

Capítulo 2

Australia

Autores:

Jueza Annabelle Bennett (jubilada), Compañera de la Orden de Australia, asesora jurídica superior; juez Stephen Burley; Cynthia Cochrane, asesora jurídica superior; Andrew Fox, asesor jurídico superior; Julian Cooke, asesor jurídico superior; David Larish; Benjamin Mee; Robert Clark; Samuel Hallahan; Anna Spies; Angela McDonald; Edward Thompson; Joseph Elks; Anna Elizabeth; Sue Gilchrist; John Lee; Irini Lantis; Timothy Gollan y Byron Turner

2.1 Descripción general del sistema de patentes

2.1.1 Evolución del sistema de patentes

El sistema de patentes de Australia se rige por la Ley de Patentes de 1990 de la Commonwealth (Cth). En general, los orígenes de esta Ley y del sistema de patentes de Australia se remontan al derecho inglés y al Estatuto de Monopolios de 1623.¹

En el artículo 6 del Estatuto de Monopolios de 1623 (al que se hace referencia expresa en el artículo 18.1a) de la Ley de Patentes de 1990 [Cth]) se incluyó una excepción para las patentes a la posición general de que los monopolios eran contrarios a derecho. En dicho artículo, la excepción para las invenciones patentables fue descrita en los siguientes términos:

Siempre y cuando ninguna de las declaraciones antes mencionadas se extienda a las cartas patentes y concesiones de privilegio durante un plazo máximo de catorce años, que en lo sucesivo se otorguen, para el trabajo exclusivo o la realización de cualquier forma de fabricación nueva dentro de este reino, al verdadero y primer inventor y a los inventores de tales fabricaciones, que otros, en el momento de otorgar dichas cartas patentes y concesiones, no utilicen, siempre y cuando no sean contrarias a la Ley ni perjudiciales para el Estado, por elevar los precios de los productos básicos en el país o perjudicar el comercio, o ser inconvenientes en general.

En líneas generales, el Estatuto de Monopolios limitó la concesión de patentes al verdadero y primer inventor y “a cualquier forma de fabricación nueva”, e impuso un período limitado de 14 años para la concesión de la carta patente. A principios del decenio de 1600, la carta patente y otros privilegios concedidos por la Corona se habían transformado en objeto de controversia: se utilizaban únicamente como un medio conveniente para que la Corona obtuviera ingresos y se concedían respecto de los productos y procesos que ya se utilizaban en el dominio público de modo que perjudicaban a la actividad comercial.² En el Estatuto de Monopolios se procuró abordar estos asuntos, entre otras formas, mediante la limitación de la concesión de la carta patente a una materia en particular (a saber, cualquier forma de *fabricación* nueva) y la restricción de la concesión a un período limitado. Tras la aprobación del Estatuto de Monopolios, en Inglaterra, el sistema de patentes continuó evolucionando hasta derivar finalmente en la promulgación de la Ley de Patentes, Diseños Industriales y Marcas, de 1883, que es la base del sistema de patentes moderno del Reino Unido y de los países que integran la Commonwealth.

Antes de que se constituyera la Federación en 1901, cada colonia australiana tenía su propia ley de patentes, cuyo modelo era la Ley de Patentes, Diseños Industriales y Marcas, de 1883. Estas leyes continuaron en vigor hasta que, en virtud de las facultades legislativas que le otorgaba el artículo 51.xviii de la Constitución de la Commonwealth, el Parlamento australiano promulgó la Ley de Patentes de 1903 (Cth). Dicha ley fue derogada por la Ley de Patentes de 1952 (Cth), derogada a su vez por la Ley de Patentes de 1990 (Cth). Esta última ley entró en vigor el 1 de mayo de 1991, junto con el Reglamento sobre las Patentes de 1991 (Cth).

En la Ley de Patentes de 1990 (Cth) se confiere protección para dos tipos de patentes de Australia: la patente “estándar u ordinaria” y la patente de “innovación”. La principal diferencia radica en que las patentes de “innovación” reciben protección durante un período más breve —ocho años— y deben satisfacer los requisitos establecidos para la actividad “innovadora”, menos estrictos que los necesarios para sentar la base del estado de la técnica (en contraposición con la “actividad inventiva”, requisito establecido para las patentes estándar u ordinarias).

Desde que se promulgó, la Ley de Patentes de 1990 (Cth) ha sido sometida a varias modificaciones, incluidas las reformas presentadas por la Ley de 2012 de Reforma del Régimen de Propiedad Intelectual (Raising the Bar — Poner el listón más alto) (Cth). Estas reformas se aplican, sobre todo, en relación con las patentes cuyo examen se ha solicitado después del 15 de abril de 2013, y fueron concebidas para elevar los límites de patentabilidad a fin de armonizarlos con los establecidos en las jurisdicciones extranjeras. Más recientemente, el Gobierno australiano

¹ 21 Ja 1, capítulo 3.

² Véase, en general, Justine Pila, “The Common Law Invention in its Original Form”, 3 *Intellect. Prop. Q.* 209 (2001); *Darcy c. Allin* (1602) 77 ER 120; Mark J Davison *et al.*, *Ley de Propiedad Intelectual de Australia* (3.ª ed., 2016) 426-29.

aprobó la Ley de 2018 de Reforma del Régimen de Propiedad Intelectual (Respuesta de la Comisión de Productividad, Parte 1 y Otras Medidas) (Cth). Estas reformas se caracterizaron, entre otros aspectos, por la incorporación de una cláusula de objetivos en la Ley de Patentes de 1990 (Cth), la eliminación progresiva del sistema de patentes de “innovación” de Australia³ y las modificaciones al sistema de concesión de licencias obligatorias en el capítulo 12 de la Ley de Patentes de 1990 (Cth).

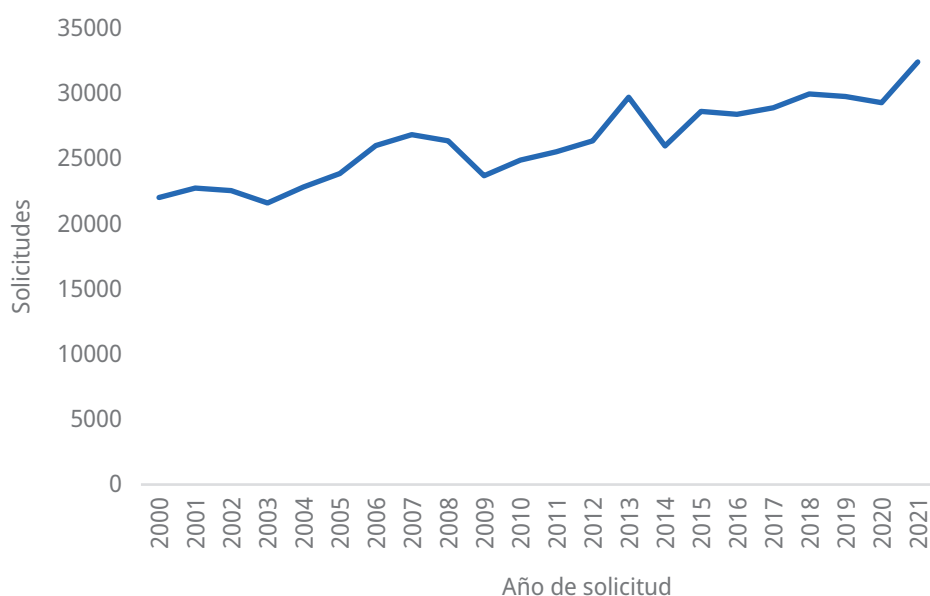
Además, Australia está entre los países signatarios de una serie de tratados internacionales relacionados con los derechos de patente, incluidos el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,⁴ el Tratado de Cooperación en materia de Patentes,⁵ el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)⁶ y varios tratados de libre comercio. En virtud de estos tratados, las obligaciones de Australia en relación con los derechos de patente se reflejan en la Ley de Patentes de 1990 (Cth).

Las controversias en materia de patentes se dirimen de acuerdo con la Ley de Patentes de 1990 (Cth) tal y como ha sido interpretada por la jurisprudencia que dimana de ella, así como de la legislación que la precede. La evolución del derecho de patentes moderno de Australia se ha aproximado más a la del Reino Unido, si bien han habido considerables divergencias respecto de ese derecho desde que dicho Estado se adhirió al Convenio sobre la Patente Europea en 1977. Con frecuencia, durante los juicios sobre patentes, las partes informan al tribunal de las novedades legislativas en los Estados Unidos, el Reino Unido y Europa.

2.1.2 Evolución de las solicitudes de patente

En el gráfico 2.1 se muestra el número total de solicitudes de patentes (presentación directa y entradas en la fase nacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes [PCT]) que se recibieron en Australia entre 2000 y 2021.

Figura 2.1 Solicitudes de patente presentadas en Australia entre 2000 y 2021



Fuente: Centro de Datos estadísticos de la OMPI sobre PI, disponible en <https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent>

- 3 Tal como se analiza a continuación, en la Ley de Patentes de 1990 (Cth) se confiere protección para dos tipos de patentes: las patentes “estándar o ordinarias” y las patentes de “innovación”. De acuerdo con la Ley de 2018 de Reforma del Régimen de Propiedad Intelectual (Respuesta de la Comisión de Productividad, Parte 1 y Otras Medidas) (Cth), desde el 26 de agosto de 2021 no se permite la presentación de solicitudes de patente de innovación. Sin embargo, las patentes de innovación existentes cuyas solicitudes hayan sido presentadas a más tardar el 25 de agosto de 2021 continuarán en vigor hasta su vencimiento.
- 4 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 20 de marzo de 1883, 828 UNTS 305.
- 5 Tratado de Cooperación en materia de Patentes, 19 de junio de 1970, 1160 UNTS 231.
- 6 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 15 de abril de 1994, Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, anexo 1C, 1869 UNTS 299.

2.2 Las instituciones de patentes y los procedimientos de revisión administrativa

2.2.1 Las instituciones de patentes

El Tribunal Federal de Australia y la Oficina Australiana de Patentes administran el sistema nacional de patentes,⁷ y esta última también es responsable de sus aspectos administrativos, incluidos la solicitud, el examen y los procedimientos de “oposición” previa a la concesión de la patente.⁸

Como se indicó anteriormente, Australia suprimió hace poco su sistema de patentes de “innovación” de segunda categoría, y desde el 26 de agosto de 2021 no se permite presentar solicitudes de patente de innovación. La Oficina Australiana de Patentes también facilita el registro de solicitudes de patente extranjeras en el país por medio del Convenio de París y del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

El Tribunal Federal tiene jurisdicción para entender de la infracción de patentes, la invalidez, la titularidad y las controversias relacionadas, así como de los recursos que interponga la Oficina Australiana de Patentes. Su jurisdicción también se extiende a una serie de ámbitos del Derecho, incluidos el Derecho mercantil y de sociedades, el Derecho administrativo, el Derecho industrial, los delitos federales, el Derecho marítimo y el Derecho tributario. El Tribunal Federal tiene su sede en la capital de cada estado y territorio, cuenta con un grupo de jueces especializados en cuestiones relacionadas con el Derecho de patentes y sigue una nota de práctica específica para tratar los asuntos relativos a la propiedad intelectual (PI), incluidas las controversias en materia de patentes.⁹

2.2.2 Los procedimientos de revisión administrativa

2.2.2.1 Posibles vías de revisión

La instancia competente para resolver la impugnación de la validez de una patente es el Tribunal Federal de Australia. Antes de la concesión, se puede incoar un procedimiento de oposición a la patente ante la Oficina Australiana de Patentes. Las vías de revisión disponibles ante una decisión de invalidez dependen de la instancia decisoria, del tipo de decisión y de si la decisión de invalidez fue anterior o posterior a la concesión de la patente.

En la Ley de 2012 de Reforma del Régimen de Propiedad Intelectual (Raising the Bar — Poner el listón más alto) (Cth) se introdujeron diversas modificaciones a la Ley de Patentes de 1990 (Cth), incluidos los motivos internos de invalidez y los procedimientos de examen y de oposición ante la Oficina Australiana de Patentes. En la presente sección se hace referencia a la legislación aplicable una vez realizados esos cambios. Sin embargo, es importante saber que, en función de la fecha de presentación de una solicitud o una petición de examen, o de la fecha en la cual se aceptó la solicitud, será necesario considerar las disposiciones establecidas en la Ley de Patentes de 1990 (Cth) antes de las modificaciones.

2.2.2.1.1 Denegación de la aceptación antes a la concesión

Tras el examen de una patente, el Comisionado de Patentes puede rechazar una solicitud para la concesión de una patente estándar o una memoria descriptiva.¹⁰ Los motivos que explican la denegación de la solicitud de invalidación incluyen el incumplimiento de requisitos internos (como la suficiencia, la descripción del mejor método para llevar a la práctica la invención y el requisito de fundamento) y que la invención no sea patentable (es decir, que no constituya un método de fabricación, que carezca de utilidad, no sea nueva o no implique una actividad inventiva).

7 Ley de Patentes de 1990 (Cth), art. 205.1. La Oficina Australiana de Patentes forma parte del organismo público “IP Australia”, que administra los derechos de patente, registro de marcas y diseños industriales, y también los derechos de los obtentores (véase www.ipaustralia.gov.au).

8 Ley de Patentes de 1990 (Cth), art. 154. Los tribunales superiores de los estados y de los territorios solo pueden conocer del procedimiento por infracción de patentes en la medida en que lo permita la Constitución y siempre que el titular de la patente resida o tenga su centro de actividad principal en ese estado o territorio. Ley de Patentes de 1990 (Cth), art. 155. En la práctica, casi todas las controversias en materia de patentes se inician en el Tribunal Federal y no en los tribunales de los estados.

9 Véase, en general, www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/national-practice-areas/ip

10 Ley de Patentes de 1990 (Cth), art. 49.

La decisión del Comisionado negándose a aceptar una solicitud de patente o una memoria descriptiva se puede recurrir ante el Tribunal Federal de Australia.¹¹

La persona responsable del examen emitirá los informes correspondientes cuando considere que existen fundamentos para recusar una patente, y se concederá a la parte solicitante la oportunidad de responder a las recusaciones y subsanarlas durante el plazo de aceptación. En la práctica, la mayoría de las patentes caducan en lugar de ser denegadas oficialmente.

2.2.2.1.2 Oposición previa a la concesión

Una vez publicada la aceptación de la solicitud de la patente estándar, cualquier persona puede oponerse a la concesión. El escrito de oposición debe presentarse en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que se publique la aceptación de la solicitud.¹² Los motivos de oposición a la concesión de la patente incluyen los requisitos internos para la invalidez y el hecho de que la invención no sea patentable.¹³

El Comisionado de Patentes podrá rechazar la solicitud cuando estime que existe un motivo de oposición basado en un mayor grado de probabilidad.¹⁴ Sin embargo, antes deberá conceder a las partes la oportunidad razonable de ser oídas y, si procede, permitirá a la parte solicitante la oportunidad de modificar la descripción.

La decisión del Comisionado tras la finalización de un procedimiento de oposición podrá ser recurrida por la parte oponente o por la parte solicitante ante el Tribunal Federal de Australia.¹⁵

2.2.2.1.3 Reexamen previo y posterior a la concesión

El Comisionado de Patentes puede reexaminar una patente estándar una vez aceptada la solicitud, aunque la patente no haya sido concedida. La decisión de realizar un nuevo examen previo a la concesión queda a discreción del Comisionado, aunque puede darse, por ejemplo, tras la identificación de nuevos elementos del estado de la técnica o la recepción de un escrito presentado por una tercera parte.¹⁶ Tras la concesión, el Comisionado puede reexaminar una patente por iniciativa propia, y deberá hacerlo cuando un tercero lo solicite oficialmente mediante un documento presentado en el formato aprobado a tal efecto o como consecuencia de una instrucción de un tribunal.¹⁷ Sin embargo, cuando haya actuaciones judiciales en curso, el Comisionado podrá optar por no reexaminar la patente hasta conocer el resultado.

El Comisionado podrá rechazar la concesión de la patente, o revocar la patente, tras haber realizado un nuevo examen y elaborado un informe negativo (por ejemplo, por motivos de invalidez) y después de haber estimado que existe un mayor grado de probabilidad sobre la existencia de fundamentos jurídicos para recusar la memoria.¹⁸ No obstante, antes de revocar la patente o de rechazar su concesión, el Comisionado debe ofrecer al solicitante o titular de la patente la oportunidad de responder al informe y de ser oído y, cuando proceda, deberá permitir que el solicitante tenga oportunidad de modificar la memoria.

Una vez finalizado el nuevo examen, el solicitante podrá recurrir ante el Tribunal Federal de Australia la decisión del Comisionado de rechazar la solicitud de patente o de revocar la patente.¹⁹

Pese a que se permite la presentación por terceros de solicitudes de realización de un nuevo examen, esos terceros no podrán interponer recurso contra la decisión del Comisionado ante el Tribunal Federal. Sin embargo, sí podrán solicitar al tribunal la revocación de la patente o solicitar que se lleve a cabo una revisión judicial, como se analiza en las secciones 2.2.2.4 y 2.2.2.5.

2.2.2.2 Interpretación de las reivindicaciones

Aunque pueda haber algunas diferencias de procedimiento entre la Oficina Australiana de Patentes y el Tribunal Federal de Australia, el proceso para la interpretación de las

11 Ley de Patentes de 1990 (Cth), art. 51.

12 Reglamento sobre las Patentes de 1991 (Cth) reg. 5.4.

13 Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 59.

14 Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 60.

15 Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 60.4.

16 Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 27.

17 Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 97; Reglamento sobre las Patentes de 1991 (Cth) reg. 9.2.

18 Ley de Patentes de 1990 (Cth) arts. 100A y 101.

19 Ley de Patentes de 1990 (Cth) arts. 100.4 y 101.4.

reivindicaciones y los procedimientos por los que se rige la interpretación de la Oficina Australiana de Patentes suelen ser los mismos que los del Tribunal Federal de Australia. En particular, cabe señalar las siguientes cuestiones procedimentales:

- Por lo general, las reivindicaciones se interpretan en la Oficina de Patentes en la misma vista en la que se determina si una patente es válida y debe concederse.
- Si bien se pueden presentar pruebas periciales sobre el significado que tendrían para el experto determinados términos y frases de carácter técnico o científico, la interpretación de las reivindicaciones concierne a la Oficina de Patentes.

Sin embargo, la Oficina Australiana de Patentes solamente interpreta las reivindicaciones en el contexto de una determinación de validez o ante la modificación de las reivindicaciones, no así de una infracción (para un análisis más completo sobre la interpretación de las reivindicaciones respecto de la infracción, véase la sección 2.5.1).

2.2.2.3 Función de los peritos

2.2.2.3.1 Oficina Australiana de Patentes (IP Australia)

Las pruebas periciales pueden presentarse ante la Oficina Australiana de Patentes en el marco de los siguientes procedimientos de solicitud de invalidez de patente:

- las oposiciones a la concesión de una patente estándar;²⁰
- el reexamen de una solicitud o de una patente concedida;²¹ o
- las alegaciones presentadas en virtud de los artículos 27 y 28.²²

Por lo general, la prueba pericial se aporta mediante declaración de conformidad con el Reglamento sobre las Patentes.²³ Si bien la Oficina de Patentes está facultada para solicitar a los testigos —incluidos los peritos— que aporten pruebas orales en la vista, en la práctica, dicha solicitud de prueba es muy poco frecuente.²⁴ Las normas que rigen la admisibilidad de la prueba no son aplicables en la Oficina de Patentes. Sin embargo, se dará mayor importancia a la prueba pericial que cumpla con las normas que rigen la admisibilidad.

Por lo general, la presentación de pruebas periciales en la Oficina Australiana de Patentes se orienta a los siguientes criterios:

- interpretación de las reivindicaciones y estado de la técnica;
- conocimientos generales comunes; y
- evidencia.

2.2.2.3.2 Interpretación de las reivindicaciones y estado de la técnica

Si bien la interpretación de las reivindicaciones es en última instancia una cuestión que concierne a la Oficina de Patentes, las reivindicaciones se interpretan desde el punto de vista del experto a la luz de la memoria descriptiva en su conjunto y de los conocimientos generales comunes antes de la fecha de prioridad.²⁵ La prueba pericial puede ayudar a la Oficina de Patentes a posicionarse en la situación de una persona familiarizada con las circunstancias del entorno en cuanto al estado de la técnica en ese momento.²⁶ La prueba pericial es particularmente importante en los casos en que la terminología utilizada en las reivindicaciones de patente o en los documentos del estado de la técnica tiene un significado especial en el campo pertinente.²⁷

20 Véase, p. ej., Ley de Patentes de 1990 (Cth) arts. 59 y 101M.

21 Véase Ley de Patentes de 1990 (Cth) arts. 97 y 101G.

22 De conformidad con los artículos 27 y 28 de la Ley de Patentes de 1990 (Cth), una persona puede notificar al Comisionado que, con arreglo a las razones expuestas en su escrito, la invención en cuestión no es patentable, dado que no cumple con los requisitos dispuestos en el artículo 18.1)b) o 18.1A)b) de la Ley de Patentes de 1990 (Cth) (a saber, novedad y actividad inventiva).

23 De conformidad con la regla 22.13 del Reglamento sobre las Patentes de 1991 (Cth), toda declaración exigida o permitida por la Ley de Patentes de 1990 (Cth) o el Reglamento sobre las Patentes de 1991 (Cth) debe figurar en el formato aprobado. Los formularios de declaración en el formato aprobado están disponibles en el sitio web de IP Australia, www.ipaustralia.gov.au

24 Reglamento sobre las Patentes de 1991 (Cth), reg. 22.12.

25 *Jupiters c. Neurizon* (2005) 65 IPR 86, [67.ii y 67.iii]; *Australian Mud Company c. Coretell* (2011) 93 IPR 188, [64]-[68]; *Sachtler c. RE Miller* (2005) 65 IPR 605, [42].

26 *Jupiters*, 65 IPR, [67.ii]; *Kimberly-Clark c. Arico* (2001) 207 CLR 1, [24].

27 *Kimberly-Clark c. Multigate* (2011) 92 IPR 21, [12], [39]-[42].

2.2.2.3.3 Conocimientos generales comunes

El estado de los conocimientos generales comunes respecto de una patente o una solicitud pendiente queda establecido por las pruebas periciales presentadas por especialistas en el sector técnico acerca de la medida en que determinada información era conocida y aceptada por terceros de ese ámbito.²⁸

2.2.2.3.4 Evidencia

Es improbable que un dictamen pericial sobre si una invención es evidente pueda resultar útil. Esto se debe a que el tribunal o la Oficina de Patentes deben resolver en última instancia las cuestiones relativas a la evidencia y la actividad inventiva, independientemente de la opinión expresada por los peritos.²⁹

Sin embargo, cuando es necesario establecer la evidencia de la invención, las partes suelen asignar una tarea de diseño a un perito que se desempeña como experto en la materia. Por ejemplo, al perito se le puede solicitar que solucione el problema detectado en la patente o en la solicitud pendiente mediante el uso de información considerada conocimientos generales comunes en la fecha de prioridad.

2.2.2.3.5 Retrospectiva

Cuando se da la información pertinente a un perito con miras a su declaración en relación con la evidencia o la actividad inventiva, se deben tomar los recaudos necesarios para asegurarse de que la declaración no esté influenciada por la retrospectiva, como consecuencia de la retrospectiva aplicada por el testigo a partir de las instrucciones que se le han proporcionado. En consecuencia, cuando sea necesaria una declaración sobre la evidencia, por lo general resultará prudente que las personas que deben recibir las pruebas procedan de la siguiente manera:

1. Antes de facilitar al perito la memoria descriptiva o cualquier otro documento sobre el estado de la técnica, debe tomarse declaración al testigo sobre los conocimientos generales comunes en la fecha pertinente. Durante la toma de declaración es importante evitar las preguntas capciosas.
2. En caso de llevar a cabo una tarea de diseño, la declaración debe basarse en la declaración sobre los conocimientos generales comunes proporcionada por el testigo en la etapa anterior y en la información pertinente sobre el estado de la técnica (documento o acto) que pueda complementar de manera permisible los conocimientos generales comunes de conformidad con el artículo 7.3 de la Ley de Patentes de 1990 (Cth).
3. Solamente después de haber obtenido las pruebas de las etapas 1 y 2 se debe entregar al perito una copia de la patente en litigio a los efectos de su interpretación y comparación con el estado de la técnica.

2.2.2.4 Recursos ante el Tribunal Federal de Australia, el pleno del Tribunal Federal y el Tribunal Superior de Australia

Las decisiones del Comisionado de Patentes (incluidas la denegación o la revocación de la concesión de la patente) pueden recurrirse ante el juez único del Tribunal Federal de Australia.³⁰ La parte interesada solo puede recurrir la decisión del juez único ante el pleno del Tribunal Federal tras recibir la autorización pertinente.

Los recursos contra las decisiones de los tribunales superiores de los estados o territorios también deben presentarse ante el pleno del Tribunal Federal.

La concesión del permiso para presentar recurso ante el pleno del Tribunal puede determinarla un juez único, o puede remitirse al pleno del Tribunal. La decisión de conceder la autorización para recurrir es discrecional, y entre los factores pertinentes que cabe citar figuran las dudas que pueda suscitar la decisión, la posibilidad de incurrir en una injusticia sustancial como consecuencia de la denegación de la autorización y la probabilidad de que el recurso afecte a una cuestión de importancia pública o de puro derecho. En las causas en que una parte se opuso sin éxito a la concesión de una patente en dos ocasiones, las posibilidades de seguir interponiendo recurso son limitadas.³¹ No obstante, hay más posibilidades de que se autorice la apelación una

²⁸ Véase, p. ej., *Graham Hart (1971) Pty. Ltd. c. SW Hart y Co. Pty. Ltd.* (1978) 141 CLR 305, 330-31.

²⁹ *Minnesota Mining and Manufacturing Co c. Tyco Electronics Pty. Ltd.* (2002) 56 IPR 248.

³⁰ Ley de Patentes de 1990 (Cth) arts. 156 y 158.

³¹ *Genetics Institute Inc. c. Kirin-Amgen Inc.* (1999) 92 FCR 106, [23].

vez rechazada la concesión de una patente, dado que la decisión firme en ese sentido sería determinante para los derechos del titular de la patente.³²

Las decisiones del tribunal de primera instancia relativas a la invalidez (como las solicitudes de revocación) deben recurrirse ante el pleno del Tribunal Federal.³³ No se requiere autorización para presentar un recurso respecto de una decisión definitiva sobre la invalidez.

La parte interesada puede solicitar una autorización especial para presentar recurso contra una decisión del pleno del Tribunal ante el Tribunal Superior de Australia. Sin embargo, es muy poco frecuente que se conceda dicha autorización especial.

2.2.2.5 Revisión judicial y revisión por parte del Tribunal de Recursos Administrativos

La Oficina de Patentes es una instancia administrativa competente para adoptar decisiones. Por lo tanto, las personas perjudicadas por decisiones de carácter administrativo del Comisionado de Patentes podrán solicitar la revisión judicial ante el Tribunal Federal o Tribunal de Circuito Federal. La naturaleza de una revisión judicial es más limitada que la de un recurso y no se centra en el fondo de la decisión, sino en la legalidad de la decisión y en los procesos seguidos. Entre los motivos que pueden dar lugar a la revisión judicial cabe citar que la decisión constituya un incumplimiento de las normas de la justicia natural, la inobservancia de los procedimientos requeridos, la ausencia de jurisdicción o autoridad, el abuso de autoridad, un error de derecho o que la decisión fuera inducida por un fraude o se viera afectada por este.³⁴

Las personas afectadas también pueden solicitar una revisión ante el Tribunal de Recursos Administrativos en relación con el fondo de determinadas decisiones concretas del Comisionado.³⁵ Sin embargo, no podrá solicitarse la revisión de las decisiones finales del Comisionado sobre la invalidez que se han analizado en esta sección.

2.2.2.6 Naturaleza del recurso presentado contra una decisión de invalidez adoptada por el Comisionado de Patentes

El recurso contra una decisión del Comisionado de Patentes debe presentarse ante el Tribunal Federal de Australia en el plazo de 21 días a partir de la fecha de la decisión, a menos que se conceda un plazo de prórroga.³⁶ El Comisionado tendrá derecho a comparecer y ser oído en los recursos contra las decisiones que haya adoptado.³⁷ Sin embargo, el Comisionado no se constituirá de manera automática como parte en ningún recurso a menos que otra parte se oponga a ese recurso.³⁸

El recurso presentado ante un Tribunal Federal contra una decisión del Comisionado no es un "recurso" en el sentido estricto de la palabra, compete a la jurisdicción original del Tribunal Federal y sigue el mismo procedimiento que una vista *de novo*.³⁹ En esos casos, el tribunal asume las competencias del Comisionado y toma la decisión de nuevo. El tribunal no tiene que ceñirse exclusivamente a los argumentos ni a las pruebas que se presentaron ante el Comisionado, incluidos los motivos de invalidez, sino que puede recibir nuevas pruebas y ordenar que el procedimiento se lleve a cabo como considere oportuno.⁴⁰ Las pruebas que se presentaron ante el Comisionado pueden admitirse con la autorización pertinente,⁴¹ aunque también deben cumplir con las normas generales que rigen la admisibilidad de la prueba.

El Tribunal Federal puede ratificar, modificar o revocar la decisión del Comisionado y dictar cualquier sentencia u orden que considere oportuna, habida cuenta de las circunstancias.⁴² Aunque por lo general el Tribunal Federal suele limitarse al objeto de la controversia que se expuso ante el Comisionado, también está facultado para ordenar la modificación de una solicitud de patente en el marco de un recurso.⁴³

32 *Imperial Chemical Industries plc c. El Dupont de Nemours and Co.* [2002] FCAFC 264.

33 Ley de Patentes de 1990 (Cth) arts. 158 y 156.

34 *Ley de Decisiones Administrativas (Revisión Judicial) de 1977* (Cth) art. 5.

35 Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 224; Reglamento sobre las Patentes de 1991 (Cth), regla 22.26.

36 Normas del Tribunal Federal de 2011 (Cth) regla 34, apartados 24 y 25.

37 Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 159.

38 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 34.23.

39 *Comisionado de Patentes c. Sherman* (2008) 172 FCR 394, [18] (Heerey, Kenny and Middleton JJ).

40 Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 160.

41 Reglamento sobre las Patentes de 1991 (Cth) r. 34.31.

42 Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 160.

43 *Meat and Livestock Australia Ltd. c. Branhaven LLC* [2020] FCAFC 171, [91]-[93].

2.2.2.7 Patentes de innovación

En esta sección se examinan las vías para la revisión de las decisiones relacionadas con la validez de las patentes estándar. En contraposición, las diferencias clave que existen en relación con la revisión de las decisiones de invalidez relacionadas con una patente de innovación se refieren a que el examen de una patente de innovación solo puede realizarse después de su concesión, y esa patente solo podrá reexaminarse o ser objeto de oposición una vez expedido el certificado. Tras el examen, el reexamen o la oposición, el Comisionado de Patentes podrá decidir revocar la concesión de una patente de innovación, entre otros motivos, por no considerarla válida.⁴⁴ La decisión de revocar una patente de innovación debe recurrirse ante el Tribunal Federal de Australia. Las patentes de innovación se han ido eliminando gradualmente, y desde el 25 de agosto de 2021 no se aceptan sus solicitudes de registro.

2.3 Instituciones judiciales

2.3.1 Estructura de la administración judicial

2.3.1.1 Estructura judicial nacional

El Tribunal Federal de Australia examina la práctica totalidad de los procedimientos por infracción de patentes, así como los de revocación de patentes. En teoría, los tribunales superiores de los estados y de los territorios también tienen jurisdicción para conocer de tales procedimientos, si bien ello ocurre en escasas ocasiones. El Tribunal Federal entiende de los recursos contra las decisiones del Comisionado de Patentes, quien es responsable de la concesión patentes de conformidad con la Ley de Patentes de 1990 (Cth). El pleno del Tribunal Federal es el órgano competente en todos los recursos contra las decisiones emitidas en primera instancia en los procedimientos por infracción de patentes y en los de revocación, así como en las decisiones del Tribunal Federal con respecto a los pronunciamientos del Comisionado.

El Tribunal Federal está compuesto por el presidente del Tribunal Superior y por jueces designados periódicamente. Es un tribunal nacional con registros ubicados en cada capital y opera de acuerdo con una política conocida como Marco de Trabajo de los Tribunales Nacionales. Una característica clave del Marco de Trabajo de los Tribunales Nacionales es la organización de los asuntos presentados ante el tribunal en el ámbito de las divisiones y subdivisiones de práctica nacional. Una de las divisiones de práctica nacional es la de PI, que cuenta con una subdivisión dedicada a las controversias en materia de patentes y el Derecho positivo conexo. En la actualidad, 15 jueces se ocupan de la subdivisión de patentes y Derecho positivo conexo que forma parte de la división de práctica nacional de PI. Muchos de estos jueces tienen una gran experiencia en la celebración de juicios en materia de patentes, como resultado de su labor en la práctica antes de ser designados por el tribunal y también a partir de su designación. Como regla general, una vez designado para ocuparse de una causa, el juez responsable mantiene el expediente de la causa durante la tramitación, la vista y el fallo.

Los jueces se ubican principalmente en su registro local; sin embargo, tienen competencia para entender de asuntos presentados en diferentes registros de los estados y los territorios. Cada registro está integrado por secretarios y personal de apoyo, incluidos abogados, coordinadores superiores, ejecutivos que prestan servicios al cliente y oficiales de trámite. Además de dar apoyo operativo a los jueces de cada estado, los secretarios desempeñan las funciones dispuestas en la Ley de 1976 del Tribunal (Cth) y el Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth). Con frecuencia, estos secretarios se especializan en asuntos de PI, incluidas las patentes, y proporcionan asistencia a los jueces durante las fases interlocutorias de preparación de causas. Cuando las partes en una controversia en materia de patentes acuerden una mediación facilitada por un secretario, lo más común será designar un secretario con experiencia en procesos de patentes. Además, los secretarios proporcionarán asistencia de manera habitual en la preparación del informe pericial conjunto, por cuanto facilitarán la reunión de los peritos. Además, las controversias relacionadas con la producción de documentos o las costas, entre otros asuntos, pueden delegarse a los secretarios para que se ocupen de la adjudicación. Los secretarios también prestan servicios de registro a los profesionales del derecho y al público en general, entre otras vías ofreciendo acceso a información sobre las prácticas y los procedimientos del tribunal.

Cada juez del Tribunal Federal actúa en primera instancia y también como juez de apelación. El pleno del Tribunal Federal, que es la sala de apelación de ese Tribunal, entiende de los recursos

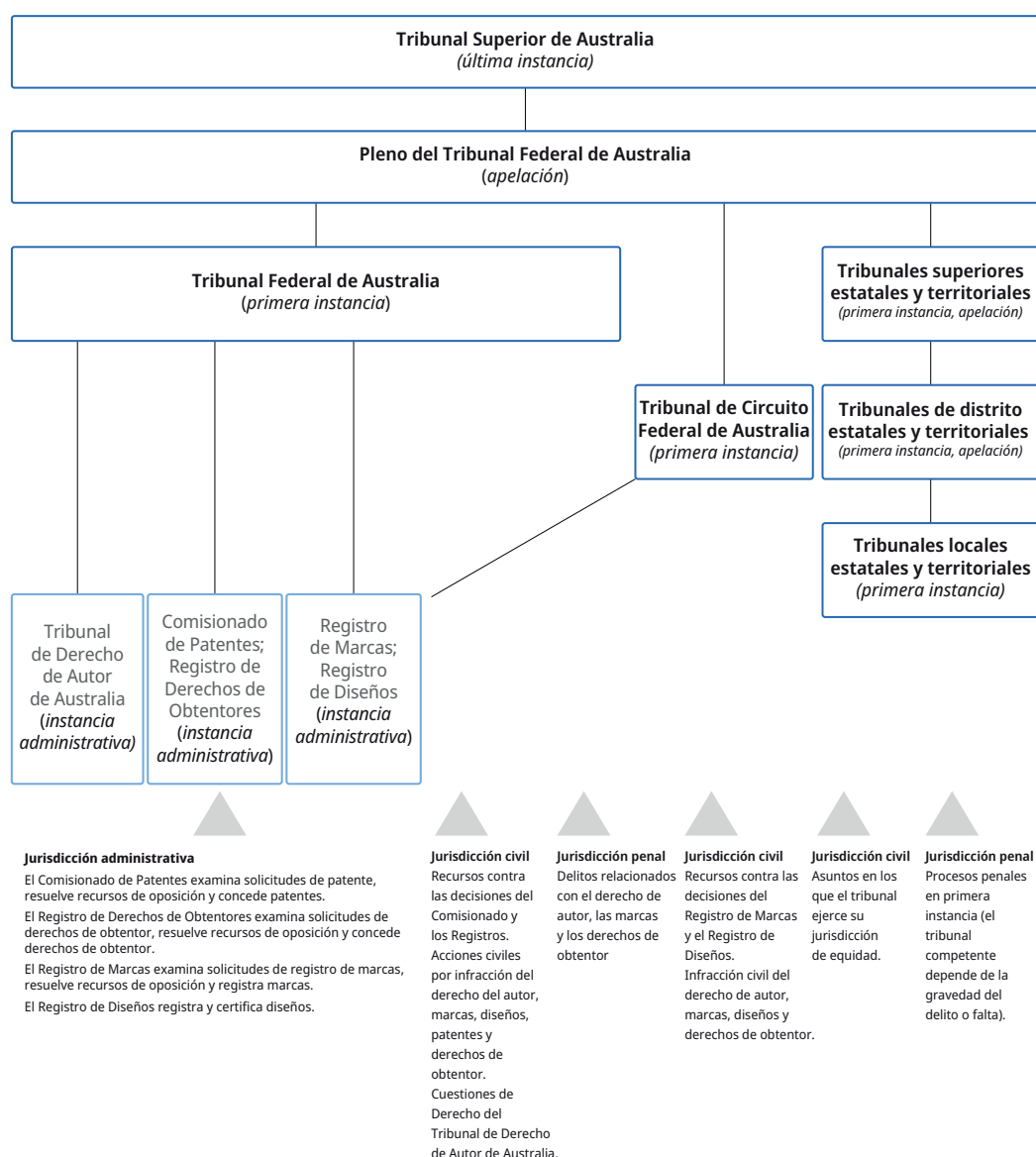
44 Ley de Patentes de 1990 (Cth) arts. 101E, 101F, 101J, 101N.

relativos a las decisiones de un juez único del Tribunal Federal, o de las decisiones de los tribunales superiores de los estados o territorios. Por lo general, ese pleno está formado por tres jueces del Tribunal Federal que se seleccionan para cada recurso. Cuando mediante el recurso se impugne la corrección de una decisión anterior del pleno del Tribunal, podrá constituirse una sala ampliada de cinco jueces.

El Tribunal Superior de Australia entiende de los recursos del pleno del Tribunal Federal. El Tribunal Superior es un tribunal independiente formado por un presidente y seis jueces. Para que el Tribunal Superior entienda de un recurso, las partes deben presentar una solicitud de autorización especial para recurrir. Las solicitudes de autorización especial se resuelven mediante la presentación de documentos o en vistas breves de alegaciones ante uno o dos jueces del Tribunal Superior. Si se concede la autorización especial para la presentación de un recurso, el pleno del Tribunal Superior, compuesto por lo general por entre tres y siete jueces, entenderá del asunto y resolverá. No existen vías de recurso que trasciendan el Tribunal Superior.

En la figura 2.2 se muestra la estructura de la administración judicial de Australia.

Figura 2.2 La estructura de la administración judicial de las controversias en materia de PI en Australia



Fuente: Estructura de la administración judicial de las controversias en materia de PI proporcionada por el Tribunal Federal de Australia, disponible en www.wipo.int/es/web/wipolex/judicial-administration-structure/au

2.3.1.2 Proceso de selección

Los jueces del Tribunal Federal de Australia son designados por el Gobernador General de la Commonwealth de Australia mediante comisión. Los jueces son seleccionados entre juristas calificados y de prestigio reconocido en la comunidad jurídica. Lo más habitual es que sean designados entre los abogados (*barristers*) o, con menor frecuencia, entre los procuradores (*solicitors*), que hayan ejercido la profesión durante decenios antes de la designación. Todos los jueces del Tribunal Federal deben retirarse a la edad de 70 años.

Los jueces del Tribunal Federal ejercen el poder judicial de la Commonwealth y son independientes del Parlamento, así como del poder ejecutivo del Gobierno. Dado que el Tribunal Federal ha sido creado por el Parlamento de acuerdo con el capítulo III de la Constitución, los jueces no pueden ser destituidos, salvo por el Gobernador General a petición de ambas cámaras del Parlamento en la misma sesión, por mala conducta o incapacidad demostradas.

2.3.2 Formación judicial en materia de PI

Un grupo selecto de jueces coordinadores nacionales que tiene experiencia en Derecho de propiedad intelectual coordina la división de práctica nacional de PI. Estos jueces encargados de la coordinación nacional son responsables del funcionamiento y la administración de la división de práctica nacional de PI, incluida la subdivisión de patentes y Derecho positivo conexo. Esto implica, entre otras cosas, la supervisión del desarrollo continuo de un programa de educación para los jueces y la profesión.

2.4 Nulidad e invalidez de patentes

Además de tener jurisdicción para revisar las decisiones de la Oficina de Patentes en materia de nulidad en relación con las solicitudes de patente (véase la sección 2.2.2.4), con frecuencia se solicita al Tribunal Federal que resuelva sobre alegaciones de invalidez en el contexto de los procedimientos en que se solicita la revocación de una patente concedida o cuando la invalidez se plantea como defensa en procedimientos por infracción iniciados por el titular de la patente o su licenciatario exclusivo.

Las causas en las que se solicita el reconocimiento de la invalidez de patente se asignan a los jueces del registro de expedientes que forman parte de la subdivisión de patentes y Derecho positivo conexo de la división de práctica nacional de PI. Este principio de asignación está sujeto a las siguientes cuestiones:

- la disponibilidad de jueces del registro de expedientes en la subdivisión de patentes y Derecho positivo conexo de la división de práctica nacional de PI;
- las consideraciones respecto del equilibrio de la carga de trabajo y compromisos de los jueces; y
- la índole de una materia que demanda un enfoque diferente.

Por lo general, los asuntos complejos en materia de patentes, como los relativos a los productos farmacéuticos u otra materia compleja de carácter eminentemente científico, se asignan a jueces con gran experiencia en el sector. Como se refiere en la sección 2.3.1.1, y también en la sección 2.6, que figura a continuación, el sistema de expediente individual significa que el juez al que se asigna la causa se ocupa de su tramitación y resolución.

Si el procedimiento por infracción ya está en curso cuando se inicia el procedimiento por el que se solicita el reconocimiento de la invalidez de esa misma patente (ya sea mediante una reconvención o de otro modo), lo más probable es que el procedimiento de solicitud de invalidez se añada al expediente del juez que entiende en el procedimiento por infracción y los asuntos se ventilen conjuntamente, como si se tratase de un procedimiento único.

2.4.1 El proceso

Por lo general, los procedimientos de revocación de una patente por invalidez se inician por medio de alegaciones. El demandante incoará el procedimiento mediante la presentación de una

solicitud inicial y un escrito de demanda. En la solicitud inicial se establecerá la naturaleza de las pretensiones del procedimiento (p. ej., la declaración de invalidez de determinadas reivindicaciones de una patente). En el escrito de demanda se proporcionará más información sobre la impugnación de la invalidez, incluidos los motivos por los cuales se alega que la patente no es válida. Además, el demandante también debe proporcionar datos que establezcan con más precisión la base sobre la cual se afirma la invalidez.

En respuesta, el titular de la patente demandado presentará una defensa al escrito de demanda donde admitirá, negará o, de lo contrario, proporcionará una explicación en respuesta a las alegaciones incluidas en el escrito de demanda. A continuación, el demandante podrá responder a las alegaciones de la defensa o, en su defecto, oponerse y negar las alegaciones formuladas por la defensa.

Una vez finalizadas y cerradas las alegaciones, normalmente se da inicio a la preparación de pruebas. Este tema se analiza en la sección 2.6.7.

2.4.2 El papel de los peritos: Tribunal Federal de Australia (procedimiento de nulidad)

La prueba pericial en los litigios en materia de patentes que dirime el Tribunal Federal de Australia se realiza casi exclusivamente mediante declaración jurada por escrito y a través de un informe conjunto. Cabe esperar que la prueba pericial cumpla con los requisitos establecidos en la nota de práctica vigente (en el momento en que se redactó el presente capítulo, la *Nota de práctica de la prueba pericial*, vigente desde el 25 de octubre de 2016), así como las normas pertinentes del tribunal.⁴⁵ Estos requisitos ponen especial énfasis en la importancia de la independencia de los peritos, así como de los asuntos orientados a la admisibilidad y la manera en que se preparará y presentará la prueba pericial en el juicio. La nota de práctica requiere específicamente que cada perito lea el *Código de Conducta Armonizado para Peritos*⁴⁶ y acepte someterse a él. A diferencia de la Oficina de Patentes, en el Tribunal Federal sí se aplican las normas que rigen la admisibilidad de la prueba.

En las causas en que se presenta una alegación de invalidez en respuesta a una solicitud de medidas cautelares preliminares, la prueba pericial que incide en las cuestiones de interpretación de la memoria o del contenido de documentos del estado de la técnica suele proporcionarse mediante declaración jurada. El contrainterrogatorio es poco frecuente en las solicitudes interlocutorias de este tipo.

En el caso de que se reciba una prueba de invalidez en el juicio, cabe mencionar las siguientes cuestiones procesales:

- En primer lugar, la nota de práctica requiere que los litigantes que pretenden basarse en la prueba pericial tengan en cuenta una serie de cuestiones e informen al tribunal al respecto lo antes posible; esas cuestiones incluyen la cantidad de peritos propuestos y su identidad, así como los temas que se espera que aborde cada uno de ellos.
- En segundo lugar, si bien la nota de práctica y las normas del tribunal disponen la contratación de peritos comunes o conjuntos y de peritos nombrados por el tribunal, hasta la fecha se ha recurrido a estos peritos con muy poca frecuencia.
- En tercer lugar, con frecuencia, el tribunal requerirá que los peritos con la misma especialidad o con especialidades superpuestas (o los peritos que aporten pruebas sobre asuntos particulares) participen en una consulta o cónclave de peritos y en la elaboración de un informe conjunto antes del juicio. Si bien los abogados de las partes normalmente estarán involucrados en la formulación de la lista de cuestiones para la consulta o el cónclave, lo normal es que el cónclave se celebre y que el informe se redacte sin la intervención de las partes ni de sus abogados. En algunos casos, esto dará lugar a una serie de informes conjuntos elaborados por diferentes pares o grupos de peritos. En otros casos (sobre todo cuando los campos de especialización se superponen), puede haber un informe más amplio con aportes de una mayor cantidad de peritos. Es frecuente ver informes conjuntos con cuatro o cinco participantes (o más) que contribuyan.

⁴⁵ En particular, el Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 23.13.

⁴⁶ Disponible en www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/practice-documents/practice-notes/gpn-expt#_ftnref2

- En cuarto lugar, particularmente en los casos en que se utiliza el proceso de informe conjunto, el tribunal suele disponer que los peritos presenten una parte o la totalidad de sus pruebas simultáneamente en el juicio, en lugar de recurrir a los procesos tradicionales de citación e interrogatorio de peritos en serie. Este proceso, conocido de manera informal como declaración concurrente de peritos, puede adoptar diversas formas, pero normalmente se estructurará en función de los temas o cuestiones que se traten en el informe conjunto. Para cada tema o cuestión, puede que haya una oportunidad para que los peritos aporten “exposiciones iniciales” o respondan a las preguntas del presidente del tribunal. Como norma habitual, el representante legal de una parte iniciará el interrogatorio mediante la formulación de una pregunta de un perito convocado por la parte opuesta. Cada perito tendrá la oportunidad de comentar cualquier respuesta brindada por otros peritos oralmente o por escrito. Una vez que los representantes legales de las partes han agotado sus preguntas para la sesión concurrente sobre un tema, puede presentarse la oportunidad para el interrogatorio individual “tradicional” de los peritos sobre cuestiones que surgen de sus pruebas orales o escritas.⁴⁷

En general, la prueba pericial relacionada con la invalidez hará referencia a las mismas cuestiones analizadas en la sección 2.2.2.3 en relación con los procedimientos de la Oficina de Patentes (en particular, la prueba que permite al tribunal comprender la memoria descriptiva de la patente, el estado de la técnica y el estado de los conocimientos, incluidos los conocimientos generales comunes, en el ámbito pertinente, en la fecha de prioridad). En los casos relativos a patentes más antiguas, puede haber pruebas periciales que permitan establecer que el experto habría verificado un documento concreto y lo habría considerado pertinente para la resolución de un problema técnico determinado.

2.5 Infracción de patentes

2.5.1 Interpretación de las reivindicaciones

En esta sección se aborda la interpretación de las reivindicaciones ante el Tribunal Federal de Australia, dado que los asuntos en materia de patentes se tramitan en esa jurisdicción.

2.5.1.1 El papel de la interpretación de las reivindicaciones

La interpretación adecuada de una patente es una cuestión de derecho. La interpretación de la patente en cuestión es importante para la mayoría de los asuntos tratados en controversias en materia de patentes, y con frecuencia puede ser determinante. En particular, la interpretación adecuada de una patente puede:

- indicar el significado que debe atribuirse a las características reivindicadas (elementos) a los efectos de determinar si el supuesto producto o método ilícito o el estado de la técnica del que se dice que destruye la novedad de la reivindicación o la hace evidente posee esas características;
- determinar si los términos de la reivindicación cumplen con el requisito para que la reivindicación sea clara;
- determinar la amplitud del monopolio reivindicado. Esto es particularmente importante para los motivos “internos” de invalidez, que incluyen:
 - falta de fundamento adecuado o de suficiencia (la legislación pertinente para determinar estos motivos es la que se aplicaba antes de las modificaciones de 2013 introducidas por la Ley de 2012 de Reforma del Régimen de Propiedad Intelectual (Raising the Bar — Poner el listón más alto) (Cth));
 - falta de fundamento adecuado o ausencia de una divulgación suficientemente precisa y completa de la invención (la legislación pertinente es la que se aplica tras las modificaciones de 2013 introducidas por la Ley de 2012 de Reforma del Régimen de Propiedad Intelectual (Raising the Bar — Poner el listón más alto) (Cth));
- en caso de que fuere necesario, las especificaciones del producto o proceso reivindicado. Ello resulta particularmente importante para los motivos, que incluyen:
 - falta de actividad inventiva (una reivindicación con una especificación más estricta tiene menos probabilidades de ser evidente); y

47 Puede obtenerse más información en las *Directrices sobre la Prueba Pericial Simultánea*, disponibles en www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/practice-documents/practice-notes/gpn-expt#AnnexureB

- utilidad (una reivindicación más amplia, o que no dé lugar a una limitación, tiene más probabilidades de incluir en ella cosas que no funcionan).

2.5.1.2 Cuándo tiene lugar la interpretación de las reivindicaciones

La argumentación sobre la interpretación apropiada de una patente generalmente tiene lugar en una vista final y al mismo tiempo que la argumentación sobre la infracción, la nulidad y las cuestiones de hecho y de derecho asociadas. La determinación de la interpretación apropiada de una patente antes de una vista sobre infracción y nulidad es poco frecuente. Sin embargo, el tribunal puede optar por seguir esta vía, especialmente si ello da lugar a formas eficaces para tramitar la causa.

Una consecuencia de que la interpretación de una patente se determine al mismo tiempo que las cuestiones de infracción y nulidad es que, a menudo, se preparan pruebas y se argumenta sobre la base de que existe más de una interpretación posible de las reivindicaciones. Es habitual que el presunto infractor argumente que gana la causa con todas las posibles interpretaciones; por ejemplo, si la interpretación es X, entonces no hay infracción, pero si la interpretación es Y, entonces la reivindicación no es válida.

Dicho esto, la supuesta infracción o el estado de la técnica deben ignorarse al interpretar la patente. Aunque en la confrontación entre las partes que tenga lugar durante cualquier litigio sobre patentes se planteen cuestiones particulares de interpretación que deban resolverse, una patente debe interpretarse como si el infractor nunca hubiera nacido⁴⁸ y sin tener en cuenta el estado de la técnica.⁴⁹

No es necesario que el tribunal adopte la interpretación propuesta por alguna de las partes en el litigio o sus peritos, sino que puede llegar a su propia interpretación. Además, dado que a menudo hay varias cuestiones que se someten a interpretación en una causa, es habitual que algunas de ellas se definan tanto a favor como en contra de la misma parte.

La interpretación de una patente suele dirimirse en la instancia de apelación. Aunque un tribunal de apelación puede conceder cierta deferencia a la interpretación de un juez de primera instancia, por lo general no dudará en adoptar y aplicar una interpretación diferente si percibe que la interpretación del juez de primera instancia incurrió en errores. Ello se debe a que la interpretación de una patente es una cuestión de derecho y, por lo general, la posición del tribunal de apelación a la hora de interpretar la patente está al nivel de la del juez de primera instancia.

2.5.1.3 Alegaciones e interpretación de las reivindicaciones

Cuando se presentan documentos fuente en los que se alega infracción o invalidez, por lo general no es necesario que una parte se posicione sobre cómo debe interpretarse la reivindicación.

No obstante, en algunos casos, el tribunal puede exigir a las partes que se posicionen sobre la interpretación en una fase temprana del procedimiento, ya sea directamente (por ejemplo, exigiendo que se aleguen las diversas consecuencias de la infracción y la invalidez si se adopta una determinada interpretación) o indirectamente (por ejemplo, exigiendo que se posicionen sobre la infracción o sobre un cuadro de examen de las reivindicaciones en relación con la nulidad).⁵⁰

2.5.1.4 Cómo se interpretan las reivindicaciones

Los principios de la interpretación de las reivindicaciones están bien establecidos. Con frecuencia, las disputas sobre la interpretación tienen que ver con la redacción de una reivindicación particular, más que con cuestiones de principios. La determinación de la interpretación correcta de una memoria de patente, incluidas las reivindicaciones, se basa en cómo la entendería el experto en la técnica pertinente. Se considera que esa persona no es particularmente imaginativa ni demasiado inventiva (o innovadora).

48 *Australian Mud Company Pty Ltd c. Coretell Pty Ltd* (núm. 4) [2015] FCA 1372, extraído de *Welcome Real-Time SA c. Catuity Inc.* (2001) 51 IPR 327.

49 *Danisco A/S c. Novozymes A/S* (núm. 2) (2011) 91 IPR 209 en [38].

50 Tribunal Federal de Australia, Nota de práctica en materia de PI (IP-1), 20 de diciembre de 2019, [6.12] y [6.13], [6.17] a [6.19], [6.23].

El tribunal procura determinar cómo habría interpretado el experto la formulación empleada por el titular de la patente en la reivindicación a la luz de la memoria descriptiva. La interpretación de una patente es objetiva, en el sentido de que se refiere a cómo interpretaría el experto el texto de la patente, no a lo que el titular de la patente quiso decir. Las reivindicaciones deben interpretarse en el contexto de la memoria leída en su conjunto y a la luz de los conocimientos generales comunes. Sin embargo, no está permitido alterar los términos de una reivindicación añadiendo explicaciones extraídas de otras partes de la memoria. Además, si una reivindicación es precisa, no debe volverse inextricable simplemente porque puedan encontrarse ambigüedades en partes de la memoria.

Con frecuencia se afirma que las reivindicaciones deben interpretarse de manera intencional, no estrictamente literal, y que debe evitarse toda interpretación demasiado “técnica” o “limitada”.⁵¹ Al interpretar las reivindicaciones, “se debe recurrir a una gran dosis de sentido común” y se debe evitar una interpretación literal que carezca de sentido práctico y de contexto.⁵² Las reivindicaciones deben interpretarse teniendo en cuenta que la invención debe ponerse en práctica. Una reivindicación no debe interpretarse de manera que produzca un resultado absurdo. Siempre que sea posible, las distintas reivindicaciones de una misma patente deben interpretarse de tal modo que sus alcances sean diferentes. Esto se conoce como la presunción contra la redundancia.

El titular de la patente puede proporcionar un “diccionario” de la jerga utilizada en las reivindicaciones, en cuyo caso se aplica de manera general la definición del término que figura en ese diccionario. Hay dos tipos de términos para los que se puede utilizar un diccionario: los que de otro modo no parecen tener un significado positivo y los términos de uso frecuente a los que hay que asignar un significado diferente.

2.5.1.5 El papel de la prueba en la interpretación de las reivindicaciones

La interpretación incumbe al tribunal competente. Si bien se puede presentar una prueba pericial sobre el significado que el destinatario experto conferiría a determinados términos y frases de carácter técnico o científico, la obligación del tribunal es interpretar los términos que tengan un significado común. De hecho, el tribunal puede interpretar las reivindicaciones sin remitirse a la prueba pericial.

A pesar de ello, es relativamente frecuente que las partes aporten pruebas periciales que se refieran únicamente al significado que un experto en la técnica atribuiría a una reivindicación que no contiene términos técnicos o científicos. Sin embargo, es frecuente que el tribunal otorgue poca importancia a dicha prueba, si bien es poco frecuente que la declare inadmisibile.

2.5.1.6 Historial de la tramitación de la Oficina de Patentes

En el Derecho interno se establece como norma general que el historial de la tramitación no es pertinente ni admisible para interpretar la reivindicación. La única salvedad es la que se dispone en el artículo 116 de la Ley de Patentes de 1990 (Cth), por el que se establece que, al interpretar una memoria completa y sus modificaciones, el tribunal podrá remitirse a la memoria sin realizar ningún tipo de modificación. Aparte de esta excepción limitada, el artículo 116 no permite apoyarse en otros documentos del archivo de la Oficina de Patentes.

2.6 Procedimientos judiciales en materia de patentes y tramitación de causas

2.6.1 Competencia territorial, jurisdicción y normas de asignación de causas

El Tribunal Federal de Australia y los tribunales superiores de los estados y de los territorios son competentes para entender de los asuntos incoados por infracción de patentes. Se le concede jurisdicción al Tribunal Federal directamente a partir de la Ley de Patentes de 1990 (Cth).⁵³ Además, con arreglo a la ley de Patentes de 1990 (Cth), a los tribunales superiores de los estados y de los territorios, en su calidad de “tribunales competentes”, también se les otorga competencia

51 *Australian Mud Company Pty Ltd c. Coretell Pty Ltd* [2011] FCAFC 121, [65].

52 *Product Management Group Pty Ltd c. Blue Gentian LLC* (2015) 240 FCR 85, [36], extraído de *Ranbaxy Laboratories Ltd c. AstraZeneca AB* (2013) 101 IPR 11, [108].

53 Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 154.

de manera directa en relación con una serie de asuntos específicos (entre los que se incluyen, en esencia, los procedimientos por infracción).⁵⁴

El procedimiento por infracción de patente normalmente se inicia en el Tribunal Federal. Se trata de una jurisdicción nacional con numerosos jueces que cuentan con una amplia experiencia en litigios en materia de patentes y que a menudo han ejercido la abogacía antes de su nombramiento. Los procedimientos de primera instancia del Tribunal Federal son oídos y resueltos por un juez único. En Australia no se celebran juicios con jurado para resolver las causas en materia de patentes.

La parte interesada puede incoar un procedimiento en materia de patentes ante el Tribunal Federal con sede en cualquier estado o territorio australiano. Las normas de procedimiento y los procesos están estandarizados en toda Australia. Por lo general, la parte interesada optará por incoar un procedimiento ante el registro del Tribunal Federal que se encuentre en el estado o en el territorio en el que lleva a cabo su actividad o donde se encuentran sus representantes legales. Debido a la estandarización de las normas procesales y a la amplia experiencia de los miembros del Tribunal Federal en toda la jurisdicción nacional, se considera que el lugar donde se incoa el proceso no ofrece ningún beneficio ni desventaja.

La opción más frecuente suele ser incoar el procedimiento de revocación de patente posterior a la concesión ante los tribunales federales, aunque también se puede entablar el procedimiento ante los tribunales superiores. Cabe la posibilidad de que la parte interesada inicie el procedimiento debido a que pretende “despejar el camino” antes de la comercialización de una tecnología. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la revocación posterior a la concesión se presenta como una reconversión de un procedimiento por infracción.

En el Tribunal Federal, hay una serie de divisiones de práctica nacional, una de las cuales se ocupa de la PI e incluye la subdivisión de patentes y Derecho positivo conexo.⁵⁵ Las competencias de esta subdivisión incluyen:

- las controversias en materia de patentes, en especial las controversias por infracción y las relativas a la validez; así como
- los recursos contra el Comisionado de Patentes, por ejemplo, tras su denegación de una solicitud de patente.

El Tribunal Federal cuenta con unos 54 jueces. Todos los jueces del Tribunal Federal ejercen en varios ámbitos de práctica nacionales, aunque solo 15 ejercen en la subdivisión de patentes y Derecho positivo conexo, como se menciona en el portal del Tribunal Federal.⁵⁶

El Tribunal Federal gestiona un sistema individual de expedientes en función del cual se asigna una causa a cada juez, y este se ocupa de ella desde su presentación hasta la vista final. Los procedimientos relacionados con patentes están sujetos a la Nota de práctica en materia de PI (IP-1).⁵⁷ Esta nota proporciona directrices sobre cómo deben tramitarse los procedimientos de patentes, tanto en los litigios relativos a la validez como en las causas por infracción, e incluye pautas sobre el uso de documentos técnicos de referencia consensuados y acerca de las declaraciones de tomas de posición sobre infracción.

Los jueces del Tribunal Federal se ocupan de manera activa de la tramitación de los expedientes de las causas que se les asignan, y en la legislación por la que se rige el Tribunal Federal se exige que las partes lleven a cabo los procedimientos de la manera más rápida, económica y eficaz posible.⁵⁸ En aras de la eficacia, el Tribunal Federal limita cada vez más el alcance de las diligencias previas al juicio, en particular la revelación de la prueba. El juez encargado del expediente establece un calendario para las distintas etapas, tales como la revelación de pruebas, la presentación de pruebas y las diligencias previas, y procurará minimizar el alcance de las controversias interlocutorias relacionadas con estas etapas procesales. Si bien la situación varía en función de la naturaleza de la causa, a menudo, ya en la fase temprana, el juez suele fijar una

54 Ley de Patentes de 1990 (Cth) arts. 42.1, 97.3, 101K, 120, 125, 128, 138, 165, 169, 171 y 192.

55 Véase www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/national-practice-areas/ip/patents

56 Véase www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/national-practice-areas/ip/judges

57 Véase Tribunal Federal de Australia, Nota de práctica en materia de PI (IP-1), 20 de diciembre de 2019.

58 Ley del Tribunal Federal de Australia de 1976 (Cth) arts. 37M, 37N.

vista final, lo que proporciona un punto final práctico al itinerario que componen las etapas de revelación de pruebas, presentación de pruebas y diligencias previas al juicio.

Las partes pueden estar representadas por abogados, ya se trate de abogados que actúan ante los tribunales o de procuradores o, como suele ocurrir, de una combinación de ambos. Si una de las partes es una persona física, también puede optar por representarse a sí misma. Cuando las empresas se constituyen en partes, deben contar con la representación de abogados; sin embargo, cuando el tribunal lo autorice, podrán estar representadas por una persona que no sea un abogado.

2.6.2 Declaraciones sobre la causa

Para incoar un procedimiento en el Tribunal Federal de Australia por infracción de patente o por la revocación de una patente por motivos de invalidez, una de las partes debe presentar una solicitud inicial en la que se especifique la reparación que se pretende.⁵⁹ Por lo general, la solicitud inicial estará acompañada por un escrito de demanda o una declaración jurada con más información respecto del fundamento de la pretensión.⁶⁰ Antes de incoar el procedimiento, el demandante también debe presentar una declaración de medidas auténticas donde se especifiquen las medidas adoptadas para resolver las cuestiones que son objeto de controversia.⁶¹ Por lo general, el titular de la patente debe enviar un escrito de requerimiento antes del inicio del procedimiento y conceder un plazo adecuado (que puede ser breve en caso de urgencia) a la contraparte para que responda. De conformidad con las normas del tribunal, estos documentos se deben notificar a la contraparte.⁶²

La parte demandada en el procedimiento por infracción de patente debe presentar un escrito de contestación a la demanda en el plazo de 28 días a partir de la notificación del escrito de demanda.⁶³ No obstante, en algunos casos, el plazo de presentación del escrito de contestación puede variar por orden del tribunal. Por ejemplo, la parte demandada puede solicitar más tiempo para responder, en particular si necesita que el demandante proporcione más detalles sobre la infracción antes de poder responder a la demanda.

Como alternativa, en determinadas circunstancias, el Tribunal Federal también permite que las partes presenten una declaración concisa, como máximo de cinco páginas, en la se expongan los hechos clave que dan lugar a la demanda, las pretensiones de reparación, los motivos jurídicos principales y el supuesto daño sufrido por el demandante.⁶⁴

Cabe destacar que, en Australia, los demandantes pueden solicitar medidas provisionales o una acción de cesación de carácter cautelar, en relación con una posible infracción de patente. El demandante puede dirigirse al juez de turno del Tribunal Federal para que disponga acelerar la presentación y notificación de la solicitud inicial y las alegaciones con el fin de facilitar la vista urgente de la solicitud de medidas interlocutorias.

2.6.3 Tramitación temprana de la causa

La tramitación de causas de propiedad intelectual se rige por la normativa específica del Tribunal Federal de Australia. Esta normativa está complementada por la Nota de práctica en materia de PI (IP-1), que, cuando se lee junto con la *Nota de práctica principal: Marco Judicial Nacional y Tramitación de Causas (CPN-1)*, permite establecer los principios clave del procedimiento de tramitación de causas aplicado por el tribunal.

Las normas que se refieren a la tramitación de causas de patentes están estructuradas para hacer especial hincapié en la resolución rápida, eficaz y lo menos costosa posible de cada asunto. El objetivo clave de la tramitación de las causas es reducir costos y demoras de modo que haya menos controversias, promover el uso eficaz de la prueba pericial y asegurar que la investigación

59 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 8.01.

60 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 8.05.

61 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 8.02.

62 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 8.06.

63 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 8.06.

64 Tribunal Federal de Australia, *Nota de práctica principal: Marco Judicial Nacional y Tramitación de Causas (CPN-1)*, 20 de diciembre de 2019, [6.10].

de los hechos no se extienda más de lo exigido por la justicia y que haya la menor cantidad posible de solicitudes interlocutorias necesarias con miras a la resolución justa y eficiente de las causas.

El tribunal reconoce que los procedimientos en la subdivisión de patentes y Derecho positivo conexo de la división de práctica nacional de propiedad intelectual variarán en cuanto a la complejidad; por lo tanto, se adopta un enfoque flexible para llevar adelante los procedimientos, lo que permite a los profesionales adaptar la tramitación de la causa según la necesidad. Las vistas de tramitación de la causa son fundamentales para su despacho; el juez responsable del expediente es quien las realiza, y uno de sus objetivos es determinar las cuestiones que son objeto legítimo de controversia entre las partes en la etapa más temprana. En la primera vista de tramitación de la causa, cabe esperar que los representantes legales de las partes entiendan la causa de tal modo que puedan ayudar a elaborar orientaciones para su gestión con el fin de asegurar la celebración del juicio de manera rápida y poco onerosa.

En el curso de la vista inicial y de las posteriores vistas de tramitación de la causa suelen plantearse las siguientes cuestiones:

- la magnitud y el alcance de la demanda y de cualquier reconvencción, incluidos los ámbitos que puedan suscitar controversia en relación con la infracción y los motivos probables de cualquier reconvencción en la que se pretenda revocar la patente;
- si el titular de la patente tiene la intención de solicitar la autorización necesaria para poder modificar las reivindicaciones de la patente;
- la estrategia del titular de la patente para demostrar la infracción (en caso de controversia) y cómo limitar las controversias a los aspectos fundamentales para la solución de las cuestiones planteadas, por ejemplo, exigiendo al supuesto infractor que facilite la descripción del producto, el método o el proceso;
- cuando se alegue que existen varios tipos de presuntas actividades infractoras, cómo puede organizarse la demanda por infracción a la luz de los ejemplos representativos de conductas infractoras convenidos;
- la posibilidad de que alguna de las partes solicite autorización para aportar pruebas de experimentos realizados a los fines del procedimiento;
- la especialización de los testigos periciales, si se propone que más de un perito sea convocado por cada una de las partes y, de ser así, los motivos;
- la revelación de pruebas documentales previa al juicio. El tribunal no autoriza la revelación probatoria de manera automática, sino que corresponde a las partes establecer la conveniencia de dicha revelación;
- la preparación temprana de un documento técnico de referencia consensuado donde se expongan las cuestiones que no son objeto de controversia comprendidas en el ámbito de los conocimientos generales comunes, incluidos los aspectos de la tecnología pertinentes para que el tribunal comprenda la patente, la argumentación presentada en relación con las alegaciones de infracción y toda reconvencción que tenga por fin la revocación de la patente;
- el cronograma de preparación de las pruebas periciales y no periciales;
- por lo general, las partes convendrán en que resulta eficiente examinar las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad por separado y antes de entrar en las cuestiones relativas a la cuantía de los daños y perjuicios o de la liquidación de beneficios. Para dirimir estas cuestiones por separado durante la causa, se dictan órdenes en una etapa temprana del proceso; y
- si es conveniente someter el procedimiento a mediación y cuándo. Con frecuencia, las partes acuerdan —o el tribunal dispone— que, una vez concluidas las alegaciones, las partes concurran a una mediación llevada a cabo por un secretario judicial o un mediador externo, que facilitará las negociaciones para llegar a un acuerdo.

El tribunal procurará establecer los procedimientos para una vista final tan pronto como se sepa cuándo estarán las partes en disposición de concluir las diligencias previas necesarias.

Los juristas son alentados a deliberar sobre los procedimientos desde una etapa temprana con el fin de determinar si el tribunal puede adoptar procedimientos alternativos que faciliten una solución eficaz para la controversia. El tribunal tiene la facultad para designar:

- un perito judicial que investigue sobre las cuestiones y los hechos pertinentes para el procedimiento e informe al respecto;

- un árbitro que considere y determine asuntos específicos antes de la vista final; o
- un asesor que apoye en la vista y el juicio o en la resolución del procedimiento.

En la práctica, estas medidas rara vez se adoptan en las causas de patentes durante la fase en la que se determina si existe responsabilidad.

En las vistas de tramitación de las causas resulta habitual valorar la evolución del litigio cuando se delibera sobre la posibilidad de que las partes sustancien el procedimiento de manera más eficaz:

- en lo que respecta al titular de la patente, reduciendo el número de reivindicaciones o el número de patentes objeto del procedimiento; o
- por lo que hace a la parte que pide la revocación, limitando el número de documentos sobre el estado de la técnica presentados para demostrar la falta de actividad inventiva o la falta de novedad.

Una vez presentadas las declaraciones testificales de los peritos y respondidas las preguntas correspondientes, el tribunal suele ordenar que los peritos se reúnan y preparen un informe pericial conjunto. Este proceso facilita el inicio de un diálogo directo entre los peritos que prevé asegurar que el objeto de su testimonio oral se limite a las cuestiones pertinentes que son realmente objeto de controversia. La experiencia ha demostrado que, con frecuencia, durante el proceso de elaboración del informe pericial conjunto se eliminan las controversias semánticas o periféricas que, de lo contrario, parecerían importantes en los informes escritos.

Una vez concluida la fase preparatoria, el juez encargado del expediente celebrará una vista más detallada, previa al juicio, sobre la tramitación de la causa, en la cual se tratará el desarrollo de la vista del juicio. Durante esa vista, las partes discuten el cronograma, si los testigos pueden comparecer por videoconferencia o en persona, la gestión de la prueba pericial conjunta mediante el aporte de pruebas concurrentes (véase la sección 2.6.7.4) y el orden de las presentaciones, entre otras cuestiones prácticas.

2.6.3.1 Programación

Cuando se presenta un procedimiento por infracción o revocación de patente ante el Tribunal Federal de Australia, el tribunal suele asignar el expediente a un juez, quien se encargará de todas las vistas de tramitación de la causa, así como de la vista final. Este sistema tiene varias ventajas, que incluyen que el juez responsable del expediente está familiarizado con el asunto en el momento de la celebración de la vista final. También resulta una disciplina útil para las partes que el juez que entienda de sus solicitudes procesales a lo largo del procedimiento sea el mismo que celebrará la vista final.

Por lo general, el procedimiento por infracción de patente o de revocación de patente será asignado a un juez de la subdivisión de patentes y Derecho positivo conexo, es decir, a un juez con experiencia en causas sobre patentes.

Durante el procedimiento, el juez determinará la fecha de la última vista del juicio. En algunos casos, el juez puede fijar la fecha en una fase temprana del procedimiento. Sin embargo, no es infrecuente que la fecha de la vista se fije en una fase posterior del procedimiento, por ejemplo, después de los alegatos o de la presentación de pruebas.

2.6.4 Medidas provisionales y medidas cautelares preliminares

El Tribunal Federal de Australia tiene jurisdicción de equidad para dictar acciones de cesación provisionales con el fin de que el presunto infractor deponga una determinada conducta hasta que se pueda determinar el fondo del asunto.⁶⁵ Estas acciones de cesación se denominan requerimientos cautelares o, si se conceden a la espera de que se admita una solicitud de requerimiento cautelar, requerimientos cautelares provisionales.

Los requerimientos cautelares pueden ser útiles para que los titulares de patentes que los solicitan preserven el *statu quo* en el mercado durante el período de preparación para el juicio y la

65 Ley del Tribunal Federal de 1976 (Cth) art. 23.

vista y mientras la sentencia permanece retenida. Es importante tener en cuenta que el “precio” de un requerimiento cautelar o provisional es que el demandante asuma el compromiso ante el tribunal de indemnizar a la contraparte de los posibles daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la acción de cesación dictada, cuestión que se analiza en la sección 2.6.4.3 del presente capítulo. Otra cuestión que los profesionales deben tener en cuenta es que, en lugar de conceder un requerimiento cautelar, el tribunal puede estar dispuesto a convocar una vista final anticipada. Esta opción puede beneficiar a una de las partes o a ambas, y elimina la necesidad de que el titular de la patente que solicita la acción de cesación se comprometa a indemnizar a la contraparte por los posibles daños y perjuicios. También es probable que la anticipación de la vista acelere la solución final de la controversia, al eliminar la posibilidad de demoras derivadas de la apelación de toda decisión del tribunal consistente en conceder o rechazar un requerimiento cautelar.

Las solicitudes de requerimiento cautelar deben presentarse tan pronto como sea razonablemente posible después de que el demandante tenga conocimiento de una conducta supuestamente ilícita. La concesión de requerimientos cautelares queda a discreción del tribunal. En general, los factores que van en contra de la concesión de una solución de equidad se aplican por igual a los requerimientos cautelares, como cuando se da la negligencia del demandante para hacer valer su derecho de equidad (demoras). Además, el hecho de que un demandante no actúe con celeridad para solicitar un requerimiento cautelar o provisional tiende a socavar toda afirmación de que uno de esos requerimientos es necesario de manera urgente para mantener el *statu quo* y proteger la posición del demandante antes de la valoración sustantiva de los derechos de las partes.

Cuando sea necesario solicitar medidas cautelares con carácter urgente (sin perjuicio de los aspectos prácticos de la obtención de pruebas para establecer la existencia de indicios razonables de infracción de patente), los profesionales deben estar familiarizados con los apartados 3.1 a 3.5 de la Nota de práctica en materia de PI (IP-1). En dicha nota se dispone que, cuando se solicita una reparación urgente, una vez que se ha preparado la documentación adecuada para respaldar dicha solicitud, se debe contactar al auxiliar (o “secretario”) del juez de turno con el fin de programar la vista relativa a la solicitud. El juez de turno asignado del Tribunal Federal, que cambia de vez en cuando, está indicado en la lista diaria del sitio web del Tribunal Federal.

En el momento de decidir si concede el requerimiento cautelar solicitado, el tribunal considerará si el demandante ha establecido indicios razonables (por lo general, en respuesta a la pregunta de si hay algún motivo de peso para que se considere la cuestión) y si el criterio de mayor conveniencia favorece la concesión del requerimiento cautelar.⁶⁶ En la mayoría de las ocasiones se exigirá al demandante que se comprometa ante el tribunal al resarcimiento de los posibles daños y perjuicios. Estos conceptos se describen con más detalle a continuación.

2.6.4.1 Indicios razonables (o motivos de peso para que se considere la cuestión)

Al conocer de una solicitud de requerimiento cautelar, el tribunal no adoptará una decisión definitiva sobre los derechos de las partes ni sobre el fondo del asunto. En cambio, intentará determinar de forma preliminar la solidez de la causa presentada por el demandante, quien no tiene que demostrar que tiene motivos razonables para alegar una infracción ante el tribunal, sino que simplemente debe demostrar que, habida cuenta de las circunstancias, tiene argumentos suficientemente sólidos para justificar la concesión del requerimiento cautelar con el fin de preservar el *statu quo* en espera del juicio. Como en cualquier procedimiento sustantivo, se necesitarán pruebas (y, a menudo, pruebas periciales) para establecer indicios razonables. Sin embargo, dadas las circunstancias —a menudo urgentes— en las que debe obtenerse reparación, las pruebas pueden ser menos detalladas y expresarse de una manera más circunstancial que en el juicio.

Si bien el titular de la patente solo necesita establecer indicios razonables o justificar que hay motivos de peso para el juicio, cuanto más sólidos sean sus argumentos, más probable será que el criterio de mayor conveniencia favorezca la concesión de un requerimiento cautelar, como se analiza más detalladamente en la sección 2.6.4.2.

Como en todo procedimiento sobre patentes, la defensa contra las solicitudes de requerimiento cautelar a partir de demandas por infracción de patente permite al presunto infractor impugnar

66 *Samsung Electronics Co Ltd c. Apple Inc.* [2011] FCAFC 146; 217 FCR 238 (Dowsett, Foster, Yates JJ).

la validez de la patente. Sin embargo, si el demandado solo puede presentar argumentos discutibles de que la patente no es válida, no logrará que se desestimen los indicios razonables de infracción de patente esgrimidos por el demandante. Los argumentos de que la patente es inválida deberán ser suficientemente sólidos, de modo que no se pueda decir que el demandante tiene indicios razonables de la infracción, dado que una patente inválida no puede infringirse.

2.6.4.2 El criterio de mayor conveniencia

Al considerar si el criterio de mayor conveniencia favorece o contradice la concesión de un requerimiento cautelar, el tribunal tiene en cuenta las repercusiones que dicha medida tendrá sobre el demandante, el demandado y los terceros. Como se menciona en la sección 2.6.4.1, el criterio de mayor conveniencia se considera a la luz de la solidez del argumento del demandante. En igualdad de condiciones, una argumentación más sólida en favor de la infracción sugerirá que el criterio de mayor conveniencia favorece la concesión de una acción de cesación.

Como punto de partida, un factor clave que se debe considerar a fin de determinar cuál es el criterio de mayor conveniencia es si la indemnización por daños y perjuicios sería una reparación adecuada para el demandante. Es decir, que habría que determinar si, en caso de que no se concediera el requerimiento cautelar y el demandado llevara a cabo las acciones que han dado lugar a la demanda, el demandante sería adecuadamente compensado por esa conducta mediante un mandato de indemnización por daños y perjuicios si la cuestión se resolviera finalmente a su favor. Si la indemnización por daños y perjuicios se considerase una reparación adecuada, no cabría la concesión del requerimiento cautelar, ya que no habría necesidad de preservar el *statu quo* en espera del juicio.

Los factores que concurren en contra de esa decisión incluyen a) que el demandado no esté en una posición financiera que le permita pagar los daños y perjuicios otorgados, b) la probable dificultad para cuantificar los daños y perjuicios, c) la escasa probabilidad de que parte de los daños y perjuicios que pueda sufrir el titular de la patente sean resarcibles como daños y perjuicios por infracción de patente, y d) la irreversibilidad del efecto que la conducta del demandado tiene sobre el demandante, incluso si se dicta una acción de cesación contra el demandado en el juicio (p. ej., ante el hecho de que el acceso del demandado a un determinado mercado cambie irrevocablemente la naturaleza del mercado).

Con respecto a las patentes farmacéuticas, el funcionamiento del Plan de Prestaciones Farmacéuticas —que permite al Gobierno subvencionar la compra de productos farmacéuticos en Australia— tiene efectos importantes en el criterio de mayor conveniencia. Según la legislación por la que se rige el Plan de Prestaciones Farmacéuticas, la entrada de una segunda marca de producto farmacéutico en el mercado australiano tiene como consecuencia la reducción del precio al que el titular de la patente puede vender la primera marca de producto farmacéutico en Australia y, por lo tanto, la cuantía de las subvenciones pagadas por el Gobierno australiano con arreglo al Plan de Prestaciones Farmacéuticas. El tribunal puede prever la concesión de un requerimiento cautelar para restringir la explotación de la segunda marca en virtud de que, si la segunda marca entra en el mercado, el titular de la patente sufrirá un perjuicio irrevocable porque se reducirá el precio al que puede vender la primera marca.⁶⁷

Además de considerar cómo se verá afectado el demandante si no se concede un requerimiento cautelar, el tribunal también tendrá en cuenta el efecto sobre el demandado y los terceros si efectivamente se concede. Al proceder de este modo, el tribunal tendrá en cuenta que el demandado y los terceros pueden beneficiarse del compromiso que asumió el demandante ante el tribunal de asumir el resarcimiento de los posibles daños y perjuicios. Si, en la práctica, el requerimiento cautelar pusiera fin a la disputa (p. ej., porque la actividad del demandado se vería afectada de manera irreversible, o porque la agilidad del mercado fuese tal que, cuando la disputa se resolviera finalmente, el producto del demandado ya no tendría valor comercial), dicha circunstancia puede pesar en contra de conceder la acción de cesación o al menos puede implicar que el demandante tenga que presentar indicios razonables más sólidos. Del mismo modo, otro argumento en contra de la concesión del requerimiento cautelar sería que los terceros se vieran perjudicados de un modo difícil de compensar mediante el compromiso habitual en materia de resarcimiento de daños y perjuicios.

67 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH c. Alphapharm Pty Ltd (núm. 3) [2018] FCA 2060; 138 IPR 242 (Burley J) en [120] - [185].

En última instancia, el ejercicio de ponderación será discrecional y dependerá de las circunstancias particulares de cada caso.

2.6.4.3 El compromiso en materia de resarcimiento por daños y perjuicios

Si un demandante pide un requerimiento cautelar, casi siempre se le exigirá que se comprometa a resarcir a la contraparte de los posibles daños y perjuicios. El formato del compromiso es el establecido en la *Nota de práctica sobre el compromiso habitual en materia de resarcimiento de daños y perjuicios (GPN-UNDR)*.⁶⁸ En esencia, ese compromiso exige que el demandante asuma que se someterá al mandamiento que el tribunal considere “justo” para el pago de una indemnización a toda persona afectada por la ejecución del requerimiento cautelar, con independencia de que sea parte en el litigio, y a pagar dicha indemnización. Es decir, si en la vista final, después de agotar las vías de recurso, el demandante no logra demostrar su derecho a que se dicte un mandamiento final por infracción de patente, se le exigirá que compense a quienes hayan sido afectados negativamente por el requerimiento cautelar, a saber, el demandado y terceros, en el período en que haya operado.

En cuestiones de patentes farmacéuticas, el Gobierno australiano ha adoptado la práctica de formular pretensiones sustanciales en virtud del compromiso habitual en materia de daños y perjuicios en circunstancias en las que el titular de la patente que ha presentado la demanda ha logrado obtener un requerimiento cautelar para impedir la explotación en Australia de una segunda marca de su producto, pero en última instancia no ha logrado que se dicte un mandamiento final, ni en el juicio ni tras haber recurrido.

Las reclamaciones en relación con el compromiso habitual del solicitante en materia de daños y perjuicios en el contexto de los casos de patentes farmacéuticas tienden a volverse prolongadas y difíciles, y no se puede asumir que vayan a tener éxito. Ello se tiene en cuenta al evaluar el criterio de mayor conveniencia.

2.6.4.4 Acciones de cesación *quia timet*

Puede suceder que el demandante y titular de la patente se dé cuenta de que el demandado está preparándose para realizar actos que infringirían una patente, aunque todavía no haya pasado a la práctica. En tal situación, el demandante puede pedir un requerimiento cautelar con carácter *quia timet*, es decir, una acción de cesación para detener la amenaza de infracción de patente, y son aplicables los mismos principios expuestos anteriormente, aunque, en este caso, el demandante también tendrá que demostrar con cierto grado de probabilidad que el demandado tiene la intención de hacer algo que infrinja la patente. Las acciones de cesación *quia timet* se solicitan a menudo en el contexto de las patentes farmacéuticas, donde la estricta regulación del mercado provoca que deban adoptarse ciertas medidas públicas antes de que un producto pueda introducirse en el mercado.

2.6.5 Revelación de pruebas y recopilación de información

En esta sección se abordan los procesos de revelación de pruebas en el Tribunal Federal de Australia, dado que los asuntos de patentes se tramitan principalmente en dicha jurisdicción. La revelación de pruebas es un tipo de proceso llevado a cabo por orden del tribunal que requiere que una de las partes en el litigio divulgue documentos (o la existencia de estos) a otra parte.⁶⁹ Hay otros tres procesos de divulgación de documentos ordenados por el tribunal: órdenes de presentación y citaciones, que se trata brevemente en la sección 2.6.5.4, y revelación de pruebas preliminar, que se trata en 2.6.5.5.

La revelación de pruebas en el Tribunal Federal se rige por la parte 20 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth), como se aclara en la parte 10 de la *Nota de práctica principal del Tribunal Federal: Marco judicial nacional y tramitación de causas (CPN-1)*, la *Nota de práctica* en materia de PI (IP-1), párrafos 6.14 a 6.16 y 9.1, y la parte 3 de la *Nota de práctica sobre la tecnología y los tribunales (GPN-TECH)*, que también se refieren a los procesos judiciales relativos a la revelación de pruebas.

68 Tribunal Federal de Australia, *Nota de práctica sobre el compromiso habitual en materia de resarcimiento de daños y perjuicios (GPN-UNDR)*, 25 de octubre de 2016.

69 El Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) también prevé que aquellos que no sean partes litigantes puedan aportar pruebas (reglas. 20.23) a 20.25) y 20.33)), pero, en la práctica, el proceso principal mediante el cual se solicitan y divulgan documentos de terceros es a través de citaciones.

2.6.5.1 Circunstancias en las que se ordenará la revelación de pruebas

La revelación de pruebas solo puede tener lugar por orden del tribunal.⁷⁰ Solo se dictará una orden de revelación de pruebas si facilita la resolución justa del procedimiento de la manera más rápida, económica y eficiente posible.⁷¹ Es decir, que no existe un derecho a la revelación de pruebas y el tribunal no está obligado por ningún acuerdo entre las partes con respecto a ella. El tribunal puede negarse a ordenar la revelación de pruebas, modificar su alcance o aplazar su consideración hasta un momento posterior del procedimiento. Si una parte solicita la revelación de pruebas antes de que todas las partes presenten y notifiquen su declaración jurada como prueba, es probable que necesite justificar ante el tribunal por qué se debe ordenar la revelación de pruebas en esa etapa del procedimiento. El tribunal puede considerar que hay más probabilidades de que se logren los objetivos de la regla 20.11 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) si la revelación de la prueba se ordena después de que todas las partes hayan presentado y notificado sus declaraciones juradas como prueba. De este modo, la carga de la revelación de la prueba puede reducirse al mínimo, ya que es más probable que se conozcan las lagunas específicas en la información que deban subsanarse mediante la revelación de pruebas.⁷²

Se entiende por “revelación habitual de pruebas” la orden dictada por el tribunal para que una parte presente todos los documentos que sean directamente pertinentes para las cuestiones planteadas en los escritos de alegaciones y que puedan localizarse tras una búsqueda razonable. La carga de dicha revelación puede ser significativa. En el párrafo 10.7 de la *Nota de práctica principal* se establece que la revelación de pruebas debe ser proporcional a la naturaleza, el tamaño y la complejidad del caso. Sin embargo, lo habitual en materia de patentes es que las partes negocien “categorías” de revelación de pruebas en las que se busquen documentos que respondan a determinadas descripciones específicas. Esta revelación de pruebas “no habitual” se aborda en la regla 20.15. Por ejemplo, en el marco de una determinada categoría se podrían solicitar documentos que registren o prueben los pasos dados en un proceso de fabricación particular cuando ello sea pertinente para demostrar la infracción de un método o una reivindicación de proceso.

No existe un proceso formal para negociar categorías de revelación de pruebas. Por lo general, en una etapa adecuada del litigio, las partes intercambiarán correspondencia en la que señalarán las categorías de interés y luego negociarán para llegar a un acuerdo, por ejemplo, sobre la redacción de esas categorías y el momento de la presentación de los documentos. Si no se llega a un acuerdo sobre algunas cuestiones, el asunto generalmente se lleva ante el juez responsable del expediente mediante solicitud interlocutoria, respaldada por una declaración jurada o una lista de correspondencia, o por documentos no controvertidos, de conformidad con la regla 17.02. El juez supondrá que las partes han intentado resolver las diferencias relativas a las categorías en la medida de lo posible antes de pronunciarse sobre las categorías que deben revelarse. También supondrá que las partes han determinado un cronograma adecuado para la producción, es decir, que han considerado cuánto tiempo puede llevar el proceso de revelación de pruebas dados el alcance de las búsquedas, las investigaciones y los exámenes de los documentos que deben llevarse a cabo.

Cada parte puede oponerse a las categorías de revelación de pruebas solicitadas por la contraparte por diversos motivos. Entre esos motivos cabe citar los siguientes: a) que los documentos solicitados no sean pertinentes de manera directa para alguna cuestión relacionada con el procedimiento, b) que los documentos no sean necesarios para que una parte pruebe su argumentación o impugne los argumentos de su oponente, c) que en la solicitud se exija demasiada información de manera injustificada (p. ej., un intento especulativo de localizar documentos que permitirían a la parte solicitante plantear una nueva causa), d) que la categoría sea innecesariamente amplia u opresiva y, por lo tanto, resulte excesivamente gravoso para la parte receptora cumplir con la categoría, y e) que la categoría solo produjera documentos sujetos a la prerrogativa del secreto profesional y no hubiera ninguna alegación razonable para

70 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 20.12. A pesar de ello, es habitual que las partes litigantes realicen solicitudes limitadas de divulgación de documentos y que dicha divulgación se haga de manera informal, con el fin de evitar el costo de pasar por la oficialidad de los procesos judiciales para obtener esos documentos. De hecho, el tribunal fomenta este proceso. Tribunal Federal de Australia, *Nota de práctica principal: Marco Judicial Nacional y Tramitación de Causas (CPN-1)*, 20 de diciembre de 2019, [10.3].

71 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 20.11.

72 La revelación de pruebas no podrá solicitarse hasta que hayan transcurrido, como mínimo, 14 días desde la presentación del formulario de defensa. Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 20.13(3).

renunciar a esa prerrogativa. Por lo general, estos asuntos se resuelven en una vista con referencia a los alegatos; sin embargo, al sostener que una categoría es opresiva, las partes suelen presentar una declaración jurada de un abogado que describe el alcance de las búsquedas, las investigaciones y los exámenes de documentos necesarios para ajustarse a la categoría. Con independencia de dicho testimonio, el tribunal puede ordenar que se revelen las pruebas de la categoría sobre la base de que la parte solo necesita realizar una búsqueda razonable de documentos como se establece en la regla 20.14)3).

2.6.5.2 Proceso de revelación de pruebas

A menos que se ordene lo contrario, la parte interesada debe realizar una búsqueda razonable de los documentos que correspondan al ámbito de cualquier categoría de revelación de pruebas ordenada que esté en su posesión, poder o control. En la regla 20.14)3) del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) se señalan las cuestiones que deben considerarse cuando se determina qué constituye una búsqueda “razonable” en las circunstancias particulares de un procedimiento.

Existen dos etapas diferenciadas para llevar a cabo la revelación de pruebas: a) la entrega de una lista de documentos y b) la presentación de los propios documentos. En la regla 20.17)1) se establece que la revelación de pruebas entre las partes tiene lugar proporcionando una lista de documentos de conformidad con la regla 20.18. Esa lista de documentos se elabora siguiendo el formato del formulario 38 del Tribunal Federal, que está disponible en el sitio web del Tribunal Federal. Un representante idóneo de una de las partes, es decir, alguien con conocimiento suficiente sobre los documentos que figurarán en la lista debe preparar dicha lista bajo juramento o declaración formal.⁷³ En la Regla 20.17 se establece que en la lista de documentos deben describirse con cierto grado de detalle los documentos que entran dentro de las categorías cuya revelación se ha solicitado y que están o estuvieron en posesión o bajo el control de una parte. Si un documento ha dejado de estar en posesión o bajo el control de la parte dicha parte deberá ofrecer una explicación sobre cuándo y cómo dejó de estar en su posesión. En la lista de documentos también deben figurar los documentos sobre los cuales una parte alega la prerrogativa del secreto profesional.

En la regla 20.32 se establece que una parte puede solicitar al tribunal la orden para la presentación de los documentos mencionados en una lista de documentos. Una orden de este tipo suele dictarse con carácter prospectivo al mismo tiempo que otras órdenes relativas a la revelación de pruebas. Lo normal es que una parte presente las copias de los documentos en formato electrónico a la otra parte, a menos que haya alguna razón particular para seguir otro orden (p. ej., si se discute la autenticidad de un documento, puede ser necesario presentar la versión original del documento).

Las obligaciones de parte respecto de la revelación de pruebas de una parte son persistentes.⁷⁴ Ello significa que una vez proporcionada la lista de documentos, cada parte tiene la obligación permanente de notificar a la contraparte el descubrimiento de algún documento comprendido en las categorías de revelación de pruebas ordenadas pero que no figura en la lista de documentos. Esto puede deberse a un descuido o a que el documento se redactó una vez elaborada la lista de documentos. Sin embargo, las partes no están obligadas a presentar documentos que estén bajo la prerrogativa del secreto profesional y se hayan elaborado una vez iniciado el procedimiento.⁷⁵

2.6.5.3 Negativa de las partes a presentar documentos

Existen dos fundamentos por los que las partes puede intentar restringir la presentación de un documento, ya sea en su totalidad o en parte (es decir, ocultando parte del documento).

En primer lugar, las partes pueden negarse a presentar un documento en virtud del secreto profesional que ampara a los juristas o de secreto profesional de interés público.⁷⁶ Desde el punto de vista procedimental, el curso habitual en relación con las alegaciones controvertidas en relación con el secreto profesional implica a) que una parte, en su lista de documentos, afirme que un documento está protegido por el secreto profesional y no puede difundirse; b) que en

73 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) reglas 20.17)4), 20.22.

74 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 20.20.

75 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 20.20)2).

76 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) reglas 20.01-20.02.

caso de controversia sobre la alegación de secreto profesional (p. ej., sobre la base de que el documento no puede estar excluido de la difusión, o que se ha renunciado al secreto profesional que protege el documento, ya sea expresa o implícitamente), la otra parte debe presentar una solicitud interlocutoria en la que pida una orden que obligue a la presentación del documento, por ejemplo, conforme a la regla 20.32 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011, respaldada por una declaración jurada o una lista de correspondencia o documentos no controvertidos según la regla 17.02; y c) que el tribunal que decidirá si concede la orden que obliga a presentar el documento en una vista.

En segundo lugar, las partes pueden intentar restringir la presentación de documentos amparándose en el secreto comercial. A menudo, en los procedimientos de patentes, los litigantes serán competidores. Los documentos presentados pueden revelar asuntos comercialmente confidenciales. Lo normal es que las partes negocien un protocolo adecuado para tratar dichos documentos antes de su presentación. Por ejemplo, las partes pueden acordar que los documentos solo se presentarán a abogados y asesores externos y a peritos, pero no a los representantes de la propia parte. Si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre un protocolo adecuado para abordar la confidencialidad, puede ser necesario solicitar al juez responsable del expediente que dicte una orden al respecto.

2.6.5.4 Procedimientos alternativos a la revelación de prueba

El Tribunal Federal de Australia fomenta formas flexibles y alternativas de obtener pruebas que, de otro modo, las partes podrían solicitar por la vía de la revelación de pruebas. Un ejemplo en el contexto de las patentes son las descripciones de productos y procesos. Cuando se intenta probar la infracción de un producto o una reivindicación de proceso, a menudo puede resultar difícil para una parte saber qué documentos solicitar a la otra o centrarse en la prueba únicamente a partir de los documentos si dicho proceso infringe todos los elementos de una reivindicación. En los párrafos 6.14 a 6.16 de la Nota de Práctica en materia de PI (*IP-1*) se establece que, en esa situación, un tribunal puede ordenar a un presunto infractor que prepare y entregue una declaración jurada de una persona con conocimientos adecuados sobre la naturaleza del producto o proceso presuntamente infractor a fin de permitir a la contraparte presentar sus argumentos sobre la infracción o buscar documentos de manera más específica.

Las notificaciones de presentación son otro proceso mediante el cual cada parte puede solicitar documentos a la contraparte. Aunque los límites precisos entre una notificación por la que se insta a la parte contraria a la presentación de documentos y la revelación de pruebas por categorías pueden parecer poco claros, la principal diferencia es que las notificaciones siguen un proceso más específico y su finalidad es la presentación de documentos identificados de forma concreta. Existen dos tipos de notificaciones por las que se insta a la parte contraria a la presentación de documentos. El primero engloba los petitorios de documentos a los que se hace referencia en el escrito de alegaciones o la declaración jurada de una parte, que se produce sin la supervisión del tribunal a menos que exista una controversia en cuanto a la notificación (p. ej., una controversia sobre si el escrito de alegaciones o la declaración jurada “se refiere” de hecho al documento solicitado en la notificación).⁷⁷ El segundo tipo abarca las órdenes para que se presenten al tribunal determinados documentos.⁷⁸ La presentación conforme a la regla 30.28 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) no se limita a los juicios, y se ha establecido una práctica consistente en que las partes solicitan la presentación de documentos ante el secretario de conformidad con la regla 30.28 en cualquier momento de un procedimiento. Los documentos que pueden solicitarse conforme a esta norma no son únicamente aquellos a los que se hace referencia en una declaración jurada o un alegato.⁷⁹

Por último, se puede solicitar la presentación de documentos a terceros mediante citaciones.⁸⁰ Las citaciones se rigen por la parte 24 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) y también se abordan en las partes 1 a 10 de la *Nota de práctica sobre citaciones y notificaciones de presentación (GPN-SUBP)*. Las citaciones son un tema sustancial en sí mismas, y está fuera del alcance de esta sección tratarlas en detalle. Al igual que lo que ocurre con la revelación de

77 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 20.31.

78 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 30.28.

79 Véase también Tribunal Federal de Australia, *Nota de práctica sobre citaciones y notificaciones de presentación (GPN-SUBP)*, 25 de octubre de 2016, pt 11.

80 También se puede recurrir a las citaciones para exigir que una persona se presente ante el tribunal para prestar declaración.

pruebas, no existe un “derecho” a una citación. Las citaciones solo podrán emitirse con autorización del tribunal.⁸¹ Las citaciones las emite el tribunal, no una parte, por lo que se obedece al tribunal, no a la parte que solicita la citación. Dado que la desobediencia de una citación constituye un desacato al tribunal⁸² y las citaciones imponen cargas a quienes no son partes en el litigio, existen reglas detalladas y estrictas con respecto a la forma y la notificación de las citaciones.⁸³ Al igual que en el caso de la revelación de pruebas, con las citaciones normalmente se procura obtener la presentación de categorías de documentos. Sin embargo, por lo general esas categorías tendrán que ser más limitadas y prescriptivas que las categorías de la revelación de pruebas, debido al hecho de que el destinatario de la citación no es parte en el litigio y no estará familiarizado con las cuestiones de un procedimiento.

Otra diferencia entre la revelación de pruebas, por un lado, y las notificaciones de presentación y citaciones, por el otro, es que una categoría de revelación de pruebas puede describirse de manera más amplia y la parte que debe revelar las pruebas tiene la obligación de buscar y presentar todos los documentos relevantes para el procedimiento dentro de esa categoría. Una notificación de presentación de documentos y una citación generalmente requieren una descripción más específica de los documentos solicitados y el destinatario tiene derecho a leer la categoría descrita solicitada de forma restrictiva y limitarse a presentar los documentos comprendidos estrictamente en esa categoría.

2.6.5.5 Revelación de pruebas previa al litigio o preliminar

En las reglas 7.22 y 7.23 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) se establecen dos tipos de revelación de pruebas previa al litigio. De conformidad con la Regla 7.22, se permite que un posible demandante obtenga de un tercero una revelación de pruebas para determinar la descripción de un posible demandado, con sujeción al cumplimiento de los requisitos previos jurisdiccionales establecidos en la regla 7.22(1) y la discrecionalidad del tribunal que se dispone en la regla 7.22(2). El tenor de la regla 7.23 permite que un posible demandante obtenga de un posible demandado una revelación de pruebas mediante documentos que tienen relevancia directa para dirimir la cuestión de si el posible demandante tiene derecho a obtener reparación, siempre que se cumplan los requisitos previos jurisdiccionales dispuestos en la regla 7.23(1) y la discrecionalidad del tribunal que se establece en la regla 7.23(2). Es decir, que atendiendo a estas cuestiones, en la regla 7.23 se permite a un posible demandante especular al tratar de localizar documentos con el fin de plantear una causa contra un posible demandado.

Se debe cumplir cada uno de los requisitos previos jurisdiccionales dispuestos en la regla 7.23(1). Cada posible demandante debe convencer al tribunal de que cree razonablemente que “puede” tener derecho a obtener reparación ante el tribunal por parte de un posible demandado y de que, tras haber indagado con prudencia, no tiene información suficiente para decidir si incoa un procedimiento, pero los documentos buscados mediante la revelación de pruebas le ayudarían a tomar la decisión.

El mecanismo previsto en la regla 7.23 puede resultar útil para obtener documentos que determinen si un producto que se vende en Australia se fabrica mediante un procedimiento patentado.

2.6.6 Procedimiento sumario (pronunciamiento judicial sumario)

2.6.6.1 Disponibilidad del pronunciamiento judicial sumario

En el Tribunal Federal de Australia, el pronunciamiento judicial sumario está disponible tanto para los solicitantes (es decir, la parte que alega la infracción de una patente) como para los demandados (es decir, la parte que defiende una alegación de infracción de una patente).

La normativa procesal relativa al pronunciamiento judicial sumario figura en la regla 26.01 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth). La solicitud de pronunciamiento judicial sumario requiere una declaración jurada en la que se establezcan los motivos de la solicitud y los hechos y las circunstancias en los que se sustentan esos motivos.⁸⁴

81 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 24.01.

82 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 24.23.

83 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) reglas. 24.12) y 24.13), 24.16).

84 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 26.01(2).

2.6.6.2 Fundamento para la solicitud del pronunciamiento judicial sumario: que no haya perspectivas razonables de éxito

La facultad del tribunal para optar por el pronunciamiento abreviado está prevista en el artículo 31A de la Ley del Tribunal Federal de Australia de 1976 (Cth). El tribunal puede dictar un fallo sumarial a favor de un demandante si está convencido de que el demandado no tiene perspectivas razonables de salir airoso del procedimiento,⁸⁵ y puede desestimar de inmediato un procedimiento si está convencido de que el demandante no tiene perspectivas razonables de obtener una resolución favorable en el procedimiento o en esa parte del procedimiento.⁸⁶

En el artículo 31A.3 se especifica que no es necesario que la defensa o el procedimiento sean en vano o que estén destinados al fracaso para determinar que no tiene ninguna perspectiva razonable de éxito. Esto se debe a que el criterio de “ninguna perspectiva razonable de éxito” se adoptó en el artículo 31A para facilitar la concesión a petición de parte del pronunciamiento judicial sumario, en comparación con el estándar del *common law* que se aplicaba anteriormente, que requería que el procedimiento o la defensa fueran en vano o estuvieran destinados al fracaso antes de que se pudiera conceder un pronunciamiento abreviado o una desestimación inmediata. Una “perspectiva razonable de éxito” es una perspectiva real, no descabellada.⁸⁷

La facultad del tribunal para dictar órdenes relativas al pronunciamiento abreviado o a la desestimación inmediata es discrecional.⁸⁸ El tribunal ejercerá sus facultades en relación con el pronunciamiento judicial sumario con cautela.⁸⁹ Esto debe tenerse en cuenta en especial en los casos en que una solicitud de fallo sumarial o de desestimación inmediata requiere poner en consideración cuestiones de hecho, de derecho o mixtas aparentemente complejas.⁹⁰ Cuando existan cuestiones de hecho susceptibles de ser impugnadas y discutidas, la disposición sumaria del procedimiento no sería adecuada.⁹¹ El procedimiento no se decidirá por la vía sumaria a menos que quede claro que no hay una cuestión real que deba juzgarse.

La parte que presenta la solicitud de resolución sumaria tiene la responsabilidad de persuadir al tribunal de que los procedimientos deben resolverse por la vía sumaria antes de que se celebre una vista completa (y antes de otros procesos judiciales que quizás aún no hayan ocurrido, tal como la revelación de pruebas). La carga de esa prueba es “pesada”.⁹² Si se establece un caso con indicios razonables que respalden la resolución por la vía sumaria, la responsabilidad de señalar alguna cuestión que haga necesario un juicio pasa a la parte contraria.⁹³

2.6.6.3 El pronunciamiento judicial sumario en el litigio en materia de patentes

El titular de la patente podría presentar una solicitud de fallo sumarial sobre la base de que el demandado “carece de perspectivas razonables” de defender la alegación de que su producto o método infringe la patente. Por ejemplo, el demandado puede admitir las alegaciones de hecho de fabricar, utilizar o vender el producto o de aplicar el método pertinente, y la única cuestión que el tribunal debe determinar es si ese producto o método infringe la patente. En estas circunstancias, el demandante podría considerar que la infracción es tan clara que el demandado no tiene “ninguna perspectiva razonable de defender con éxito” las alegaciones de infracción.

Del mismo modo, un demandado que presuntamente ha infringido una patente podría presentar una solicitud de desestimación inmediata sobre la base de que es evidente que su producto o método no infringe la patente, de modo que el demandante “no tiene perspectivas razonables de seguir litigando con éxito”.

Un demandado también podría presentar una solicitud de desestimación inmediata sobre la base de que la patente no es válida. Por ejemplo, si hay una publicación que divulga todos los elementos de la invención reivindicada en la patente, pero hay una disputa sobre la fecha de prioridad de la patente y, por lo tanto, una disputa sobre si la publicación constituye un estado de la técnica pertinente, el demandado puede decidir presentar una solicitud de desestimación

85 Ley del Tribunal Federal de Australia de 1976 (Cth) art. 31.A)1)b).

86 Tribunal Federal de Australia de 1976 (Cth) art. 31.A)2)b).

87 *Spencer c. Commonwealth* (2010) 241 CLR 118, [22].

88 *Comisión Australiana de Valores e Inversiones c. Cassimatis* (2013) 220 FCR 256, [50].

89 *Spencer*, 241 CLR, [24].

90 *Spencer*, 241 CLR, [24].

91 *Spencer*, 241 CLR, [24], [25].

92 *Comisiones Australianas de Competencia y del Consumidor c. FDRA Pty. Ltd.* [2016] FCA 429, [27].

93 *Jefferson Ford Pty Ltd. c. Jefferson Ford Pty Ltd.* (2008) 167 FCR 372, [127].

inmediata sobre la base de que la cuestión de la fecha de prioridad puede determinarse sin pruebas exhaustivas.⁹⁴ En tal caso, la determinación de la fecha de prioridad permitiría solventar la cuestión de la validez de la patente.

Sin embargo, en la práctica rara vez se solicita el procedimiento judicial sumario en los litigios en materia de patentes en Australia, ni por parte de los demandantes ni por la de los demandados. Esto se debe probablemente al hecho de que los procedimientos sobre patentes suelen implicar cuestiones complejas de hecho y de derecho, que no suelen ser apropiadas para una resolución sumaria.⁹⁵

2.6.7 Pruebas

El titular de la patente que alega una infracción suele iniciar los procedimientos judiciales en materia de patentes, y el demandado niega la infracción y reclama la revocación de la patente. En general, el tribunal conoce de la infracción y la invalidez y las determina simultáneamente.

Una vez que se completan los pasos procesales iniciales, incluida la presentación de alegaciones, cada parte prepara las pruebas de acuerdo con un cronograma establecido por el tribunal. En los casos en materia de patentes, las pruebas suelen presentarse en forma de declaraciones juradas escritas y verificadas. Los documentos se pueden adjuntarse como anexos o elementos probatorios a las declaraciones juradas, que luego se presentan ante el tribunal y se admiten como prueba. Por lo general, antes del juicio se celebrarán una o más vistas consultivas para la gestión de la causa y las fases del procedimiento, a fin de determinar las partes de la declaración jurada que se utilizarán en el juicio. Cada parte también notifica a qué testigos de la parte contraria llamará para el interrogatorio.

En el juicio, cualquier declaración jurada en la que una parte pretenda basarse será “leída” de manera formal por la parte interesada y admitida como prueba. A una persona que haya aportado una declaración jurada se le puede exigir que comparezca para un interrogatorio oral por parte de la contraparte. El contrainterrogatorio del testigo no se limita únicamente al contenido de la declaración jurada: se puede abordar cualquier cuestión pertinente para el procedimiento. Una vez finalizado el contrainterrogatorio, la parte que llama al testigo tiene derecho a volver a interrogarlo en relación con las cuestiones que surjan en el contrainterrogatorio.

2.6.7.1 Prueba pericial

Las cuestiones relativas a la interpretación de las patentes y, en consecuencia, la infracción y la validez se consideran a través de la lente de un destinatario hipotético de la memoria de la patente: un experto en la materia. Los antecedentes y la experiencia del experto en la materia diferirán según el tema de la memoria. Desde luego, en última instancia, es el tribunal quien determina estas cuestiones. Aunque los jueces del Tribunal Federal que conocen de los asuntos de patentes suelen tener mucha experiencia y, a menudo, han sido ellos mismos asesores de patentes, no siempre tienen calificaciones técnicas. Por consiguiente, en casi todas las causas en materia de patentes se recurre a la prueba pericial independiente a fin de ayudar al tribunal a ponerse en el lugar del experto en la materia.

Aunque el Tribunal Federal de Australia puede nombrar a su propio perito o asesor (asistente técnico), rara vez se hace uso de estas facultades y, en la mayoría de los casos, los peritos de la competencia son contratados por las propias partes. El propósito de la prueba pericial es que el tribunal reciba el beneficio de la evaluación objetiva e imparcial de un asunto mediante el conocimiento especializado del perito.⁹⁶

Cuando se contrata a un testigo especialista con el fin de que elabore un informe o preste declaración sobre una opinión sostenida por el perito con base en su conocimiento especializado, se le facilita la *Nota de práctica de la prueba pericial (GPN-EXPT)* del Tribunal Federal y toda la información pertinente para que el perito pueda elaborar un informe independiente. La

⁹⁴ Véase, p. ej., *Pilkin c. Sony Australia Limited* (núm. 2) [2019] FCA 980.

⁹⁵ Véase, p. ej., *Expo-Net Danmark A/S c. Buono-Net Australia Pty. Ltd.* (num. 2) [2011] FCA 710, [12], [55].

⁹⁶ Véase, de forma general, el Tribunal Federal de Australia, *Nota de práctica de la prueba pericial (GPN-EXPT)*, 25 de octubre de 2016.

obligación final del perito es ayudar al tribunal y no actuar como abogado de una de las partes. Las partes y sus representantes legales tienen la obligación de mantener la independencia del perito y no deben presionarlo ni influenciarlo para que ajuste sus opiniones a los intereses de las partes.

La prueba pericial puede ayudar al tribunal en algunas de las cuestiones que se plantean en una causa en materia de patentes. Es importante destacar que, en relación con la interpretación de las patentes, la prueba pericial puede ayudar al tribunal a comprender el contexto de una patente y el significado de cualquier término técnico o “términos de la técnica”.⁹⁷ En materia de infracción, la prueba pericial puede ayudar al tribunal a comprender la funcionalidad y las características de un supuesto producto o proceso infractor y cómo puede corresponderse con las reivindicaciones de patente en cuestión. En relación con la validez, la prueba pericial puede ayudar al tribunal a comprender el alcance y la naturaleza de las divulgaciones en el estado de la técnica para ayudar en la evaluación de la novedad. Además, a menudo se recurre a la prueba pericial a fin de establecer el estado de los conocimientos generales comunes en el ámbito pertinente antes de la fecha de prioridad. Este es un paso importante para evaluar si la invención reivindicada habría sido “evidente” para un experto en la materia.

Aunque el tribunal escuchará y valorará las pruebas aportadas por los expertos en la materia convocados por las partes, en última instancia, todas estas cuestiones son de su competencia.

2.6.7.2 Declaraciones de posición, descripciones de productos y “documentos técnicos de referencia”

En los casos apropiados, se puede exigir a la parte que alega la infracción de patente que proporcione una declaración de posición sobre la infracción. Se trata de un documento que complementa una alegación de infracción y proporciona más información detallada sobre la alegación del titular de la patente respecto a que el producto impugnado adopta las características de las reivindicaciones de la patente. En el documento se establecen de manera concisa los hechos y las cuestiones en que se basa la alegación de infracción, incluida la referencia a los elementos de cualquier reivindicación que haya sido presuntamente infringida. Si bien no constituye una prueba, a menudo el documento se elaborará con el aporte de un perito.

Con frecuencia se solicita al demandado que proporcione una declaración de posición sobre la no infracción en respuesta. En algunos casos, también se puede solicitar al demandado que proporcione una descripción del producto. Se trata de una descripción detallada del producto o proceso, cuya infracción se alega. Este procedimiento se ha desarrollado en un intento de evitar trámites de revelación de pruebas o de experimentación largos y costosos para establecer la forma y la funcionalidad de la presunta infracción. Por lo general, un funcionario del demandado con conocimiento del producto es quien verifica la descripción del producto.

En los casos apropiados, el tribunal podrá exigir a las partes que presenten un documento técnico de referencia convenido. De ese modo pueden determinarse los antecedentes técnicos acordados para la invención reivindicada en la patente. El documento técnico de referencia suele incluir una descripción acordada de los conocimientos generales comunes en la fecha de prioridad. En los casos apropiados, el documento técnico de referencia podrá ir acompañado de un glosario consensuado de términos clave. El documento técnico de referencia proporciona un punto de partida para que el tribunal aborde el estado de la técnica, particularmente en relación con la validez.

2.6.7.3 Consulta entre los peritos e informe conjunto

Cuando se contrata a varios peritos para que proporcionen pruebas, cada vez es más frecuente que el tribunal exija que los peritos celebren una consulta antes del juicio, a fin de intentar limar las diferencias entre ellos. En las declaraciones juradas de los peritos suele haber mucha información de contexto en torno a cuestiones no controvertidas relativas a la tecnología en cuestión y a los conocimientos generales comunes. Las partes y sus representantes legales no participan en la consulta entre peritos, pero, a menudo, se convocará a un funcionario judicial —por ejemplo, un secretario— para que actúe como facilitador.

97 *Comisionado de Patentes c. Rokt* [2020] FCAFC 86, [73].

Al finalizar la consulta, los peritos preparan un informe conjunto, en el que se identifican las cuestiones con respecto a las cuales están de acuerdo o en desacuerdo. El informe conjunto suele contener una explicación sucinta de las diferencias de opinión. Este procedimiento permite al tribunal y a las partes centrarse en las cuestiones que realmente están en disputa en el juicio.

2.6.7.4 Prueba concurrente

En la mayoría de los casos de patentes, el Tribunal Federal de Australia ha adoptado la práctica de la prueba pericial concurrente (también conocida coloquialmente como “careo de peritos”). En el juicio, después de prestar juramento, los peritos contratados por cada parte son interrogados conjuntamente. Antes de una vista en la que vaya a practicarse una prueba pericial concurrente, las partes y sus representantes legales se reúnen y estudian el orden del día, el orden y el modo en que se formularán las preguntas, y si el contrainterrogatorio tendrá lugar durante la prueba concurrente o después de ella.

La prueba pericial simultánea suele implicar el siguiente proceso:

1. Los peritos de las partes elaboran un informe conjunto en el que señalan los puntos de acuerdo y desacuerdo.
2. Los peritos son llamados conjuntamente al estrado de los testigos y
3. se turnan para declarar.
4. Un perito puede comentar las pruebas de otro perito.
5. Los representantes de las partes contrainterrogan a los peritos, y cada uno de ellos puede declarar y comentar la declaración de otro perito.

Esta práctica facilita que cada perito considere y comente la opinión de otros peritos en tiempo real y permite que el tribunal y las partes se centren en las cuestiones reales en disputa. El objetivo es facilitar un entorno en el que los peritos, las partes y el tribunal puedan entablar un diálogo que permita un examen exhaustivo y directo de las cuestiones.

2.6.7.5 La prueba pericial en los procedimientos por infracción

La prueba pericial relacionada con las demandas por infracción se prepara y presenta de manera similar a la prueba de invalidez.

Entre las cuestiones relacionadas con la infracción sobre las que habitualmente se recibe prueba pericial cabe destacar las siguientes:

- cuestiones técnicas relacionadas con la interpretación adecuada de la memoria y las reivindicaciones;
- evaluaciones de si un producto o proceso posee los elementos referidos en las reivindicaciones pertinentes (p. ej., por un ingeniero, un médico, un especialista del sector o un abogado de patentes);
- cuestiones de conocimiento del sector pertinentes para la infracción (p. ej., los usos que se le pueden dar a un producto en particular o las características del mercado en el que se suministra el producto); y
- cálculos que influyen en la cuantía de la reparación a la que un solicitante puede tener derecho a la liquidación de los beneficios obtenidos por el demandado o en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

Aunque hasta cierto punto es posible separar las cuestiones de infracción de las cuestiones de nulidad en los procesos de informe conjunto y de prueba concurrente, existe un grado significativo de superposición entre las cuestiones (particularmente en relación con la interpretación y los conocimientos generales comunes), de modo que cada parte presentará a menudo uno o más peritos que aporten pruebas sobre cuestiones de infracción y de invalidez.

2.6.8 Formación sobre causas específicas impartida a las personas responsables de la toma de decisiones

En las causas en materia de patentes, el tribunal utiliza una serie de herramientas para familiarizar a los jueces con la tecnología de las patentes que son objeto del litigio. Estas herramientas se han descrito en la presente sección e incluyen el uso de declaraciones juradas de peritos, las descripciones de productos y procesos, los documentos técnicos de referencia sobre

la patente acordados por las partes, los informes conjuntos de peritos y las pruebas concurrentes de los peritos.

En asuntos complejos, el tribunal puede ordenar a los peritos de la oposición que cada uno inicie su exposición oral de las pruebas mediante la presentación de un breve tutorial que aborde los antecedentes tecnológicos de la controversia; dicho tutorial podrá ir acompañado de una presentación en PowerPoint o de cualquier otro material que el perito considere oportuno. En la medida en que sea necesario, el perito de la contraparte podrá remarcar los puntos que generan desacuerdo o ampliar los temas tratados por el otro perito. El objetivo es permitir que el tribunal conozca los antecedentes pertinentes para el litigio de manera que pueda participar en la presentación y pueda comprender los aspectos básicos del asunto. La transcripción del tutorial y los materiales de respaldo sirven como prueba, y los representantes legales pueden interrogar a la parte contraria sobre su contenido.

El Tribunal Federal emplea una serie de procesos que permiten a los responsables de la toma de decisiones adquirir formación específica relativa a la causa.

Una vez que esta se lleva a juicio, el Tribunal emplea periódicamente una serie de procesos innovadores destinados a ofrecer formación a los jueces de primera instancia en los detalles específicos de la causa. En particular, en las causas en materia de patentes en las que intervienen varios peritos, es habitual que el Tribunal ordene la elaboración de un informe pericial conjunto después de la presentación de las declaraciones juradas de los peritos. Esto implicará la convocatoria de una reunión entre los peritos, a menudo facilitada por un secretario del Tribunal, con el objetivo de sintetizar las cuestiones respecto de las cuales los peritos están de acuerdo y en desacuerdo. Durante esta reunión, se alienta a los peritos a llegar a un acuerdo sobre las cuestiones pertinentes para la causa y, cuando no sea posible, a explicar de forma breve las razones de su desacuerdo. La reunión culminará con la elaboración de un informe pericial conjunto que se presentará como prueba. Es probable que en la vista se aporten conjuntamente las pruebas de los peritos que contribuyeron a la elaboración del informe pericial conjunto. Esto significa que los peritos serán interrogados a la vez a los fines de promover un diálogo directo entre ellos y permitir aclarar posibles diferencias de opinión.

2.6.9 Carácter confidencial

Los tribunales australianos funcionan según el principio de justicia abierta. Sin embargo, la justicia abierta no es un concepto absoluto y, en ocasiones, debe equilibrarse con otras consideraciones, incluido el secreto comercial.

Durante los procedimientos judiciales relacionados con patentes, la primera etapa en la que es probable que surjan cuestiones relativas a la confidencialidad tiene lugar durante los procesos de divulgación (p. ej., la revelación de pruebas) o durante la notificación de las pruebas. En estas etapas, las cuestiones de confidencialidad suelen estar más relacionadas con la divulgación de información sensible a la parte contraria (a menudo, un competidor comercial) que con el suministro de información al público en general. En general, la parte que recibe documentos a los efectos de un litigio tendrá la obligación de utilizar dichos documentos solo con ese fin (es decir, que no podrán utilizarlos a los efectos de otros procedimientos o para otros fines, comerciales o de otra índole).⁹⁸

Más allá de esa obligación general, es habitual que las partes que entregan documentos que contienen información confidencial exijan a la parte que los recibe que se comprometa a restringir el uso y la divulgación de dichos documentos. Los compromisos pueden contraerse *inter partes*, ante el tribunal o entre las partes y ante el tribunal. La forma de asumir tales compromisos suele resolverse entre las partes sin intervención del tribunal; sin embargo, el tribunal puede intervenir si surge una controversia sobre el carácter confidencial que las partes no puedan resolver entre sí. Por ejemplo, puede plantearse una controversia sobre si el acceso a los documentos debe restringirse a representantes legales externos o si es necesario que la contraparte o sus empleados también tengan acceso a los documentos. En tales circunstancias, el tribunal sopesa las consideraciones que contraponen el riesgo de divulgación involuntaria o accidental con los beneficios de que una parte tenga acceso a información pertinente de manera

que se pueda asesorar adecuadamente al cliente y este pueda dar instrucciones fundamentadas.⁹⁹

De conformidad con el principio de justicia abierta, en Australia las vistas de los procedimientos judiciales son públicas, y las pruebas aportadas durante las vistas en el marco del procedimiento pasan a ser públicas. Los acuerdos entre las partes para mantener el carácter confidencial de la información no impedirán que las pruebas aportadas en las vistas públicas se divulguen. Toda parte que desee presentar pruebas en el juicio y que esas pruebas sean confidenciales deberá solicitar al tribunal órdenes de ocultación o de no publicación de las pruebas. Dichas órdenes también pueden solicitarse al tribunal en etapas anteriores del procedimiento si las partes no logran llegar a un acuerdo para establecer un régimen de carácter confidencial entre ellas.

En el Tribunal Federal de Australia, la facultad de dictar estas órdenes está prevista en el artículo 37AF de la Ley del Tribunal Federal de Australia de 1976 (Cth). El motivo más importante para dictar este tipo de órdenes es que sean necesarias para evitar el menoscabo de la debida administración de justicia.¹⁰⁰ En el momento de decidir si dicta una orden, el Tribunal debe tener en cuenta que uno de los objetivos primordiales de la administración de justicia es salvaguardar el interés público en una justicia abierta. La desventaja comercial que pueda surgir de la divulgación de información confidencial puede motivar que se dicte una orden de ocultación o de no publicación, ya que ocasionar dicha desventaja puede menoscabar la debida administración de justicia.¹⁰¹ Dichas órdenes no se dictan a perpetuidad, y el Tribunal debe garantizar que no estén vigentes por más tiempo del razonablemente necesario para lograr el propósito para el cual se emitieron.¹⁰² También pueden dictarse autos provisionales de carácter confidencial conforme al artículo 37AI, a la espera de que el Tribunal determine si se debe dictar una orden conforme al artículo 37AF.

2.6.10 Solución alternativa de controversias

Según la legislación y el Reglamento del Tribunal Federal, existen mecanismos por los que las partes pueden optar por participar en una serie de procesos de solución alternativa de controversias o ser remitidos por el Tribunal Federal a esos procesos. Además, según la reglamentación del tribunal, las partes deben considerar opciones para la solución alternativa de controversias, incluida la mediación, tan pronto como sea razonablemente posible.¹⁰³

El tribunal puede decidir que se someta a mediación o arbitraje todo el procedimiento o parte de este.¹⁰⁴ En el procedimiento judicial en materia de patentes en Australia, la mediación es mucho más habitual que el arbitraje. Esto puede deberse al hecho de que un árbitro no puede revocar una patente. Alternativamente, las partes también pueden presentar una solicitud ante el tribunal para que se dicte una orden de remisión a los procedimientos de mediación o arbitraje.¹⁰⁵ Las partes también pueden acordar que los procesos de solución alternativa de controversias se lleven a cabo extrajudicialmente, con un mediador privado, aunque si este es el caso, las partes están obligadas a solicitar al tribunal instrucciones sobre la gestión del procedimiento.¹⁰⁶

En determinadas situaciones, toda la cuestión relativa a la validez o la infracción de la patente puede remitirse a algún tipo de solución alternativa de controversias en las primeras etapas de los procedimientos. Sin embargo, también puede decidirse remitir tan solo algunas partes de los procedimientos. Por ejemplo, una disputa entre las partes sobre el alcance de la revelación de pruebas o la cuantía de los costos puede remitirse a mediación, y esta será llevada a cabo por un secretario del tribunal que actuará como mediador.

Cuando un procedimiento se remite a mediación o arbitraje y las partes no nombran a un mediador o árbitro, se puede nombrar a un secretario del Tribunal Federal para llevar a cabo el proceso de solución alternativa de controversias.¹⁰⁷ Los secretarios están capacitados para llevar

99 Véase, p. ej., *AstraZeneca AB c. Medis Pharma Pty. Ltd.* [2014] FCA 549.

100 Ley del Tribunal Federal de Australia de 1976 (Cth) art. 37.AG(1)a).

101 Véase, p. ej., *Vehicle Monitoring Systems Pty. Ltd. c. Sarb Management Group Pty. Ltd.* (núm. 3) [2020] FCA 7.

102 Ley del Tribunal Federal de Australia de 1976 (Cth) art. 37.AJ)2).

103 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 28.01.

104 Ley del Tribunal Federal de Australia de 1976 (Cth) art. 53.A)1).

105 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 28.02.

106 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 28.05.

107 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 28.31.

a cabo dichos procedimientos y actúan regularmente como mediadores bajo la facilitación de los tribunales, incluso en asuntos de patentes. La *Nota de práctica principal* del Tribunal Federal explica lo siguiente:

Cuando corresponda, el Tribunal recurrirá a las habilidades de los secretarios en materia de solución alternativa de controversias para ayudar a las partes a resolver cuestiones (ya sean de fondo o de forma) en la etapa más temprana y práctica del procedimiento, y el Tribunal utilizará su tecnología y sus mecanismos innovadores de reunión para ayudar a celebrar los procedimientos de solución alternativa de controversias de manera eficiente y rentable.¹⁰⁸

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, el Tribunal Federal ha recurrido cada vez más a las plataformas de videoconferencia, y esta tecnología se ha utilizado para facilitar las mediaciones realizadas por los secretarios del tribunal. En general, estas mediaciones se llevan a cabo en la plataforma de videoconferencia Microsoft Teams, y las partes tienen acceso a una sala de reuniones conjunta (donde todas las partes y el secretario se reúnen simultáneamente), así como a salas de reuniones individuales (que son utilizadas por cada una de las partes para hacer consultas durante el transcurso de la mediación).

Cuando un secretario del tribunal lleve a cabo la mediación, se podrá pedir a las partes que preparen una declaración de posición no confidencial (que las partes intercambiarán) y un informe confidencial (que se compartirá únicamente con el secretario, de manera confidencial y sin efectos jurídicos). En general, en la declaración de posición de carácter no confidencial se expondrán, de forma detallada, los argumentos de las partes sobre la cuestión en disputa, y en el informe confidencial dirigido al secretario se expondrá información de carácter confidencial respecto de las evaluaciones de las partes sobre sus perspectivas, costos y otros objetivos que puedan ser pertinentes para la mediación.

Las mediaciones realizadas por los secretarios del tribunal suelen tener una duración de un día, aunque si la disputa no se resuelve, el secretario puede extender el plazo. Las partes podrán contar con representación legal (incluidos sus procuradores y abogados defensores). Por lo general, cada parte también necesitará que esté presente en la mediación un oficial o empleado que tenga autoridad para aceptar cualquier acuerdo durante la mediación. En la *Nota de práctica principal* del Tribunal Federal se explica lo siguiente:

Las partes y sus representantes legales deben asistir a la mediación con el propósito de participar en negociaciones de buena fe y deben tener la capacidad, de manera práctica y con instrucciones flexibles, de participar significativamente en las negociaciones con miras a reducir las cuestiones en disputa y llegar a una solución mutuamente aceptable mediante concesiones recíprocas.¹⁰⁹

2.7 Vías de recurso civil

En el artículo 122 de la Ley de Patentes de 1990 (Cth) se prevé la reparación para el titular de la patente cuando un tribunal determina que se ha infringido una reivindicación de una patente. Dicha reparación incluye:

- un mandamiento judicial (sujeta a los términos, si los hubiere, que el tribunal considere adecuados);
- en dicho mandamiento podrá dictarse el resarcimiento de los daños y perjuicios o una liquidación de beneficios (a elección del titular de la patente), y
- una cantidad adicional que se determina en una evaluación de los daños y perjuicios si el tribunal considera apropiado incluirla (habitualmente denominada “compensación adicional por daños y perjuicios”).

Cada recurso se analiza por separado a continuación.

¹⁰⁸ Tribunal Federal de Australia, *Nota de práctica principal: Marco Judicial Nacional y Tramitación de Causas (CPN-1)*, 20 de diciembre de 2019, [9.3].

¹⁰⁹ Tribunal Federal de Australia, *Nota de práctica principal: Marco Judicial Nacional y Tramitación de Causas*, [9.5].

2.7.1 Medidas cautelares

Además de las vías de recurso de carácter pecuniario (descritas en la siguiente sección), también se puede optar por las medidas cautelares permanentes.¹¹⁰ Normalmente, al titular de una solicitud de patente que haya obtenido una resolución favorable se le concederá una medida cautelar permanente durante la vigencia de la patente.

Sin embargo, las medidas cautelares están sujetas a consideraciones equitativas y discrecionales y, por lo tanto, pueden no ser un recurso adecuado en todos los casos. Por ejemplo, el Tribunal Federal de Australia ha cuestionado la idoneidad de una medida cautelar permanente con respecto a la infracción de una patente que reivindica un nuevo método de tratamiento médico que utiliza un agente terapéutico que también se usa ampliamente para otros tratamientos médicos que no constituyen una infracción.¹¹¹

Además, la forma de las medidas cautelares dependerá de las circunstancias específicas de cada caso. Un tribunal puede conceder medidas cautelares permanentes que prohíban la infracción en “forma general” (es decir, que prohíba al infractor infringir una o varias patentes concretas) o una acción de cesación en términos que se limitan a las infracciones específicas establecidas en el juicio, es decir, un mandamiento judicial basado en la conducta (por el cual se prohíbe al infractor realizar esos actos concretos).¹¹²

2.7.2 Separación de cuantía y determinación de la responsabilidad

Es habitual que en los procedimientos por infracción de patente se atienda y determine la responsabilidad antes de considerar la cuantía de la reparación pecuniaria. Ello se debe a que, con el beneplácito del tribunal, las partes a menudo acuerdan que las cuestiones relativas a la responsabilidad (es decir, las cuestiones de infracción y validez) se resuelvan por separado y con anterioridad a cualquier audiencia sobre la cuantía de la reparación pecuniaria.¹¹³

Debido a esta bifurcación entre la responsabilidad y la cuantía, por razones prácticas y de conveniencia comercial, las cuestiones relacionadas con la reparación pecuniaria a menudo se resuelven *inter partes* después de que se haya dictado el fallo en relación con la responsabilidad y se hayan resuelto las apelaciones, y antes de las vistas sobre la reparación pecuniaria.

El titular de la patente debe elegir una reparación pecuniaria en forma de daños y perjuicios o una liquidación de beneficios; es decir, que no puede elegir *ambas opciones*: la compensación económica por los daños y perjuicios y la liquidación de beneficios. Para ayudar al solicitante a optar por una u otra opción también pueden solicitarse y obtenerse pruebas tras la constatación de una infracción de patente. Asimismo, se puede ordenar al infractor que presente una declaración jurada o cuentas auditadas con respecto a sus ventas o ganancias en contravención de la patente.

2.7.2.1 Daños y perjuicios

La reparación por daños y perjuicios es un derecho del *common law*, y en relación con la infracción de patente se otorga de acuerdo con los principios ordinarios pertinentes relativos a la legislación vigente en materia de responsabilidad civil extracontractual. El fundamento para una indemnización por daños y perjuicios en caso de infracción de patente es restaurar al titular de la patente, en la medida de lo razonablemente posible, a la posición en la que se encontraría si la infracción no hubiera ocurrido. Los daños y perjuicios deben evaluarse de forma amplia y con el cálculo más aproximado posible. Sin embargo, el titular de la patente debe demostrar primero los elementos de causalidad y previsibilidad razonable exigidos por el *common law*.

El Tribunal Federal de Australia ha reconocido que existen varias formas de calcular los daños y perjuicios por infracción de patente, entre ellas, sobre la base de la “pérdida de ventas”, utilizando una “tasa razonable en concepto de derecho de licencia” o sobre la base del “principio del usuario”, en función de los hechos del caso concreto. Además, siempre que se demuestren la

110 Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 122.1.

111 *Mylan Health Pty Ltd. (anteriormente BGP Products Pty Ltd.) c. Sun Pharma ANZ Pty Ltd. (anteriormente Ranbaxy Australia Pty Ltd.)* [2019] FCA 28 [255]–[259].

112 *Calidad Pty Ltd. c. Seiko Epson Corporation (núm.2)* [2019] FCAFC 168 en [44].

113 Véase el Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 30.01.

previsibilidad y la causalidad, también se pueden reclamar daños y perjuicios por infracción de patente debido a la pérdida de bienes que normalmente se habrían vendido con los bienes patentados, como oferta de venta inicial o por otros motivos.

Los daños y perjuicios también pueden generar intereses según el artículo 51A de la Ley del Tribunal Federal de Australia de 1976 (Cth).

2.7.2.1.1 Pérdida de ventas

La metodología de las “pérdida de ventas” se utiliza a menudo cuando el titular de la patente la ha explotado mediante la fabricación, la producción o la venta directa, y el infractor es un competidor en el mercado. Sin embargo, corresponde al titular de la patente demostrar que las ventas pertinentes en realidad se “perdieron”. Esto puede resultar problemático para ciertos titulares de patentes: a menudo, la venta de un artículo infractor no equivale sin más a una unidad de venta perdida para el titular de la patente. En relación con esto, es posible que el titular de la patente también deba demostrar que podría haber satisfecho la demanda adicional y habría obtenido ganancias con esa venta.

2.7.2.1.2 Tasa razonable en concepto de derecho de licencia

Por el contrario, el titular que explota una patente mediante la concesión de licencias a otros suele emplear un enfoque de “tasa razonable en concepto de derecho de licencia”. Al aplicar esta metodología, se considera que la cuantificación adecuada de los daños y perjuicios es la determinación de una tasa de licencia, ya sea según lo hubiera acordado el titular de la patente o sobre una base hipotética. Una vez más, corresponde al titular de la patente demostrar la cuantía de una tasa razonable en concepto de licencia.

2.7.2.1.3 Base del “principio del usuario”

La base de daños y perjuicios del “principio del usuario” se da cuando el titular de una patente que ha obtenido una resolución favorable puede recuperar una suma razonable en concepto de reparación de los daños y perjuicios ocasionados por un infractor que ha “usado” indebidamente la propiedad del titular de la patente, por ejemplo, cuando resulta evidente que el titular de la patente no habría concedido ninguna licencia, o aunque no pueda demostrarse que el titular de la patente ha sufrido una pérdida real. Mediante la metodología del “principio del usuario”, la cuantía de los daños y perjuicios se determina a menudo al evaluar la cantidad que el infractor habría tenido que pagar por el “uso” de la patente, por ejemplo, mediante una tasa razonable en concepto de licencia.

2.7.2.2 Liquidación de beneficios

La liquidación de beneficios requiere que el infractor rinda cuentas y devuelva las ganancias que obtuvo a través de la conducta infractora. Como la liquidación de beneficios es un recurso equitativo, se aplican consideraciones equitativas, incluido el conocimiento de la conducta ilícita por parte del infractor y defensas equitativas tales como el impedimento, la inactividad, la aquiescencia (asentimiento activo) y la demora (asentimiento pasivo).

Por lo general, el cálculo para la liquidación de beneficios se efectúa tomando los ingresos obtenidos por el infractor y restando todo costo razonable que sea atribuible a las ventas infractoras, como los costos de fabricación, comercialización y distribución.

Asimismo, si la patente en cuestión es para un producto que es un componente único dentro de un producto más grande (p. ej., una tarjeta SIM dentro de un teléfono inteligente), el tribunal puede exigir un prorrateo de las ganancias, tomando así en consideración que hay una gran proporción de partes no infractoras dentro del artículo pertinente. Este análisis dependerá también de si la parte infractora se considera “parte esencial” del artículo.

2.7.2.3 Daños y perjuicios adicionales

Cuando el titular de la patente ha optado por reclamar daños y perjuicios por infracción de patente, el tribunal también tiene la discreción de incluir una cantidad adicional en la evaluación de los daños y perjuicios si lo considera apropiado.¹¹⁴ Es importante señalar que no existe ningún requisito de proporcionalidad o relación entre la cuantía de los daños reales concedidos y la

¹¹⁴ Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 122.1A.

cuantía de los “daños y perjuicios adicionales”. En relación con esto, no hay límite para la cuantía de los daños y perjuicios adicionales prescritos por la Ley de Patentes o los reglamentos que la acompañan. También se puede ordenar la revelación de pruebas si el tribunal lo considera relevante para la demanda por daños y perjuicios adicionales.

El artículo 122.1A de la Ley establece de manera pertinente los factores que un tribunal puede “tener en cuenta” si “considera apropiado hacerlo”. Es importante destacar que estos factores no son limitantes e incluyen lo siguiente:

- a) la flagrancia de la infracción, y
- b) la necesidad de disuadir de infracciones similares de patentes, y
- c) la conducta de la parte que infringió la patente:
 - i) después del acto constitutivo de la infracción; o
 - ii) después de que esa parte fuera informada de que había incurrido en una presunta infracción de la patente, y
- d) todo beneficio demostrable obtenido por esa parte debido a la infracción, y
- e) las demás cuestiones pertinentes.

El último criterio, es decir, “las demás cuestiones pertinentes”, se ha interpretado de manera que permita a las partes tratar de basarse en una variedad de conductas al solicitar una indemnización por daños y perjuicios adicionales.¹¹⁵

De manera adicional, se requiere algo más que una simple “copia” para respaldar la aplicación del artículo 122.1A, ya que el propósito del régimen de daños y perjuicios adicionales es conceder la indemnización de dichos daños y perjuicios cuando se produce la infracción *intencional* de una patente. Por ejemplo, no se considera un acto “flagrante” o ilegítimo que un competidor potencial intente “eludir” la protección de una patente en particular.

Asimismo, el Tribunal Federal de Australia ha determinado que el hecho de que un infractor tuviera razones fundadas para creer que la patente pertinente era inválida o no había sido infringida es un factor importante que impide una indemnización adicional por daños y perjuicios. Dicho argumento prevalece incluso si finalmente la defensa de la no infracción o de la invalidez de la patente fracasa en el juicio.¹¹⁶

2.7.3 Otros recursos

Existen otros recursos a disposición de los litigantes en materia de patentes en Australia, como el interdicto *Mareva* (un auto de embargo preventivo), las órdenes de registro y embargo *Anton Piller* y las órdenes de medidas definitivas accesorias (tales como la destrucción o la entrega de los artículos infractores).

En términos generales, un tribunal australiano puede dictar un interdicto *Mareva* (también conocido como “auto de embargo preventivo” o “protección de activos”) si considera que:

- se ha dictado sentencia a favor del solicitante, o el solicitante cuenta con “un argumento defendible sobre una acción ejercitable o prospectiva”, y
- existe el peligro de que la sentencia o la posible sentencia queden total o parcialmente insatisfechas debido a que el deudor en firme o posible deudor en virtud del fallo haya ocultado o transferido sus activos, o bien haya eliminado sus activos o disminuido su valor.¹¹⁷

Las órdenes de embargo preventivo son de naturaleza excepcional, y el solicitante de la orden deberá asumir el compromiso habitual en cuanto a daños y perjuicios, es decir, someterse a cualquier auto que el tribunal considere justo en relación con el pago de una indemnización a cualquier persona, sea o no parte afectada por la ejecución de ese auto. Para más información sobre las órdenes de embargo preventivo, incluido un modelo de ese tipo de órdenes, véase la

¹¹⁵ Véase, p. ej., *Oxworks Trading Pty Ltd c. Gram Engineering Pty Ltd* [2019] FCAFC 240 [78].

¹¹⁶ Véase, p. ej., *Zetco Pty Ltd c. Austworld Commodities Pty Ltd* (núm. 2) [2011] FCA 848 [267]-[268]; *Oxworks Trading Pty Ltd c. Gram Engineering Pty Ltd* [2019] FCAFC 240 [73], [78].

¹¹⁷ Reglas del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 7.35.

Nota de práctica sobre las órdenes de embargo preventivo (GPN-FRZG) del Tribunal Federal de Australia.¹¹⁸

En Australia se puede dictar una orden *Anton Piller* (también denominada orden de “registro y embargo”) si el tribunal está convencido de que i) el solicitante tiene un “caso *prima facie* sólido” y sufrirá “graves” pérdidas o daños y perjuicios si no se dicta la orden de registro y embargo, y ii) si existen “pruebas suficientes” de que el demandado posee material probatorio importante y de que hay una posibilidad real de que dicho material sea destruido o no esté disponible para su uso como prueba en el procedimiento ordinario o en el procedimiento anticipado.¹¹⁹ Las solicitudes de órdenes de registro y embargo se presentan generalmente *ex parte*, requieren el compromiso habitual en cuanto a daños y perjuicios e implican que el tribunal designe a un abogado independiente para supervisar la ejecución de la orden. Para más información sobre las órdenes de búsqueda, incluido un modelo de orden de registro y embargo, véase la *Nota de práctica sobre órdenes de registro y embargo (GPN-SRCH)* del Tribunal Federal.¹²⁰

Además de las medidas cautelares, es habitual que los titulares de patentes, luego de haber prosperado una acción por infracción de patentes, soliciten órdenes para la entrega o la destrucción de los artículos infractores. La cuestión de si se debe conceder dicha reparación accesoria queda, en última instancia, a discreción del tribunal. Entre otras cosas, debe demostrarse que los artículos infractores que son objeto de la orden de entrega o destrucción están, de hecho, comprendidos en el ámbito de las demandas y que las órdenes son necesarias (además de otras posibles órdenes de medidas cautelares) como protección adicional contra el riesgo de futuras infracciones.¹²¹

Tampoco es infrecuente que los titulares de patentes en Australia soliciten declaraciones de infracción y una orden de expedición de un certificado de validez en virtud del artículo 19 de la Ley de Patentes de 1990 (Cth), cuando la validez de una reivindicación de patente ha sido cuestionada y posteriormente se ha confirmado. El efecto de un certificado en virtud del artículo 19 es que, si se incoa un procedimiento de revocación posterior en relación con la demanda cuya resolución ha facilitado la expedición del certificado, y la pretensión del titular de la patente prospera en ese procedimiento posterior, el titular de la patente puede tener derecho a que la contraparte corra con las costas de su abogado y del titular, en calidad de cliente, en dicho procedimiento posterior.¹²²

2.7.4 Costas

2.7.4.1 Enfoque general de las costas

En todos los tribunales de Australia, incluido el Tribunal Federal de Australia, las costas quedan a discreción del tribunal. Así pues, el tribunal puede ordenar que una de las partes corra con las costas legales en que haya incurrido la contraparte en el procedimiento. Las costas legales incluirán las costas de representación legal, incluidos los desembolsos tales como los honorarios de los abogados y el costo de los peritos.

Cuando se dicta una orden sobre el pago de las costas, la regla habitual es que “las costas se determinan en función del resultado del litigio”, lo que significa que la parte perdedora pagará las costas legales de la parte vencedora. Las costas totales ordenadas contra la parte perdedora generalmente se pagan siguiendo el criterio según el cual “la parte que pierde el litigio es condenada a pagar también las costas de la parte ganadora”.¹²³ Con arreglo a este criterio, la parte que pierde deberá correr con las costas en las que la contraparte ha incurrido de manera justa y razonable durante el transcurso del litigio. Sin embargo, como la orden queda a discreción del tribunal, a petición de una de las partes, el tribunal puede ordenar que las costas se paguen siguiendo un criterio diferente, como la determinación de una indemnización.¹²⁴ Las costas en

118 Véase Tribunal Federal de Australia, *Nota de práctica sobre las órdenes de embargo preventivo (GPN-FRZG)*, 25 de octubre de 2016.

119 Reglas del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 7.43.

120 Véase Tribunal Federal de Australia, *Nota de práctica sobre órdenes de registro y embargo (GPN-SRCH)*, 25 de octubre de 2016.

121 *Streetworx Pty. Ltd. c. Artcraft Urban Group Pty. Ltd.* (núm. 2) (2015) 322 ALR 557, [109]-[110]; Véase también *Roussel Uclaf c. Pan Laboratories Pty. Ltd.* (1994) 29 IPR 556, 599-561.

122 Véase, p. ej., *AstraZeneca AB c. Alphapharm Pty. Ltd.* [2014] FCA 419.

123 Reglas del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 40.01.

124 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 40.02.

concepto de indemnización permiten la recuperación del desembolso total en que ha incurrido la parte vencedora, excepto las costas en que se haya incurrido de manera irrazonable. Con arreglo a la orden de costas, la parte condenada no tiene que asumir las costas en que se haya incurrido de manera indebida, irrazonable o negligente.¹²⁵

En la mayoría de los casos, no es posible que la parte ganadora recupere todo el desembolso efectuado, ni siquiera mediante el pago de las costas en concepto de indemnización. Por ejemplo, la parte a la que se le adjudican las costas según el criterio de asunción de la totalidad de las costas por la parte perdedora solo puede tener derecho a recuperar aproximadamente el 60% de esas costas una vez evaluada la totalidad del gasto de manera justa y razonable. Una de las razones de esta brecha entre las costas reales y lo que se considera justo y razonable (según el criterio de que la parte perdedora paga) es que el costo real de los abogados y peritos y otras costas legales superan lo permitido según la escala judicial.

El juez puede evitar pronunciarse sobre las costas si la pretensión de una de las partes solo prospera parcialmente, o si entiende que hay otros motivos de peso al respecto, y también puede condenar a la parte que ha perdido el litigio a pagar menos del 100% de las costas de la parte ganadora, en función del criterio de que la parte perdedora paga, o dictar una resolución para que la parte cuya pretensión ha prosperado asuma la totalidad o parte de las costas del perdedor. Esto puede ocurrir cuando una de las partes no ha cumplido con el propósito general establecido en los artículos 37M y 37N de la *Ley del Tribunal Federal de 1976* (Cth): facilitar la resolución justa del procedimiento con arreglo a derecho y de la manera más rápida, económica y eficiente posible, o ha actuado de otro modo, incurriendo en gastos irrazonables. También es habitual en los casos de patentes que, a la hora de adjudicar las costas, los tribunales adopten un enfoque basado en cuestiones específicas, por ejemplo, exigiendo al titular de la patente que no tuvo éxito en la acción de revocación que pague parte de las costas de la contraparte sobre la base de que la solicitud de esta tuvo un éxito parcial.

Debe hacerse especial referencia a la parte 40 del Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) relativa a los costos y a la *Nota de práctica sobre las costas (GPN-COSTS)*¹²⁶ en materia de costas ante el Tribunal Federal. Cuando deba dirimir el asunto un tribunal estatal, será necesario consultar las notas de práctica equivalentes, las normas y la legislación aplicables en esa jurisdicción.

Esto se aplica tanto a las vistas en primera instancia como a las vistas en apelación. En ambos casos, el demandante suele solicitar que la contraparte corra con las costas en el escrito de interposición del recurso. Las partes suelen ser escuchadas por el tribunal sobre la cuestión de las costas mediante presentaciones orales y escritas al final del juicio, una vez motivado el fallo o cuando se dictan órdenes en relación con las cuestiones sustantivas de los procedimientos.

2.7.4.2 Procedimientos interlocutorios y otras cuestiones

Las partes podrán solicitar la orden de costos en las solicitudes interlocutorias. Cuando una parte haya tenido pleno éxito en una solicitud interlocutoria, podrá obtener una orden para que la otra parte pague las costas de la solicitud, que se determinarán de manera similar a lo referido en el apartado anterior.

Cuando se ha incurrido en costas irrazonables, la parte afectada puede solicitar una orden por "costas desperdiciadas". Una orden de este tipo significa que, con independencia del resultado del procedimiento, una de las partes tendrá derecho a recuperar dichas costas. Por ejemplo, cuando un solicitante haya modificado sus alegatos y ello haya resultado en la eliminación de una causa para iniciar una acción en la que el demandado ya había invertido tiempo y dinero con el fin de responder, el demandado podrá solicitar una orden para que la contraparte asuma las costas irrazonables.

Por lo general, cuando un solicitante o un demandado interrumpa el procedimiento,¹²⁷ se dictará una orden de pago de las costas de la parte contraria, generalmente sobre la base del criterio de indemnización.¹²⁸

¹²⁵ Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 40.06.

¹²⁶ del Tribunal Federal de Australia, *Nota de práctica sobre las costas (GPN-COSTS)*, 25 de octubre de 2016.

¹²⁷ Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 26.12.

¹²⁸ Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 26.12(7); véase también *id.* r. 26.15 (permitir la suspensión de un procedimiento posterior cuando no se han pagado las costas de un procedimiento anterior interrumpido).

2.7.4.3 Garantía para cubrir las costas

Cuando un demandado tenga motivos para creer que un solicitante tal vez no pueda satisfacer una orden de pago de las costas de la contraparte si su demanda no prospera, podrá solicitar órdenes de garantía para cubrir las costas.¹²⁹ Cuando se presenten solicitudes interlocutorias en las que se solicite una garantía por las costas en un procedimiento existente, el tribunal considerará la capacidad del solicitante para satisfacer una orden de pago de las costas de la contraparte. La garantía incluye las posibles razones para creer que el solicitante no podrá asumir las costas del demandado si es condenado a hacerlo, los casos en que el solicitante resida habitualmente fuera de Australia, la posibilidad de que la demanda se presente en beneficio de otra persona, la declaración de insolvencia o cualquier otra cuestión pertinente. La prueba de garantía debe ser una declaración jurada.

La parte interesada puede solicitar nuevas órdenes para que se suspenda el procedimiento hasta que se haya entregado al tribunal la garantía ordenada. Una vez entregada, la garantía queda en poder del tribunal hasta la conclusión del procedimiento. Si la garantía no se entrega según lo ordenado, el demandado puede solicitar que se desestimen los procedimientos.¹³⁰

2.7.4.4 Ofertas de compromiso y ofertas de *Calderbank*

Las costas a las que se condena a la parte correspondiente también pueden verse afectadas por la existencia de una oferta de acuerdo válida formulada según el Reglamento del Tribunal Federal¹³¹ o una oferta de *Calderbank*.¹³² En ambos casos, para que las ofertas sean aceptadas por el tribunal dentro de estas categorías es necesario el cumplimiento de una serie de requisitos formales. Si se acepta la oferta, en función de sus características y del resultado del caso, una u otra parte puede tener derecho a que se le paguen las costas a modo de indemnización a partir de la fecha de la oferta o según lo dispuesto en el Reglamento del Tribunal Federal.

Estas ofertas se hacen con frecuencia a lo largo del procedimiento para proteger la situación de las costas de cada parte, con el objetivo de resolver el procedimiento de manera eficiente y evitar incurrir en costas innecesarias. No se debe informar al tribunal de ninguna oferta de acuerdo antes de que se hayan determinado las cuestiones sustantivas del procedimiento.

2.7.4.5 Evaluación de las costas

Cuando un tribunal condena en costas a una de las partes, a falta de acuerdo entre las partes en cuanto a la cantidad pagadera las costas deberán imponerse de conformidad con el Reglamento del Tribunal Federal (p. ej., según el criterio de parte y parte o el de indemnización). Como parte de este proceso, se contratará un tasador de costas para evaluar los costos pagaderos a la parte en cuyo beneficio se emitió la orden.¹³³ Esto se conoce como el proceso de tasación. Un asesor de costas es un especialista independiente que conoce las normas en materia de costas y las costas del sector.

Una vez valoradas las costas por el tasador se eleva un informe al tribunal y, si no suscita controversia, se ordenará al obligado el pago de la cantidad tasada. Si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre la valoración de los costos, podrá celebrarse una audiencia para determinar las costas pagaderas. Sin embargo, los tribunales tratan de evitar las audiencias sobre costas, ya que son largas y onerosas. Por lo tanto, se espera la cooperación de las partes con respecto a las costas para evitar una audiencia de impugnación de las costas.

Otra forma de agilizar el proceso de costas consiste en contraer compromisos como el pago de una suma fija acordada, y el tribunal puede dictar órdenes al respecto previa solicitud de las partes.¹³⁴

129 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 19.01.

130 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 19.01.

131 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) pt 25.

132 Según el principio de *Calderbank* c. *Calderbank* [1975] 3 All ER 333, que ha sido aplicado por los tribunales australianos en innumerables casos.

133 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) div. 40.2.

134 Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) r. 40.02.

2.8 Otros procesos en materia de patentes

2.8.1 Acciones para obtener declaraciones de ausencia de infracción

Toda persona que haya realizado, esté realizando o tenga la intención de realizar un acto podrá solicitar al tribunal una declaración de que la realización del acto no infringe o no infringiría una patente.¹³⁵ Se puede presentar una solicitud independientemente de que el titular de la patente haya hecho alguna afirmación en el sentido de que la realización del acto infringe o infringiría la reivindicación de patente.¹³⁶

El tribunal no debe hacer una declaración de no infracción a menos que

- a) el solicitante de la declaración:
 - i) haya solicitado por escrito al titular de la patente el reconocimiento, también por escrito, de que la realización del acto no ha infringido o no infringiría la patente, y
 - ii) haya proporcionado al titular de la patente detalles completos por escrito del acto que ha realizado tiene previsto realizar, y
 - iii) se haya comprometido a pagar una suma razonable para compensar al titular de la patente por los gastos en que haya incurrido para obtener asesoramiento sobre si el acto ha infringido o infringiría la reivindicación; y,
- b) el titular de la patente se haya negado al reconocimiento.¹³⁷

Cuando se haya obtenido una declaración y al titular de la patente se le imponga posteriormente una acción de cesación que le impida realizar el acto, o la declaración sea revocada, el titular de la declaración de no infracción no estará obligado a rendir cuentas al titular de la patente por los beneficios obtenidos, ni a pagar daños y perjuicios por las pérdidas sufridas como resultado de realizar el acto como se especifica en la declaración antes de la fecha en que se concedió la medida cautelar o se revocó la declaración.¹³⁸ Lo mismo se aplica si el titular de la patente admite la ausencia de infracción.¹³⁹

2.8.2 Acciones para detener las amenazas de emprender procedimientos por infracción

El artículo 128 de la Ley de Patentes de 1990 (Cth) permite a una persona perjudicada por amenazas injustificadas de infracción de patentes solicitar a un tribunal un mandamiento judicial para detener esas amenazas, una reparación declaratoria y la indemnización por los daños y perjuicios sufridos como resultado de las amenazas. Por persona “perjudicada” se entiende toda persona afectada negativamente por las amenazas. Este puede ser el destinatario directo de la amenaza (p. ej., un competidor del titular de la patente que recibe un escrito de requerimiento), pero también puede incluir a otros que pueden verse indirectamente afectados por dicha amenaza, incluidos los clientes o proveedores de la persona.

Sin embargo, la “amenaza” no está definida en la Ley. Si una comunicación o un acto constituye una amenaza es una cuestión de hecho considerada objetivamente. El tribunal considerará la comunicación relevante y el contexto de acuerdo con el entendimiento de un destinatario ordinario, en la posición del destinatario real, leyendo el escrito o la comunicación que se dice que contiene la amenaza, en el curso normal de la actividad.¹⁴⁰ Sin embargo, la amenaza debe referirse a una patente australiana y a procedimientos sustanciados en Australia. Es importante destacar que la “mera notificación” de la existencia de una patente no constituye una amenaza de infracción a los efectos del artículo 128.¹⁴¹ La carga de la prueba recae sobre la parte que amenaza con emprender un procedimiento por infracción, y para poder emprenderlo debe convencer al tribunal de que los actos en cuestión infringieron (o infringirían) una reivindicación válida.¹⁴² La falta de demostración dará lugar a que las amenazas se consideren injustificadas.

¹³⁵ Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 125.1.

¹³⁶ Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 125.2.

¹³⁷ Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 126.1.

¹³⁸ Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 127.

¹³⁹ Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 127.

¹⁴⁰ *Liberation Developments Pty Ltd c. Lomax Group Pty Ltd* [2019] FCA 1180, [150].

¹⁴¹ Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 131.

¹⁴² Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 129.

Se puede solicitar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados; sin embargo, debe demostrarse que los daños y perjuicios fueron causados “como resultado de las amenazas”. El tribunal también tiene la facultad discrecional de conceder la indemnización por daños y perjuicios adicionales teniendo en cuenta diversas cuestiones, incluida la flagrancia de las amenazas.¹⁴³ Finalmente, en la práctica, las acciones tipificadas en el artículo 128 suelen dar lugar a reconvencciones por infracción.¹⁴⁴ El destinatario de la amenaza también puede optar por solicitar la revocación de la patente.¹⁴⁵

2.9 Revisión de la decisión por un tribunal de apelación

2.9.1 Recurso contra una resolución de invalidez de patente del tribunal

La apelación contra una decisión de invalidez de un tribunal debe presentarse dentro de los 28 días siguientes a la fecha de la sentencia u orden, a menos que se conceda una prórroga.¹⁴⁶ El tribunal competente en apelación suele ser el pleno del Tribunal Federal de Australia. La apelación será ventilada por tres jueces del Tribunal Federal, aunque, en algunos casos de particular importancia (p. ej., cuando se cuestione la decisión de la instancia de apelación anterior), la apelación podrá ser vista por cinco jueces. Tal apelación no constituye una vista *de novo* sino una apelación a modo de nueva vista.

El pleno lleva a cabo un examen del razonamiento del juez de primera instancia y de las pruebas para determinar si el juez ha cometido un error de carácter jurídico, fáctico o discrecional.¹⁴⁷ El pleno podrá confirmar, revocar o modificar la sentencia apelada y podrá dictar dicha sentencia o dictar las órdenes que estime conveniente en todas las circunstancias. Asimismo, podrá conceder reparación o remitir el procedimiento para celebrar una vista y dictar una resolución adicionales.¹⁴⁸ El pleno considerará las pruebas que se presentaron ante el juez de primera instancia y podrá deducir presunciones de hecho a partir de dichas pruebas. En circunstancias especiales y limitadas, el pleno podrá, a su discreción, recibir pruebas adicionales. De manera similar, el pleno no permitirá que una parte plantee un motivo o una cuestión que no se planteó en primera instancia.

Si se determina que se ha cometido un error de hecho, el pleno lo sustituirá por sus propias apreciaciones de hecho. En circunstancias de determinación de hechos que afecten a la credibilidad de los testigos, en general el pleno no interferirá en la determinación de los hechos por parte del juez de primera instancia a menos que se demuestre que esa determinación es incorrecta mediante “hechos incontrovertibles o testimonios indiscutibles”, “claramente improbable” o “contraria a inferencias convincentes”.¹⁴⁹ Esto otorga ventajas especiales al juez de primera instancia. Cuando se trate de cuestiones de impresión o de decisiones evaluativas, el pleno otorgará la debida importancia a las opiniones y ventajas del juez de primera instancia.

La interposición de un recurso de apelación no tiene por sí sola efectos para suspender la decisión de la primera instancia. Por lo tanto, a menudo se solicita la suspensión total o parcial de las órdenes en espera de la resolución del recurso. Al decidir si concede una suspensión, el tribunal considerará si se ha planteado un motivo defendible en la apelación y si el criterio de mayor conveniencia favorece la concesión de una suspensión. Cuando exista la probabilidad de dejar sin efecto un recurso que haya prosperado se concederá una suspensión. Las órdenes de revocación de patentes suelen suspenderse cuando se plantea este motivo, ya que existe algo de incertidumbre en cuanto a la capacidad del tribunal de apelación para restablecer la patente una vez revocada.¹⁵⁰

2.9.2 Recurso de apelación contra una resolución judicial por infracción

La decisión de infracción adoptada por el tribunal (ya sea en un procedimiento por infracción o ante una declaración de no infracción) puede revisarse mediante la apelación ante el pleno del

¹⁴³ Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 128.1A.

¹⁴⁴ Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 130.1.

¹⁴⁵ Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 130.2.

¹⁴⁶ Reglamento del Tribunal Federal de 2011 (Cth) reglas. 36,03 y 36,05.

¹⁴⁷ *Aldi Foods Pty. Ltd. c. Moroccanoil Israel Ltd.* [2018] 261 FCR 301 (Allsop and Perram, JJ).

¹⁴⁸ Ley del Tribunal Federal de Australia de 1976 (Cth) art. 28.

¹⁴⁹ *Robinson Helicopter Company Inc. c. McDermott* (2016) 331 ALR 550, [43].

¹⁵⁰ *Alphapharm Pty. Ltd c. H Lundbeck A/S (núm. 2)* (2009) 78 IPR 338.

Tribunal Federal de Australia. El pleno entenderá del recurso de apelación mediante una nueva vista. Los principios del recurso de apelación se analizaron en la sección anterior.

2.10 Temas seleccionados

2.10.1 Licencias obligatorias

El Tribunal Federal de Australia está facultado para dictar órdenes que exijan la concesión de una licencia obligatoria para explotar una invención patentada si se cumplen determinadas condiciones.¹⁵¹ No se puede presentar una solicitud hasta después de la expiración del período prescrito, que actualmente es de tres años a partir de la fecha de concesión.¹⁵² Existen tres circunstancias en las que el tribunal puede conceder una licencia obligatoria:

- cuando la explotación de la invención haya sido inadecuada;¹⁵³
- cuando el titular de la patente haya incurrido en prácticas comerciales restrictivas en relación con la patente;¹⁵⁴ o
- cuando la fabricación y exportación de una invención farmacéutica patentada sea necesaria para abordar un problema de salud pública en un país que cumpla los criterios para la importación de dicha invención.¹⁵⁵

En una solicitud de licencia obligatoria a partir de una explotación inadecuada de la invención, el solicitante deberá acreditar la existencia de todas las condiciones siguientes:

- a) en Australia, la demanda de la invención original no se satisface en condiciones razonables,
- b) la autorización para explotar la invención original es esencial para satisfacer esa demanda,
- c) el solicitante ha intentado durante un período razonable, pero sin éxito, obtener autorización del titular de la patente para explotar la invención original en términos y condiciones razonables,
- d) el titular de la patente no ha dado ninguna razón satisfactoria para no explotar la patente en la medida necesaria para satisfacer la demanda de la invención original en Australia,
- e) es de interés público¹⁵⁶ otorgar al solicitante autorización para explotar la invención original, teniendo en cuenta lo siguiente:
 - i) los beneficios para el público al satisfacer la demanda de la invención original;
 - ii) los costos y beneficios comerciales para el titular de la patente y el solicitante de otorgar autorización para explotar la invención original;
 - iii) cualquier otro asunto que el tribunal considere relevante, incluidos asuntos relacionados con una mayor competencia y cualquier impacto en la innovación, y
- f) si el solicitante es titular de otra invención (la invención dependiente) y solicita la autorización para explotar la invención dependiente:
 - i) la invención dependiente no puede ser explotada por el solicitante sin explotar la invención original, y
 - ii) la invención dependiente implica un importante avance técnico de considerable importancia económica con respecto a la invención original.¹⁵⁷

El solicitante de una licencia obligatoria a partir de prácticas comerciales restrictivas debe demostrar las supuestas infracciones de la Ley de Defensa de la Competencia y Protección del Consumidor de 2010 (Cth).

151 Véase Ley de Patentes de 1990 (Cth) cap. 12.

152 Reglamento sobre las Patentes de 1991 (Cth) reg. 12.1.

153 Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 133.2a).

154 Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 133.2b); Ley de Defensa de la Competencia y Protección del Consumidor de 2010 (Cth) parte IV, o una ley aplicable tal como se define en el art. 150A de esa Ley.

155 Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 136E.

156 La prueba del interés público fue introducida por la Ley de Modificación de las Leyes de Propiedad Intelectual (Respuesta de la comisión de productividad Parte 2 y otras medidas) de 2020 (Cth) y sustituyó a la anterior prueba de "satisfacer razonablemente las necesidades del público".

157 Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 133.3.

El solicitante de una licencia para explotar una invención farmacéutica patentada debe demostrar, *inter alia*, que:

- la solicitud se presenta de buena fe;
- el producto farmacéutico debe ser importado por el país importador que reúna los requisitos pertinentes o en su nombre;
- el uso propuesto del producto farmacéutico es hacer frente a un problema de salud pública en el país que satisfaga las condiciones para la importación en circunstancias de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o, en otras circunstancias, por el uso público no comercial del producto farmacéutico, y
- la explotación de la invención farmacéutica patentada es necesaria para permitir la importación del producto farmacéutico y el uso propuesto para dicho producto.¹⁵⁸

Satisfacen los requisitos de información “los países miembros de la OMC [Organización Mundial del Comercio] que notifican al Consejo sobre los ADPIC [Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio] la intención de utilizar como importadores el sistema establecido en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el anexo de dicho Acuerdo, o los países incluidos en la lista de países menos adelantados de las Naciones Unidas vigente en ese momento”.¹⁵⁹

Si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre el importe de la remuneración por la licencia obligatoria, dicho importe será determinado por el tribunal.¹⁶⁰

La licencia obligatoria podrá revocarse mediante acuerdo o mediante solicitud ante el tribunal.¹⁶¹

En determinadas circunstancias, la Corona también puede explotar para sus propios fines una invención patentada.¹⁶²

El rigor de las condiciones exigidas para la concesión de una licencia obligatoria puede ser el causante de que no haya habido decisiones sobre la concesión de una licencia de este tipo en virtud de la Ley de Patentes de 1990 (Cth),¹⁶³ y de que se hayan adoptado pocas decisiones de conformidad con su predecesor, el artículo 108 de la Ley de Patentes de 1952 (Cth).¹⁶⁴

¹⁵⁸ Ley de Patentes de 1990 (Cth) art. 136E.

¹⁵⁹ Ley de Patentes de 1990 (Cth) sch. 1; Reglamento sobre las Patentes de 1991 (Cth) regs 1.3 (definición de “país menos adelantado”), 1.4A.

¹⁶⁰ Ley de Patentes de 1990 (Cth) arts. 133.5, 136J.

¹⁶¹ Ley de Patentes de 1990 (Cth) arts. 133.6, 136H.

¹⁶² Ley de Patentes de 1990 (Cth) cap. 17.

¹⁶³ *Amrad Operations Pty. Ltd c. Genelabs Technologies Inc.* [1999] El Tribunal Federal de Australia, en su causa 633, examinó una demanda de licencia obligatoria en virtud del artículo 133 de la Ley de Patentes de 1990 (Cth) pero solo en el contexto de una solicitud de notificación o traslado fuera de la jurisdicción.

¹⁶⁴ Véase *Fastening Supplies Pty. Ltd c. Olin Mathieson Chemical Corporation* (1969) 119 CLR 572; *Wissen Pty. Ltd c. Kenneth Mervyn Lown* (1987) 9 IPR 124.