véase la sección 5.6.6.4.

47 Véanse las secciones 2.6.6; 6.6.6; y 10.6.9.

48 Por ejemplo, véase la sección 3.6.4.

49 Véanse las secciones 3.6.5.1; 4.6.3.3; y 5.6.7.1; véanse también las secciones 8.6.7.5; y 11.6.6.

50 Por ejemplo, véanse las secciones 10.6.10.1; y 12.6.7.2.



antes del juicio, y presentan sus pruebas simultáneamente en el proceso, en lugar de formular una sucesión de repreguntas.<sup>51</sup>

### 1.3.7 Tutoriales y reuniones informativas sobre tecnologías

Los tribunales de las distintas jurisdicciones disponen de diversos mecanismos para ayudar al tribunal a comprender mejor las tecnologías que son objeto de litigio. Estos mecanismos incluyen sesiones técnicas explicativas, con o sin la presencia de las partes en función de la complejidad de las tecnologías; tutoriales sobre tecnologías; documentos técnicos elaborados por las partes que recogen la tecnología básica incontestable y pertinente para la causa; o declaraciones sobre conocimientos generales comunes aceptados por las partes (y también sobre aquellos que son objeto de litigio), que pretenden establecer las concordancias y discrepancias de las partes respecto de los conocimientos generales comunes.<sup>52</sup>

### 1.3.8 Confidencialidad

Todas las jurisdicciones examinadas se sustentan en el principio de publicidad de los actos judiciales. Este principio debe ponderarse con otras consideraciones, incluidas las cuestiones de confidencialidad que pueden surgir en los litigios de patentes por la divulgación de información confidencial a la parte contraria durante el proceso. Preservar adecuadamente la confidencialidad es un elemento importante en la administración judicial de las causas, y las medidas de protección a tal efecto pueden incluir exigir a la parte que recibe documentos confidenciales que los utilice exclusivamente para los fines del litigio; exigir un compromiso que restrinja el uso y la divulgación de los documentos confidenciales; permitir que solo los abogados del titular de la patente asistan a la inspección, y no permitírsele al propio titular; dictar medidas cautelares de protección como la prohibición de que el experto y los abogados debatan los resultados de una inspección con otras personas, incluido el titular de la patente; y que el tribunal se reúna en privado (lo que se conoce como sesión a puerta cerrada).<sup>53</sup>

### 1.3.9 El juicio

En los once capítulos que conforman la *guía* se ponen de relieve las diferencias en la estructura y la importancia del juicio en los litigios sobre patentes en las distintas jurisdicciones. En algunas jurisdicciones, los juicios en casos de infracción de patentes se limitan al análisis de documentos y el tribunal no suele oír a las partes ni a los testigos.<sup>54</sup> En esos países, el tribunal puede celebrar una sesión informativa especializada en forma de vista oral. En otras jurisdicciones, los juicios pueden durar varios días o semanas, con múltiples sesiones celebradas a intervalos a lo largo de varios meses, en las que las partes presentan escritos y pruebas, y el tribunal celebra sesiones de examen de la tecnología y también examina las pruebas y los testigos.<sup>55</sup> En algunas jurisdicciones se celebra una sola audiencia que concentra todo el litigio,<sup>56</sup> mientras que en otras, el tribunal puede ordenar la celebración de juicios separados para cuestiones o reivindicaciones separadas.<sup>57</sup>

### 1.3.10 La mediación

En muchas jurisdicciones, los tribunales explorarán las posibilidades para alcanzar un acuerdo y alentarán a las partes a asistir a sesiones de mediación como parte habitual de los procedimientos de patentes. Los mediadores pueden ser designados por el tribunal o por las partes.<sup>58</sup> En ciertas jurisdicciones, durante la sustanciación del proceso, el tribunal puede emitir una resolución de oficio con una recomendación de acuerdo a fin de resolver de forma imparcial la controversia, teniendo en cuenta los intereses de las partes y todas las demás circunstancias.<sup>59</sup>

51 Véanse las secciones 2.4.2; y 6.6.5.

52 Véanse las secciones 2.6.8; 8.6.8.1; 9.6.9; y 10.6.11.

53 Véanse las secciones 2.6.9; 3.6.6; 5.6.8; 8.6.9; 9.6.10; 10.6.12; 11.6.7; y 12.6.8.

54 Por ejemplo, véase la sección 7.6.6.

55 Véanse las secciones 8.6.10; 9.6.13; 10.6.13; 11.6.8; y 12.6.9.1.

56 Por ejemplo, véase la sección 5.6.9.

57 Por ejemplo, véanse las secciones 8.6.10; 9.6.5.2; 10.6.13.1.1.

58 Véanse las secciones 2.6.10; 3.6.7; 6.6.9; 7.6.8; 8.6.11; 9.6.17; y 10.6.4.

59 Por ejemplo, véase la sección 8.6.11.2.3.

En otras, los acuerdos de mediación pueden ser aprobados por un juez y tener la incidencia de un instrumento cuyo cumplimiento puede exigirse ante los tribunales.<sup>60</sup>

### 1.3.11 Las vías de reparación

Dentro de la fase final de los procesos de patentes, entre las vías de reparación más frecuentes ante las infracciones de patentes cabe citar las siguientes: un mandamiento final que prohíba al demandado infringir la patente; la concesión de indemnizaciones por los daños y perjuicios dimanantes de la infracción; la liquidación de los beneficios derivados de la infracción; un mandamiento para que el infractor entregue o destruya cualquier producto que infrinja la patente; la publicación de la decisión, y la revocación de la patente o una declaración de que la patente es válida. Cada jurisdicción puede priorizar distintas vías de reparación; unas pueden dar prioridad a las medidas cautelares, mientras que otras pueden conceder más importancia a las indemnizaciones pecuniarias.

En todas las jurisdicciones que se analizan en la *guía*, los titulares de patente pueden solicitar medidas cautelares permanentes como reparación final. Existen diversos enfoques en cuanto a la discrecionalidad del tribunal a la hora de dictar medidas cautelares. En ciertas jurisdicciones, las medidas cautelares permanentes se dictarán de manera automática tras determinarse una infracción de patente o constatare la validez de una patente, sin sopesar los intereses de las partes o de terceros afectados. En esas jurisdicciones, solo en circunstancias muy excepcionales se denegará una solicitud de medidas cautelares atendiendo a su desproporcionalidad.<sup>61</sup> En otras jurisdicciones, los tribunales conservan una amplia discrecionalidad para denegar las medidas cautelares, y los requisitos para que puedan dictarse son más estrictos.<sup>62</sup> En general, solo se pueden solicitar medidas cautelares mientras la patente esté en vigor.<sup>63</sup> No obstante, en algunos casos, los tribunales pueden dictar una medida cautelar que se extienda más allá de la duración legal de la patente para impedir que el demandado siga beneficiándose de la infracción verificada durante el período de vigencia de la patente.<sup>64</sup>

Una de las prácticas más comunes consiste en conceder indemnizaciones por daños y perjuicios. En numerosas jurisdicciones,<sup>65</sup> los tribunales siguen un proceso en dos fases que separa las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad de la cuantía de la reparación, de modo que el tribunal determina primero la responsabilidad y posteriormente estudia el cálculo de los daños y perjuicios monetarios en los procedimientos subsiguientes.

Entre los métodos de cálculo de los daños y perjuicios ocasionados cabe citar los siguientes: el cálculo del 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 por regalías, estimada como la cantidad que pagaría un licenciataria por los derechos sobre la invención.<sup>66</sup> En determinadas jurisdicciones, cuando no hay pruebas suficientes para demostrar los hechos necesarios para establecer la cuantía de los daños y perjuicios con arreglo a los tres métodos mencionados, los tribunales pueden ejercer su discreción para calcular la cuantía basándose en los argumentos generales y las pruebas aportadas<sup>67</sup> o basarse en las tasas de compensación reconocidas por la ley.<sup>68</sup>

Algunas jurisdicciones, aunque no todas, prevén incrementos de las indemnizaciones en las demandas sobre patentes, también denominadas indemnizaciones “punitivas” o “ejemplares”, o “adicionales”.<sup>69</sup> Las cuantías suelen cifrarse desde el triple de la indemnización compensatoria hasta cinco veces el importe de los daños y perjuicios efectivos. Las indemnizaciones incrementadas por daños y perjuicios pueden concederse en casos de infracción flagrante, intencionada y grave, para disuadir de futuras infracciones similares. Las jurisdicciones que contemplan el incremento de la indemnización por daños y perjuicios ejercen distintas prácticas

60 Por ejemplo, véase las secciones 3.6.7; 12.6.10.1.

61 Por ejemplo, véase la sección 5.7.1.

62 Por ejemplo, véanse las secciones 6.7.1, 9.7.1 y 10.7.1.

63 Véase la sección 5.7.1.

64 Véase la sección 9.7.1.

65 Véanse las secciones 2.7.2; 3.7.2; 5.7.4; y 7.7.2.

66 Véanse las secciones 2.7.2; 3.7.2.; 4.4.2; 5.7.4; 6.7.2; 7.7.2; 8.7.4; 9.7.2; 10.7.2; y 12.7.2.

67 Véase la sección 8.7.4.2.

68 Véase la sección 4.4.2.1.

69 Véanse las secciones 2.7.2; 3.7.2.1; 4.4.3, 6.7.2; 8.7.4; y 10.7.2.

al respecto. En los tribunales de algunas jurisdicciones se otorgan con frecuencia indemnizaciones incrementadas por daños y perjuicios, mientras que en otras jurisdicciones, aunque estén previstas por la ley, no se conceden nunca o casi nunca.

En algunas jurisdicciones también se prevé la liquidación de los beneficios derivados de la infracción y se exige al infractor que rinda cuentas y devuelva los beneficios obtenidos mediante la conducta infractora. En esas jurisdicciones, el titular de la patente tiene la opción de solicitar una compensación económica por daños y perjuicios o una liquidación de beneficios, pero no ambas.<sup>70</sup>

Además de las medidas cautelares y la posibilidad de exigir daños y perjuicios, los litigantes en materia de patentes disponen de otras vías de reparación, como la retirada, remoción, destrucción o entrega de los productos que infringen la patente.<sup>71</sup> Dichas medidas pueden ordenarse además de una acción de cesación en casos de infracción directa, pero normalmente no en caso de infracción indirecta. Los productos infractores deben encontrarse en la circunscripción del tribunal. En algunas jurisdicciones se puede reivindicar la destrucción de los productos infractores incluso cuando la patente haya expirado durante el curso del litigio, ya que el infractor no debe beneficiarse de los actos ilícitos cometidos en el pasado. La obligación de destruir también puede cumplirse mediante soluciones alternativas que eviten el uso de la patente.

Otra vía de reparación disponible en algunas jurisdicciones es la publicación de la decisión judicial mediante la inserción de anuncios en diarios u otras publicaciones periódicas, con el fin de restablecer el buen nombre o la reputación del demandante.<sup>72</sup>

Por último, los litigios en los que se impugna la validez de una patente pueden dar lugar a la revocación de la patente, o a la emisión de un certificado que acredite la impugnación de la validez de la patente, cuando esa impugnación no prospere.<sup>73</sup>

### 1.3.12 Costas

Entre las costas en que se incurre en los litigios de patente cabe citar las tasas judiciales, los honorarios de los abogados y los gastos de contratación de testigos y peritos. En general, cada parte es responsable de sus litisexpensas. No obstante, en algunas jurisdicciones se condena en costas a la parte perdedora, con el fin de desalentar litigios innecesarios y sin fundamento.<sup>74</sup>

## 1.4 Interacción de múltiples procesos de patente en diversas instancias

Las patentes pueden ser revisadas y su observancia puede exigirse en diversas instancias, lo que puede dificultar el ejercicio de las competencias institucionales y dar lugar a solapamientos.

En la mayoría de países se prevén mecanismos para recurrir una decisión de la Oficina de patentes ante una instancia judicial. No obstante, no se trata de un recurso en sentido estricto, y el tribunal resuelve el caso *de novo*, sin limitarse a los argumentos o las pruebas que se presentaron ante la Oficina de patentes.

En algunas jurisdicciones, el procedimiento administrativo para impugnar la validez de una patente puede desarrollarse paralelamente al procedimiento judicial por la vía civil.<sup>75</sup> Por ejemplo, un demandado en un juicio por infracción de patente puede hacer valer la excepción de nulidad ante un tribunal y, a la vez, solicitar un procedimiento administrativo de anulación ante la Oficina de patentes. El titular de la patente también puede tratar de corregir las reivindicaciones durante el procedimiento por infracción de patente. Ante esa situación, se plantean diversas hipótesis. El tribunal que conoce de la posible infracción puede optar por suspender el

70 Véanse las secciones 2.7.2.2; 5.7.3; 6.7.2; y 9.7.2.

71 Véanse las secciones 2.7.3; 5.7.2; y 12.7.3.

72 Véanse las secciones 7.1; 9.7.3; y 12.7.3.

73 Véanse las secciones 9.7.3.1 y 9.7.3.2.

74 Véanse las secciones 2.7.4; 5.7.7; 6.7.4; 9.7.4; 9.7.5; 10.7.3; 11.6.10; y 12.7.6.

75 Por ejemplo, véanse las secciones 7.5.3.2; 10.3.3; y 12.2.2.

procedimiento judicial a la espera del examen de la Oficina de patentes;<sup>76</sup> continuar con el procedimiento por infracción, con la posibilidad de que se declare la infracción de una patente que posteriormente sea invalidada por la Oficina de patentes, o desestimar la demanda sin esperar al resultado final de la causa administrativa.<sup>77</sup> En estas circunstancias, los efectos *erga omnes* de la decisión de la Oficina de patentes invalidan la patente para todas las partes, incluidas las implicadas en procedimientos judiciales paralelos.<sup>78</sup> En consecuencia, si la Oficina decide invalidar la patente, el tribunal competente en el litigio por infracción se pronunciará en contra del titular de la patente. Por otra parte, si la Oficina de patentes considera que la patente es válida, la excepción de nulidad amparada en los mismos motivos no podrá hacerse valer ante los tribunales.

En estas situaciones, hay jurisdicciones que disponen de mecanismos para promover la eficacia y la coherencia, a fin de velar por que las reivindicaciones formuladas durante el procedimiento de concesión o invalidación de la patente y las reivindicaciones formuladas durante el procedimiento de infracción no difieran.<sup>79</sup>

En algunas jurisdicciones, los procedimientos pueden avanzar en paralelo en distintos tribunales, y las partes pueden optar por el foro más conveniente y tratar de aprovechar los rasgos distintivos de cada tribunal. Por ejemplo, un titular de patente puede presentar una demanda por infracción ante un tribunal y el supuesto infractor puede iniciar un proceso para obtener una sentencia declarativa en otro tribunal. En ese supuesto, la primera causa presentada (normalmente, la demanda por infracción) tendrá prioridad y el segundo caso podrá ser trasladado, aplazado o desestimado.<sup>80</sup>

Es importante señalar que los procedimientos judiciales paralelos pueden ser inherentes y estar previstos en el diseño del sistema de solución de litigios en materia de patentes. Una de las diferencias más importantes en esos sistemas estriba en si siguen un enfoque unificado o bifurcado para tratar los casos de validez e infracción de patentes. En un sistema unificado, el mismo tribunal escucha al mismo tiempo las cuestiones relativas a la validez y la infracción, y la excepción de nulidad suele ser planteada por el demandado ante una demanda por infracción del titular de la patente. En un sistema bifurcado, las causas de validez e infracción se dirimen en distintos tribunales, y la excepción de nulidad puede no aceptarse en los procedimientos de infracción.<sup>81</sup> El presunto infractor se concentrará en las alegaciones de ausencia de infracción ante uno de los tribunales, mientras que potencialmente tratará de hacer valer la excepción de nulidad en otro tribunal. En estos sistemas bifurcados, el tribunal que dirime la infracción tiene la facultad discrecional de suspender el procedimiento de infracción si tiene conocimiento de que se ha planteado una excepción de nulidad ante otro tribunal.<sup>82</sup> No obstante, en algunos sistemas bifurcados, el tribunal que conoce de la posible infracción puede pronunciarse sobre la nulidad de una patente cuando se plantea como cuestión secundaria, en cuyo caso la resolución de nulidad solo tendría efecto *inter partes*.<sup>83</sup>

En determinadas jurisdicciones, otras instituciones cuasi judiciales también pueden desempeñar una función decisoria, por ejemplo, instruyendo denuncias por infracción de patentes con respecto a mercancías importadas.<sup>84</sup> Además, en las jurisdicciones donde son aplicables patentes regionales, los tribunales nacionales y los regionales pueden celebrar procedimientos paralelos, lo que a veces puede dar lugar a resultados diferentes y requerir una gestión específica.<sup>85</sup>

Por último, pueden celebrarse procesos en paralelo entre demandas presentadas en distintos países. Si la decisión de un tribunal es desfavorable para los intereses de una parte, esta podrá intentar que el resultado sea favorable a sus intereses iniciando actuaciones en otro país. Asimismo, cada parte puede solicitar al tribunal percibido como más favorable un mandamiento judicial mediante la cual se prohíba a la contraparte incoar o continuar una causa en paralelo en

76 Véase la sección 10.3.3.3.

77 Véase la sección 4.3.2.7.

78 Véase la sección 7.5.3.2.

79 Véanse las secciones 4.3.2.4; 7.5.2; y 10.2.2.4.5.

80 Véanse las secciones 2.4; y 10.3.3.1.

81 Véase la sección 5.3.2.

82 Véanse las secciones 3.4; y 5.3.2.

83 Véase la sección 3.4.

84 Véanse las secciones 5.10; 7.9; y 10.12.

85 Véase la sección 9.1.1.3.

otra jurisdicción, lo que se conoce como interdicto de actuaciones procesales concurrentes. Se trata de un tipo de mandamiento judicial que se utiliza cada vez con más frecuencia en determinados litigios sobre patentes.

Estos supuestos, en los que las controversias sobre patentes se producen simultáneamente en dos o más tribunales del mismo país o de jurisdicciones extranjeras, requieren la existencia de normas y prácticas que regulen sus interacciones.