

Capítulo 3

Brasil

Autores:

Juez Eduardo Azuma Nishi, jueza Maria Rita Rebello Pinho Dias, juez Leandro Galluzzi dos Santos, juez auxiliar Luís Felipe Bedendi, juez João de Oliveira Rodrigues Filho y juez Regis de Castilho Barbosa Filho

3.1 Descripción general del sistema de patentes

3.1.1 Evolución del sistema de patentes

Hubo un tiempo en el que los inventores preferían mantener sus invenciones en secreto, puesto que no existía un mecanismo que garantizara la exclusividad durante un período determinado. Ello permitía al inventor beneficiarse de sus resultados, porque era normal que nadie conociera sus invenciones y hallazgos. La idea básica de conceder a los inventores la exclusividad temporal para comercializar sus invenciones es antigua, aunque el hito más recordado es la institucionalización y la internacionalización de las leyes de propiedad intelectual, en particular, las de patentes, que se establecen en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (Convenio de París).¹

Sin embargo, la idea de conceder a los inventores exclusividad temporal tiene su origen en la Inglaterra del siglo XV, en concreto en el año 1449, y estaba relacionada con la fabricación de vidrieras, especialmente las utilizadas en las iglesias católicas de la Edad Media. En ese momento, el rey Enrique VI concedió a un inmigrante flamenco, Juan de Utynam, la exclusividad durante 20 años para fabricar un tipo de vidriera de colores que había inventado, que todavía se puede ver en la capilla del Eton College en Inglaterra. En ese momento, el inventor tenía el deber de enseñar el proceso de fabricación a los fabricantes de vidrieras ingleses. Es interesante destacar que la presión para conceder a los inventores algún tipo de exclusividad comenzó en las "sociedades" de la Edad Media. También en el siglo XV, los famosos sopladores de vidrio venecianos, por ejemplo, crearon un sistema similar para proteger su conocimiento.

El tema de la propiedad intelectual se ha analizado internacionalmente durante muchos decenios y ha generado controversias políticas debido a cuestiones sin resolver, como la definición de la materia patentable y los límites de la protección, la conciliación de los intereses de las empresas innovadoras y los titulares de derechos de propiedad intelectual con los de la sociedad e incluso el equilibrio entre los países desarrollados (que dominan el conocimiento y hacen uso de mecanismos de protección) y los países que deben promover el desarrollo para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de su población.

Patentar un producto o proceso parece ser uno de los recursos más utilizados en el país para evitar copias y para garantizar la exclusividad de la explotación comercial. De hecho, la patente es un mecanismo de protección muy utilizado por la industria farmacéutica. La premisa básica en esta industria es lograr un rendimiento razonable de la inversión realizada en investigación y desarrollo. Las patentes garantizan la exclusividad y ayudan a la empresa a cobrar precios que le permitan cubrir los costos de la investigación y financiar otras actividades de innovación.

El monopolio que proporciona una patente es esencial para hacer que sea difícil para los competidores copiar invenciones libremente durante el período establecido por la ley. Esto desalienta a otras empresas a ingresar en el sector tecnológico o ámbito de interés. El hecho de ser titular de patentes puede influir en la percepción de los inversores, especialmente en las empresas que cotizan en bolsa, porque las patentes dan confianza a los inversores y reflejan la financiación de actividades innovadoras.

Tener patentes muestra —no solo a los inversores, sino también a otras instituciones (por ejemplo, los competidores y las universidades)— quiénes son estas empresas y hacia dónde se dirigen en términos de tecnología e innovación. También ayuda a difundir el conocimiento de su competencia tecnológica, lo que puede contribuir a generar otras oportunidades, a saber, licencias, fusiones o adquisiciones, entre otras.

Otro aspecto de interés para las empresas en relación con las patentes farmacéuticas, especialmente entre las empresas más pequeñas, es la posibilidad de obtener recursos mediante la concesión de licencias. A los laboratorios más pequeños les cuesta cubrir los costos de desarrollo y necesitan colaborar con empresas grandes para este proceso. Sin la protección por patente, y dado el tamaño pequeño de sus negocios, estas empresas pueden estar en desventaja en las negociaciones con las grandes empresas. Para los laboratorios más grandes, que suelen

¹ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 20 de marzo de 1883, 828 UNTS 305 (en adelante, “el Convenio de París”), promulgado en el Brasil mediante el Decreto n.º 9233 del 28 de junio de 1884.

tener negocios a escala mundial, la concesión de licencias de tecnología puede ser una estrategia para acceder a determinados mercados. En cualquier caso, la protección por patente es un requisito fundamental para garantizar los ingresos por regalías.

El largo período de desarrollo de nuevos productos, que comprende los ensayos clínicos y los procesos regulatorios, y los costos elevados del desarrollo refuerzan la importancia de las patentes, especialmente en el sector farmacéutico. Sin embargo, obtener y mantener las patentes, así como hacerlas valer para protegerse de las infracciones, conlleva unos costos. También pueden plantearse preguntas retóricas sobre si el monopolio temporal garantiza el rendimiento de las inversiones, sobre los riesgos de las actividades de investigación y desarrollo, sobre los gastos ocasionados por el registro general y especial de los medicamentos y sobre la colocación del producto en el mercado.

Este incentivo que ofrece el Estado en forma de patente está concebido para establecer un intercambio con el inventor, que presenta una invención útil para la sociedad (por ejemplo, máquinas, medicamentos, herramientas y procesos industriales), lo que justifica la recompensa del Estado, que consiste en garantizar esa protección temporal y conceder "el derecho de impedir que terceros exploten esta invención sin el consentimiento del inventor".²

En el Brasil, el sistema de patentes está basado en el artículo 5.XXIX de la Constitución, en el que se prevé este privilegio temporal y la protección que conceden las patentes, con vistas a promover el interés social y el desarrollo tecnológico y económico del país.³ El sistema de patentes está regido, en particular, por la Ley Federal n.º 9279, de 14 de mayo de 1996 (Ley de la Propiedad Industrial, LPI),⁴ promulgada tras la ratificación por el Congreso del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)⁵ e incorporada al sistema jurídico brasileño mediante el Decreto n.º 1355 de 30 de diciembre de 1994.⁶

Aunque la LPI ha innovado sustancialmente en materia de propiedad industrial en la legislación nacional, se ha avanzado poco en la definición de los aspectos procesales. Por ende, una parte considerable de las normas y las reglas aplicables a las demandas judiciales relativas a las patentes derivan de normas procesales generales que la jurisprudencia nacional adaptó a las peculiaridades inherentes a los litigios sobre patentes. Por consiguiente, cabe destacar que el procedimiento civil en las causas de patentes se guía mayoritariamente por las normas procesales generales previstas en la Ley Federal n.º 13 105, de 16 de marzo de 2015 (Código Procesal Civil, CPC)⁷ y por las resoluciones de los tribunales, sin dejar de cumplir con las disposiciones específicas de la propia LPI.

En el Derecho brasileño, la propiedad intelectual abarca el derecho de autor y los derechos conexos y los derechos de propiedad industrial. En general, la LPI regula los derechos de propiedad industrial y, en algunas situaciones específicas, es aplicable una legislación especial que tiene prioridad respecto del Derecho general. Es el caso, por ejemplo, de la Ley n.º 9456, de 25 de abril de 1997,⁸ respecto del material reproductivo o del material de multiplicación vegetativa de toda la planta.

El Estado —en el Brasil, mediante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)— concede patentes a los inventores o a las personas jurídicas titulares de derechos de explotación (es decir, del monopolio de explotación de una invención o de un modelo de utilidad). En el Brasil, las patentes se conceden solamente si se cumplen los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

2 Ivan B. Ahlert y Eduardo G. Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial* 2 (2019) (en adelante, "Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*").

3 Constituição Federal (Constitución Federal) art. 5(XXIX) (la ley garantizará a los autores de inventos industriales el privilegio temporal de utilizarlos, así como la protección de las creaciones industriales, la propiedad de marcas, los nombres de empresas y otros signos distintivos, teniendo en cuenta el interés social y el desarrollo tecnológico y económico del país").

4 Diário Oficial da União (DOU), de 15 de mayo de 1996.

5 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 [de aquí en adelante el Acuerdo sobre los ADPIC].

6 DOU de 30 de diciembre de 1994.

7 DOU de 17 de marzo de 2015.

8 DOU del 4 de abril de 1997.

La palabra “patente” proviene del latín, del nominativo singular *patens*, cuyo genitivo es *patentis*,⁹ y significa algo que es claro, accesible, expuesto y, para nuestro estudio, evidente para todos.

Una patente, en términos sencillos, es un contrato entre el inventor y la sociedad. En virtud de este contrato, los inventores hacen públicas sus invenciones de manera vinculante para todas las personas (*erga omnes*) y obtienen a cambio, durante un período fijo, el derecho exclusivo a la explotación comercial de la invención. Este sistema garantiza la transferencia de conocimiento del inventor a otras personas interesadas en la producción y la comercialización de ese producto, porque, una vez vencido el plazo de protección de la patente, cualquiera puede copiar el producto y utilizar la información contenida en la solicitud de patente original.

En virtud de los derechos concedidos por una patente, los titulares tienen el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, produzcan, utilicen, ofrezcan para la venta, vendan o importen un producto protegido por la patente, lo que comprende los procesos o los productos obtenidos directamente mediante un proceso patentado. Por el contrario, el titular de la patente se compromete a revelar, en detalle, todo el contenido técnico de la materia protegida por la patente.

3.1.2 Tipos de patentes

Existen dos tipos de patentes. Las patentes de invención protegen las creaciones resultantes del ejercicio de la capacidad creativa que representen una solución nueva a un problema técnico existente dentro de un ámbito tecnológico determinado y que puedan fabricarse. Las invenciones pueden hacer referencia a productos industriales (por ejemplo, compuestos, composiciones, objetos, equipos y dispositivos) y a actividades industriales (por ejemplo, procesos y métodos). Una invención es patentable cuando cumple simultáneamente con tres requisitos básicos, a saber, la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial (artículo 8 de la LPI). Las patentes de invención protegen las creaciones de naturaleza técnica que tengan como objetivo un efecto técnico concreto. El plazo de protección de este tipo de patente es de 20 años contados a partir de la fecha de presentación.

Un objeto de uso práctico (o una parte de este) es patentable como modelo de utilidad si es susceptible de aplicación industrial, si tiene una forma o disposición nuevas y si implica actividad inventiva, todo lo cual tiene como resultado una mejora funcional del uso o la fabricación del objeto (artículo 9 de la LPI). Este objeto debe ser tridimensional (por ejemplo, instrumentos, utensilios y herramientas). El plazo de protección de este tipo de patentes es de 15 años a partir de la fecha de presentación.

Además, el solicitante o titular de una patente de invención puede pedir, previo pago de una tasa específica, un certificado de adición de la invención para proteger una mejora o un desarrollo introducidos en el objeto de la invención, aunque carezca de actividad inventiva, siempre que el objeto esté comprendido en el mismo concepto inventivo (artículo 76 de la LPI). La solicitud de certificado de adición se deniega si la materia no presenta el mismo concepto inventivo (artículo 76.3 de la LPI).

El certificado de adición es un complemento de la patente; tiene la misma fecha de caducidad que esta y está vinculado a ella a todos los efectos jurídicos (artículo 77.4 de la LPI). En los procedimientos de nulidad, el titular puede pedir que la materia contenida en el certificado de adición se examine para comprobar la posibilidad de su subsistencia, sin perjuicio del plazo de la patente (artículo 77.1 de la LPI).

3.1.3 La concesión de una patente

La concesión de una patente es un acto administrativo de declaración (después del cual se reconoce el derecho del titular de la patente) y de atribución (constitución) que requiere que se presente una solicitud de patente y que el Estado la tramite.

9 Véase PGW Glare ed., *A Latin Dictionary*, www.oxfordscholarlyeditions.com/page/the-oxford-latin-dictionary

3.1.3.1 Dibujos

Los dibujos se deben presentar claramente mediante líneas firmes, uniformes y en tinta indeleble. Deben aportarse tantos dibujos como sea necesario para que se comprenda perfectamente el objeto de la patente, y dichos dibujos deben numerarse de manera consecutiva. Cada parte, pieza o elemento de un dibujo debe contener referencias numéricas que deben describirse en la memoria descriptiva y en las reivindicaciones.

En las solicitudes de patente relativas a modelos de utilidad, es esencial presentar uno o varios dibujos, ya que la lectura de las reivindicaciones siempre está asociada con ellos, teniendo en cuenta que las patentes de modelos de utilidad hacen referencia específicamente a objetos tridimensionales.

3.1.3.2 Memoria descriptiva

Las solicitudes de patente o los certificados de adición deben estar suficientemente especificados, es decir, deben contener todos los detalles necesarios para permitir a una persona experta en la materia reproducir el objeto y deben indicar, cuando corresponda, la mejor forma de ejecución (artículo 24 de la LPI). En la memoria descriptiva también debe indicarse el problema existente en el estado de la técnica y la solución propuesta, así como el sector técnico en el que se prevé utilizar la invención. Además, en la memoria descriptiva debe resaltarse con claridad la novedad, el efecto técnico logrado (en el caso de una invención) y sus ventajas en relación con el estado de la técnica. En la memoria descriptiva de las solicitudes de patente de modelos de utilidad, también deben destacarse las condiciones en las que mejor se utiliza el objeto (o parte de este) como resultado de la forma o el diseño nuevos, para demostrar la mejora funcional que se ha logrado.

Una solicitud debe comenzar con un título, que no puede ser una marca ni un nombre inventado. Este título debe definir de manera concisa, clara y precisa el alcance técnico de la invención y debe ser el mismo para el petitorio, la memoria descriptiva, el resumen y la lista de secuencias, si la hubiere. Una solicitud de patente debe hacer referencia a una única invención, o a un grupo de invenciones interrelacionadas de manera que constituyan un único concepto inventivo, y describir el fin, la aplicación y el sector técnico en el que se utilizará la invención. Además, en ella se debe comparar el objeto de la protección con el estado de la técnica y resaltar sus ventajas y el problema que pretende resolver. A continuación, se deben listar los dibujos, si los hubiera, y estos deben ir numerados de manera consecutiva y acompañados de una descripción de su significado. Posteriormente, en la solicitud se debe describir con detalle la materia objeto de la solicitud de patente de acuerdo con los dibujos, remitiendo a las referencias numéricas de cada parte del dibujo.

Por último, a continuación del título, que debe indicar de manera clara la materia objeto de la solicitud, debe figurar un resumen de dicha materia. La solicitud debe contener entre 50 y 200 palabras y un máximo de 25 líneas de texto. El resumen debe abarcar las características técnicas, la solución al problema descrito y sus usos principales. El principal objetivo de ello es facilitar la búsqueda de los investigadores en los bancos de patentes.

3.1.3.3 Reivindicaciones

La redacción de las reivindicaciones es de suma importancia al preparar una solicitud de patente. El grado de protección que ofrece una patente está determinado por el contenido de estas reivindicaciones según su interpretación basada en la memoria descriptiva y en los dibujos, es decir, las reivindicaciones definen y limitan el grado de protección conferido por la patente (artículo 41 de la LPI). Las reivindicaciones deben estar basadas en la memoria descriptiva, en la que se caracterizan las particularidades de la solicitud y se define de manera clara y precisa la materia objeto de protección, para lo que deben evitarse las expresiones que generen incertidumbre (artículo 25 de la LPI).

Las reivindicaciones se pueden clasificar en:

- Reivindicaciones independientes: mantienen la unidad de la invención o la unidad técnica-funcional y corporal del objeto (en el caso de los modelos de utilidad) y, al mismo tiempo, tienen como objetivo la protección de las características técnicas esenciales y específicas de la invención o del modelo de utilidad, en su concepto integral. Las

reivindicaciones independientes pueden servir de base a una o varias reivindicaciones dependientes.

- Reivindicaciones dependientes: mantienen la unidad de la invención o la unidad técnica-funcional y corporal del objeto (en el caso de modelos de utilidad) y, al mismo tiempo, incluyen características de otras reivindicaciones anteriores y definen detalles de estas características o de características adicionales; además, contienen una indicación de su dependencia de esas reivindicaciones.

En las solicitudes de patente de invención debe figurar una definición, presentada por la expresión “caracterizado por”, de las características técnicas esenciales y particulares que deben protegerse junto con los aspectos explicados en el preámbulo.

Cuando se trate de una solicitud de patente de invención, el cuadro de reivindicaciones puede consistir en más de una reivindicación independiente, ya que, en este caso, las reivindicaciones pueden clasificarse en una o varias categorías (por ejemplo, producto y proceso o proceso y equipo). Sin embargo, deben estar conectadas por el mismo concepto inventivo y organizadas de la manera más práctica posible, y pueden contar con más de una reivindicación independiente de la misma categoría si definen conjuntos distintos de características alternativas y esenciales para la realización de la invención. Es preferible que las reivindicaciones independientes de categorías diferentes en las que una de las categorías está especialmente adaptada a la otra se redacten de manera que se muestre su interconexión, mediante expresiones en la parte inicial de la reivindicación como “equipo para ejecutar el proceso definido en la reivindicación” o “proceso para obtener el producto definido en la reivindicación”.¹⁰

Si se trata de una solicitud de patente de modelo de utilidad, después de la expresión “caracterizado por”, se deben definir todos los elementos que constituyen el modelo, así como sus posiciones e interconexiones en relación con el conjunto. En las solicitudes de este tipo de patentes, el conjunto de disposiciones y formas de las que depende el mejor uso del objeto debe estar completamente caracterizado en una reivindicación principal única e independiente. El modelo de utilidad puede contener elementos complementarios de uso opcional o variaciones de formas caracterizadas en reivindicaciones dependientes, definidas en la reivindicación principal, que no afectan a la unidad del modelo ni a su funcionamiento. Si el modelo de utilidad tiene una estructura plana de acuerdo con la definición de la reivindicación principal, se admite una reivindicación dependiente en la que se describa la forma tridimensional secundaria del objeto que surge de la estructura plana.

3.1.3.4 Novedad

Una invención o modelo de utilidad se considera nuevo cuando no está comprendido en el estado de la técnica, es decir, cuando no está completamente descrito por un único documento en el estado de la técnica (artículo 11 de la LPI) existente antes de la fecha de presentación, excepto si el inventor utiliza el período de gracia o reivindica la prioridad de una solicitud anterior. La invención o el modelo de utilidad no se debe haber revelado al público de ninguna manera, verbal o escrita, mediante ninguna forma de comunicación, utilización, presentación en ferias comerciales o venta en ninguna parte del mundo.

Sin embargo, cuando la divulgación de una invención o de un modelo de utilidad se produzca durante los 12 meses anteriores a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente, no se considera parte del estado de la técnica si esa divulgación la realiza el inventor o una persona autorizada por este, ya sea en exposiciones, conferencias o publicaciones (artículo 12 de la LPI). Cabe destacar que el INPI puede exigir una declaración del inventor respecto de la divulgación, acompañada por pruebas o no, en la que se indique la forma, el lugar y la fecha de la divulgación. Además, el inventor puede indicar esta información cuando presenta la solicitud.

La prioridad “unionista” (aplicable en los países de la Unión de París) establecida en el artículo 4 del Convenio de París garantiza que la divulgación de una invención o de un modelo de utilidad como resultado de la primera presentación de una solicitud en uno de los países firmantes del

10 Cuando la materia de una solicitud de patente contiene una o varias secuencias de nucleótidos o de aminoácidos que son fundamentales para la descripción de la invención, el solicitante debe presentarlas en una lista de secuencias para permitir la evaluación de la suficiencia de la descripción en la medida prevista en el artículo 24 de la LPI. La resolución PR n.º 81, de 28 de marzo de 2013, establece los procedimientos para la presentación electrónica de una lista de secuencias.

Convenio distinto del Brasil no impide la presentación posterior de una solicitud correspondiente en el Brasil durante los 12 meses siguientes a la primera solicitud (artículo 16 de la LPI). Por lo tanto, cualquier divulgación que se produzca entre la fecha de prioridad reivindicada y la fecha en la que se presentó la solicitud en el Brasil no afecta la novedad ni a la actividad inventiva de la solicitud que se presenta en el Brasil.

Si en la solicitud presentada en el Brasil figura material adicional en relación con la primera solicitud presentada en el extranjero, cuya prioridad se reivindica, la fecha de examen del estado de la técnica es la fecha de presentación en el Brasil. Cabe destacar que el plazo de protección por patente se cuenta desde la fecha de presentación de la solicitud en el Brasil.

Una solicitud de patente de invención o modelo de utilidad presentada originalmente en el Brasil (sin reivindicación de prioridad y todavía sin publicar) garantiza el derecho de prioridad para una solicitud posterior respecto de la misma materia presentada en el Brasil por el mismo solicitante o sus sucesores en un período de un año (artículo 17 de la LPI). Tras la presentación de la solicitud posterior, se debe presentar el formulario de reivindicación de prioridad, en el que se debe indicar el número y la fecha de la solicitud anterior. Por ende, la solicitud anterior que sirve de base a la reivindicación de prioridad interna no se puede utilizar para invalidar la novedad de la posterior. Además, se considera que la solicitud anterior se ha desestimado definitivamente.

La prioridad solo se admite respecto del objeto divulgado en la solicitud anterior y no se extiende a ningún objeto nuevo añadido (artículo 17.1 de la LPI). Tanto la solicitud anterior como la posterior deben tener un contenido técnico completo (con memoria descriptiva, dibujos y un cuadro para el examen de las reivindicaciones), cada uno con su propia numeración. Cabe destacar que una solicitud de patente que se derive de la división de una solicitud anterior no puede servir de base para la reivindicación de prioridad (artículo 17.3 de la LPI).

La prioridad interna no amplía los plazos de la reivindicación de prioridad unionista. Es decir, si el solicitante desea presentar solicitudes correspondientes en otros países, debe hacerlo en los 12 meses siguientes a la primera solicitud (es decir, la que sirvió de base para la prioridad interna).

3.1.3.5 Actividad inventiva

Una invención presenta actividad inventiva si no deriva del estado de la técnica de manera evidente u obvia para una persona experta en la materia (artículo 13 de la LPI). Es decir, la solución que ofrece una invención conlleva actividad inventiva si no es obvia para una persona experta en la materia, con los recursos disponibles en el estado de la técnica, en el momento de la presentación de la solicitud. Por consiguiente, una invención con actividad inventiva debe representar algo más que el resultado de una mera combinación de características conocidas o de la simple aplicación del conocimiento habitual para un experto en la materia.

Un modelo de utilidad presenta actividad inventiva si, para una persona experta en la materia, el objeto de la protección no deriva, de manera común u ordinaria, del estado de la técnica (artículo 14 de la LPI). En los modelos de utilidad que conllevan actividad inventiva, se aceptan las combinaciones de características obvias o simples en el estado de la técnica y los efectos técnicos previsibles, siempre que el modelo que se desea patentar presente una nueva forma o diseño que dé como resultado una mejora funcional en el uso o la fabricación del objeto al que corresponde el modelo.

En la doctrina jurídica se afirma lo siguiente:

Por regla general, se entiende que existe novedad siempre que la invención o el modelo no esté descrito completamente en un único documento del estado de la técnica. Esto se debe a que, si dos o más documentos del estado de la técnica se deben combinar para dar lugar a la invención, la cuestión se desplaza a la determinación de la actividad inventiva, es decir, se debe determinar si la combinación de esos documentos era obvia para la persona experta en la materia.¹¹

¹¹ Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, *Comentário à Lei de Propriedade Industrial 22* (3.^a ed. 2013) (en adelante, "IDS, *Comentário à Lei de Propriedade Industrial 22*", 34).

3.1.3.6 Aplicación industrial

Se considera que una invención o modelo de utilidad es susceptible de aplicación industrial si se puede utilizar o producir en cualquier tipo de industria (artículo 15 de la LPI).

3.1.3.7 Invenciones y modelos de utilidad no patentables

Una materia es patentable si no lo prohíbe la ley y si cumple los requisitos legales establecidos en los artículos 8, 9, 11, 13, 14 y 15 de la LPI y las condiciones establecidas en los artículos 24 y 25 de la LPI.

La legislación del Brasil no prevé el concepto de idoneidad de la materia patentable. En cambio, en ella se aclara qué materia es patentable y se exige que esta sea el resultado de una actividad inventiva.

Según el artículo 18 de la LPI, no son patentables los elementos siguientes:

- I. todo lo que sea contrario a la moral, las buenas costumbres y la seguridad, el orden y la salud públicos;
- II. las sustancias, los materiales, las mezclas, los elementos o los productos de cualquier tipo, así como la modificación de sus propiedades fisicoquímicas y los procesos respectivos para obtenerlos o modificarlos, cuando sean el resultado de la transformación del núcleo atómico; y
- III. los seres vivos o partes de estos, excepto los microorganismos transgénicos que cumplan con los tres requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 8, a saber, la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, y que no sean un mero descubrimiento.

En el artículo 18 se definen los "microorganismos transgénicos" como

los organismos distintos de las plantas y los animales o partes de ellos que expresan, a través de la intervención humana directa en su composición genética, una característica que la especie normalmente no puede lograr en condiciones naturales.

En el artículo 10 de la LPI también se indican varias materias que no se consideran invenciones ni modelos de utilidad:

- I. los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- II. las concepciones puramente abstractas;
- III. los esquemas, planes, principios o métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo y de inspección;
- IV. las obras literarias, arquitectónicas, artísticas y científicas o cualquier creación estética;
- V. los programas informáticos;
- VI. la presentación de información;
- VII. las reglas de juegos;
- VIII. las técnicas y los métodos de operación o quirúrgicos, así como los métodos terapéuticos o de diagnóstico, aplicables al cuerpo de seres humanos o animales; y
- IX. los seres vivos naturales o partes de ellos y la materia biológica hallada en la naturaleza o incluso aislada de esta, incluido el genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural y procesos biológicos naturales.

3.1.4 Calidad de inventor y titularidad

Los artículos 6 y 7 de la LPI regulan la titularidad de la patente. El autor de una invención o de un modelo de utilidad tiene derecho a obtener la patente que le garantiza la propiedad, en las condiciones establecidas en la LPI (artículo 6). Si no se cumple esta norma, el inventor puede, alternativamente, solicitar la concesión de la patente por vía judicial (artículo 49 de la LPI).

Conforme a la ley, se presume que los solicitantes patente tienen derecho a obtenerla, a menos que se demuestre lo contrario (artículo 6.1 de la LPI). Se trata de una presunción legal que puede contradecirse; se puede determinar la nulidad administrativa o judicial (artículos 50.I y 46 de la LPI, respectivamente).

Pueden solicitar una patente el propio autor en su nombre, los herederos o sucesores del autor, el cessionario o la persona titular de la patente conforme a la ley o al contrato de trabajo o de prestación de servicios (artículo 6.2 de la LPI). Se nombrará y calificará como tal al inventor, que puede pedir que no se divulgue su nombre (artículo 6.4 de la LPI).

Cuando dos o más personas hayan elaborado conjuntamente una invención o un modelo de utilidad, todos o cualquiera de ellos pueden solicitar la patente mediante el nombramiento y la calificación de los demás para proteger sus derechos (artículo 6.3 de la LPI). Si dos o más autores han creado la misma invención o el mismo modelo de utilidad de manera independiente, el derecho a obtener la patente se reconoce a quien demuestre que ha presentado la solicitud en primer lugar, independientemente de las fechas de invención o creación (artículo 7 de la LPI). Mediante este artículo se establece en el Brasil el principio del primero en presentar la solicitud.¹² La retirada de una solicitud de patente anterior que no haya producido efectos traslada la prioridad a la solicitud inmediatamente posterior (artículo 29.2 de la LPI).

De conformidad con el artículo 42 de la LPI, una patente otorga a su titular el derecho de impedir que terceros produzcan, utilicen, pongan a la venta, vendan o importen para estos fines, sin el consentimiento del titular:

- I. el producto protegido por la patente;
- II. un proceso o producto obtenido directamente del proceso patentado.

El titular de la patente también tiene el derecho de impedir que terceros contribuyan a que otras personas realicen alguno de estos actos (artículo 42.1 de la LPI). Si el poseedor o el propietario del producto no puede probar, mediante determinación judicial específica, que dicho producto se obtuvo mediante un proceso de fabricación diferente del protegido por la patente, se considerará que se ha infringido el derecho de patente de procedimiento (artículo 42.2 de la LPI).

Sin embargo, el titular de la patente no puede impedir que un tercero produzca, utilice, ponga a la venta, venda o importe con estos fines productos o procesos, en los siguientes casos:

- I. los actos realizados por terceros no autorizados de manera privada y no comercial, siempre que no perjudiquen el interés económico del titular de la patente;
- II. los actos realizados por terceros no autorizados con fines experimentales relacionados con estudios o investigaciones de carácter científico o tecnológico;
- III. la preparación de medicamentos según una prescripción médica para casos particulares realizada por un profesional cualificado, así como el propio medicamento preparado de ese modo;
- IV. un producto fabricado según la patente de proceso o de producto que haya sido colocado en el mercado local por el titular directamente o por un tercero con su consentimiento;
- V. cuando se trate de patentes relacionadas con una materia viva, la utilización por terceros del producto patentado, sin fines de lucro, como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos; y
- VI. cuando se trate de patentes relacionadas con una materia viva, la utilización, distribución o comercialización por terceros de un producto patentado que el titular de la patente o de la licencia haya introducido legalmente en el mercado, siempre que el producto patentado no se utilice para multiplicar o propagar con fines comerciales la materia viva protegida.
- VII. los actos de terceros relacionados con la invención protegida por la patente y encaminados exclusivamente a producir información, datos y resultados de pruebas, con el objetivo de obtener una licencia comercial en el Brasil o en otro país para la explotación y venta del producto protegido por la patente tras el vencimiento de los plazos previstos en el artículo 40 (artículo 43 de la LPI).

El titular de una patente, además de poder impedir la infracción de esta, tiene derecho a obtener una indemnización por la explotación indebida del objeto patentado (artículo 44 de la LPI).

12 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, *Comentário à Lei de Propriedade Industrial*, 22.

3.1.5 Titularidad de las patentes de invención y los modelos de utilidad en el contexto de las relaciones laborales

Los artículos 88 a 93 de la LPI rigen la titularidad de las patentes de invención y los modelos de utilidad en el contexto de relaciones laborales.

La invención y el modelo de utilidad pertenecen exclusivamente al empleador si surgen de un contrato laboral que se ejecuta en el Brasil y que tiene por objeto una investigación o actividad inventiva, o cuando la invención es el resultado de la naturaleza de los servicios para los cuales se contrató al empleado (artículo 88 de la LPI). A menos que en el contrato se disponga expresamente lo contrario, la contraprestación por el trabajo al que se hace referencia en este artículo está limitada al salario acordado (artículo 88.1 de la LPI). Salvo que se demuestre lo contrario, se considera que la invención o el modelo de utilidad se ha creado durante la vigencia del contrato cuando el empleado haya solicitado la protección en el plazo de un año contado a partir de la finalización de la relación laboral (artículo 88.2 de la LPI).

El empleador (es decir, el titular de la patente) puede conceder al empleado (es decir, el autor de la invención o mejora) una participación en las ganancias económicas procedentes de la explotación de la patente con arreglo a lo negociado con la parte interesada o con lo dispuesto en los estatutos de la empresa (artículo 89 de la LPI). La participación a la que se hace referencia en el presente documento no está comprendida de manera alguna en el salario del empleado. No obstante, pertenecen exclusivamente al empleado las invenciones o modelos de utilidad que haya creado fuera del marco del contrato laboral y sin haber empleado los recursos, medios, datos, materiales, instalaciones o equipos del empleador (artículo 90 de la LPI).

La propiedad de una invención o de un modelo de utilidad se comparte, a partes iguales, cuando sea el resultado de la contribución personal del empleado y de los recursos, los datos, los medios, los materiales, las instalaciones o los equipos del empleador, excepto si el contrato determina expresamente lo contrario (artículo 91 de la LPI). Cuando hayan contribuido a la creación varios empleados, su participación se reparte de manera equitativa entre todos ellos, a menos que se determine lo contrario (artículo 91.1 de la LPI).

Se reconocen al empleador los derechos de explotación exclusivos y se garantiza al empleado una indemnización justa (artículo 91.2 de la LPI). En ausencia de un contrato, el empleador debe iniciar la explotación del objeto patentado en el plazo de un año a partir de la fecha de la concesión de la patente. De lo contrario, la titularidad de la patente se pasa a ser del empleado exclusivamente, excepto cuando la falta de explotación se deba a motivos legítimos (artículo 91.3 de la LPI).

En caso de cesión, cualquiera de los cotitulares, en igualdad de condiciones, puede ejercer el derecho de prioridad (artículo 91.4 de la LPI).

Las normas mencionadas son aplicables, cuando corresponda, a las relaciones de las empresas contratantes con los trabajadores por cuenta propia, con los aprendices o con los contratistas (artículo 92 de la LPI).

3.1.6 Duración y caducidad de la patente

El plazo de las patentes de invención es de 20 años y el de los modelos de utilidad, de 15 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud (artículo 40 de la LPI).

Según esta disposición, si el INPI tardara más de 10 años en conceder una patente, este tiempo estaría comprendido en la duración de la patente.

En el año 2015, el tiempo promedio de tramitación administrativa fue de 11 años o, en determinados ámbitos tecnológicos, de 14 años.¹³ El INPI puso en marcha un plan para hacer frente a las demoras que permitió reducir el tiempo promedio de concesión de una patente a aproximadamente ocho años.¹⁴

13 Mark Schultz y Kevin Madigan. *The Long Wait for Innovation: The Global Patent Pending Problem* (2016) (en adelante, "Schultz y Madigan, *The Long Wait for Innovation*"), <https://sls.gmu.edu/cpip/wp-content/uploads/sites/31/2016/10/Schultz-Madigan-The-Long-Wait-for-Innovation-The-Global-Patent-Pending-Problem.pdf>.

14 Véase Luiz Augusto Lopes Paulino y Willian Leccioli, *O Supremo Tribunal Federal e a ADI No. 5,529: Os Rumos da Inovação*, Migalhas (13 de octubre de 2020), www.migalhas.com.br/depeso/334718/o-supremo-tribunal-federal-e-a-adin-5-529-os-rumos-da-inovacao.

Anteriormente, el artículo 40 de la LPI establecía una duración mínima de diez años para las patentes de invención y de siete años para los modelos de utilidad. De esta manera se trataba de garantizar que las patentes estuvieran vigentes durante un plazo razonable y se evitaba que se concedieran patentes cerca del vencimiento del plazo. En otros países (por ejemplo, Australia, China, la República de Corea y los Estados Unidos de América), donde las patentes se conceden en menos de cuatro años de promedio,¹⁵ los titulares de patentes tienen más de 16 años de exclusividad de mercado.

La constitucionalidad de la disposición que garantiza una duración mínima para las patentes tiene por finalidad que tanto las empresas del sector privado como las empresas públicas y las universidades puedan explotar sus patentes. Sin embargo, recientemente, el Supremo Tribunal Federal (STF) declaró inconstitucional la referida disposición al resolver la acción directa de inconstitucionalidad (ADI) n.º 5529/DF.¹⁶ La decisión es válida para todas y cada una de las categorías de invenciones y abarca tanto las solicitudes ya presentadas que esperan una resolución del INPI como las solicitudes nuevas. El 12 de mayo de 2021, el STF matizó los efectos de la decisión de la semana anterior y, en sesión plenaria, decidió que las patentes que ya se habían concedido respecto de productos y procesos farmacéuticos y equipos o materiales de uso sanitario ya no podían contar con la ampliación del plazo dispuesta en el artículo 40.1 de la LPI. Sin embargo, la declaración de inconstitucionalidad de la disposición no alcanza a otras patentes ya concedidas y vigentes como resultado de la ampliación del plazo y entra en vigor a partir de la publicación del acta del juicio de la ADI n.º 5529. El apartado 1 del artículo 40 fue derogado por la Ley n.º 14 195, promulgada el 26 de agosto de 2021.

Las patentes se conceden una vez que se aprueba la solicitud y se justifica el pago de la tasa correspondiente, con la publicación de la respectiva carta patente (artículo 38 de la LPI). El pago de la tasa y el respectivo comprobante de pago se deben realizar en un plazo de 60 días a partir de la fecha de concesión de la patente (artículo 38.1 de la LPI). Una patente se considera concedida en la fecha de publicación del acta pertinente (artículo 38.3 de la LPI). Las cartas patente deben contener el número, el título y la naturaleza de la patente; el nombre del inventor; la identificación y la dirección del titular; el plazo de validez; la memoria descriptiva; las reivindicaciones; los dibujos y los datos relacionados con la prioridad (artículo 39 de la LPI).

Una patente es válida solamente en los países en los que se solicitó y se concedió la protección. Cada país tiene potestad para conceder o no una patente, independientemente de la decisión en otros países sobre las solicitudes de patente correspondientes presentadas en ellos (artículo 4bis del Convenio de París).

3.1.7 Evolución de las solicitudes de patente

En la figura 3.1 se muestra el número total de solicitudes de patente (directas y en la fase nacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT) presentadas en el Brasil desde 2000 hasta 2021.

3.2 Oficina de patentes y procedimientos de revisión administrativa

3.2.1 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

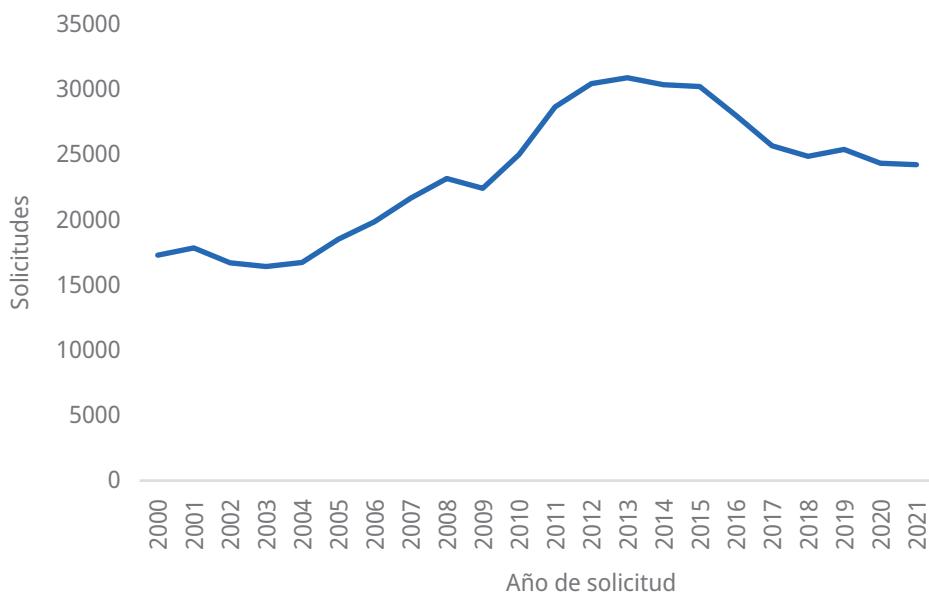
El INPI es un organismo público federal autónomo vinculado al Ministerio de Economía que se creó en 1970 mediante la Ley n.º 5648 de 11 de diciembre de 1970.¹⁷ El principal objetivo del organismo es aplicar a escala nacional las normas que rigen la propiedad intelectual en el ámbito industrial. Por lo tanto, se encarga del registro de marcas, diseños industriales, indicaciones geográficas, programas informáticos y topografías de circuitos, de la concesión de patentes y de la anotación de los contratos de franquicia. También expresa su parecer respecto de la firma, la ratificación y la terminación de convenios, tratados, contratos y acuerdos en materia de propiedad industrial.

15 Schultz y Madigan, *The Long Wait for Innovation*.

16 Supremo Tribunal Federal (STF), Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 5529/DF, ponente Dias Toffoli, 12 de mayo de 2021.

17 DOU de 14 de diciembre de 1970. El Decreto n.º 8854 de 22 de septiembre de 2016 (DOU de 23 de septiembre de 2016), estableció la estructura organizativa del INPI y aprobó un organigrama que describe los nombramientos de duración limitada y los cargos de confianza del INPI fuera de la carrera. Mediante la ordenanza n.º 11, de 27 de enero de 2017 (DOU de 30 de enero de 2017), se aprobaron los estatutos del INPI.

Figura 3.1 Solicituds de patente presentadas en el Brasil, 2000–2021



Fuente: Centro de datos estadísticos de la OMPI sobre PI, disponible en <https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/indicator?tab=patent>.

Respecto de la protección de patentes, el INPI debe observar la LPI y la Ley n.º 10 196, de 14 de febrero de 2001,¹⁸ que rigen la protección de la propiedad industrial en el Brasil. También debe observar el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC. La Ley n.º 13 123, de 20 de mayo de 2015, también regula la materia. El Brasil también es firmante del PCT,¹⁹ en el que se regula la presentación de una solicitud internacional para obtener la protección de una invención en distintos países.

En el artículo 227 de la LPI se dispone que el INPI es el encargado de establecer las clasificaciones relacionadas con las marcas, las patentes y los diseños industriales cuando no estén previstas en un tratado ni en un acuerdo internacional vigente en el Brasil. En concreto, la concesión de patentes está regulada en el artículo 2 de la LPI y en los artículos 3 a 93 y 212 a 244 de la LPI. El INPI emitió las resoluciones n.º 30, de 18 de marzo de 2013, y n.º 31, de 4 de diciembre de 2013, que son normas administrativas que ayudan a comprender y aplicar la LPI. En varias otras ordenanzas y resoluciones del INPI se establecen directrices para el examen de las solicitudes de patente.²⁰

Las potestades de la Academia de Propiedad Intelectual, Innovación y Desarrollo (Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento), que forma parte de la estructura organizativa del INPI, se describen en el artículo 140 del Reglamento Interno del INPI,²¹ y su papel principal es divulgar el conocimiento en el ámbito de la propiedad industrial. La División de Capacitación y Formación Continua en Propiedad Intelectual (Divisão de Formação e Extensão em

18 DOU del 16 de febrero de 2001.

19 Tratado de Cooperación en materia de Patentes, de 19 de junio de 1970, 1160 UNTS 231.

20 INPI, *Legislación* (1 de diciembre de 2020), www.gov.br/inpi/es/servicios/patentes/legislacion/legislacion-patente.

21 Ordenanza n.º 11, de 27 de enero de 2017, DOU de 30 de enero de 2017, art. 140 (“La Academia de Propiedad Intelectual, Innovación y Desarrollo se encarga de: I. coordinar y supervisar la enseñanza, la investigación y las actividades de formación continua de posgrado en materia de propiedad intelectual, resaltando su relación con la innovación y el desarrollo tecnológico, económico, social y cultural; II. coordinar y supervisar las actividades de capacitación en materia de propiedad intelectual e innovación, en colaboración con las áreas finales; III. proponer y aplicar medidas de divulgación relacionadas con la propiedad intelectual; IV. alentar los intercambios con instituciones de enseñanza, investigación y formación continua y con instituciones nacionales e internacionales similares, para llevar a cabo actividades de interés mutuo con la colaboración de las áreas de cooperación del INPI; V. coordinar las medidas relacionadas con la comunicación de información a usuarios internos y externos mediante el acceso a la colección bibliográfica y a las bases de datos que no sean de patentes para el mejor uso del sistema de propiedad intelectual; VI. crear, desarrollar y poner en marcha iniciativas para la gestión del conocimiento generado en el contexto de la Academia de Propiedad Intelectual, Innovación y Desarrollo; VII. coordinar las actividades relacionadas con la movilidad académica de investigadores, profesores y estudiantes”).

Propiedad Intelectual),²² otro órgano del INPI que está regulado en el artículo 141 del Reglamento Interno del INPI, tiene un objetivo similar al de la Academia de Propiedad Intelectual, Innovación y Desarrollo, pero se centra en las relaciones con otros organismos públicos y privados.

Ambos órganos son competentes para formar a agentes administrativos y contribuir a su perfeccionamiento constante a lo largo de sus trayectorias profesionales, lo cual también es esencial para recibir una remuneración adecuada y lograr la evolución de las funciones. Ello se refleja en la resolución n.º 48 del INPI, de 18 de febrero de 2016, que se ocupa de la evaluación del desempeño individual de los empleados del INPI y se centra en el desarrollo en el cargo efectivo, con la finalidad de lograr la estabilidad en el servicio público durante el período de prueba, para recibir la bonificación por el desempeño de una actividad en el campo ámbito de la propiedad industrial (GDAPI) [...] y la evolución funcional y el ascenso en el Plan de Carreras y Cargos del INPI.

La actividad externa de los organismos mencionados consiste en la divulgación amplia de conocimientos en el ámbito de la propiedad industrial, mediante la promoción de cursos de distinta duración, presenciales o a distancia, destinados al público externo.

Cabe destacar que los cursos proporcionados por el INPI son una de las fuentes principales de este conocimiento en el Brasil, debido a que provienen de la iniciativa del organismo responsable del control de la propiedad industrial en el país.

3.2.2 Abogados de patentes

Todo abogado inscrito debidamente en el Colegio de Abogados del Brasil puede actuar en la etapa administrativa ante el INPI. Sin embargo, puede presentar la solicitud toda persona física o jurídica domiciliada en el país que no haya designado a un apoderado. También puede presentarla cualquier ciudadano en nombre de un tercero, mediante un poder concedido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 de la LPI, ya sea un abogado o un apoderado sin un apoderamiento especial o un agente de propiedad industrial. En el caso de solicitantes extranjeros, la persona física o jurídica debe designar y mantener un apoderado en el Brasil con poderes para representarla en procedimientos administrativos y judiciales, lo que incluye recibir la notificación de la demanda (artículo 217 de la LPI).

El poder, ya sea el original, la transcripción o la fotocopia certificada, debe estar en portugués. No se requiere la legalización consular ni el reconocimiento de firmas (artículo 216.1 de la LPI). El poder se debe presentar en un plazo de 60 días a partir de la fecha del primer acto realizado por la parte en el procedimiento, independientemente de la notificación o el requisito; de lo contrario, se desestimará la solicitud. La desestimación de la solicitud de patente es definitiva (artículo 216.2 de la LPI).

3.2.3 Solicitud de patente

Las solicitudes de patente se pueden presentar a través de la plataforma de "e-Patentes", a la que se puede acceder desde el portal del INPI, www.gov.br/inpi/es. Para la presentación de solicitudes internacionales y documentos relacionados, el INPI ha recomendado utilizar el sistema ePCT, el servicio en línea de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a partir del 20 de octubre de 2014.

Los artículos 19 y 20 de la LPI rigen la presentación de solicitudes de patente ante el INPI. Una solicitud de patente, conforme a las condiciones establecidas por el INPI, debe contener:

22 Ordenanza n.º 11, de 27 de enero de 2017, DOU del 30 de enero de 2017, art. 141 ("La División de Capacitación y Educación Continua en Propiedad Intelectual se encarga de: I. poner en marcha las actividades de formación continua e innovación en propiedad intelectual promovidas por el INPI o con la colaboración de otras instituciones nacionales e internacionales; II. capacitar a profesionales del Sistema de Innovación Nacional mediante la ejecución, la supervisión y la evaluación de los cursos de capacitación en propiedad intelectual, en modalidad presencial y a distancia, promovidos por el INPI u organizados con la colaboración de otras instituciones nacionales e internacionales; III. participar en la planificación y la puesta en marcha de actividades internacionales de capacitación en materia de propiedad intelectual; y IV. poner en marcha iniciativas para la gestión del conocimiento generado en el contexto de la División de Capacitación y Educación Continua en Propiedad Intelectual").

- I. el petitorio;
- II. la memoria descriptiva;
- III. las reivindicaciones;
- IV. los dibujos, si corresponde;
- V. el resumen; y
- VI. el comprobante de pago de la tasa de presentación. (Artículo 19 de la LPI)

Los artículos 22 a 26 de la LPI y las resoluciones n.º 30, de 4 de diciembre de 2013, y n.º 31, de 4 de diciembre de 2013, regulan las condiciones de la presentación de solicitudes de patente.

En la memoria descriptiva se debe describir el objeto de la patente de manera suficiente, clara y completa para permitir su reproducción por una persona experta en la materia y, cuando corresponda, se debe indicar la mejor manera de ejecución (artículo 24 de la LPI). Cuando en una solicitud se haga referencia a material biológico esencial para la ejecución práctica del objeto de la solicitud que no pueda describirse conforme al artículo 24 de la LPI y no sea accesible para el público, se debe complementar la solicitud, incluso después de la petición de examen, con el depósito del material en una institución autorizada por el INPI o indicada en un acuerdo internacional vigente. Si no existe dicha institución en el país, el solicitante puede depositar el material biológico ante cualquiera de las autoridades de depósito internacionales reconocidas por el Tratado de Budapest.²³ Dicho depósito debe efectuarse antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente y los datos correspondientes deben integrarse en la memoria descriptiva.

Los formularios exigidos para presentar la solicitud están disponibles del sitio web del INPI (www.gov.br/inpi/es). Después de presentar la solicitud, el solicitante debe consultar regularmente la *Revista de Propiedad Industrial* (RPI), una publicación oficial del INPI que aparece cada semana y de forma gratuita en su sitio web. Cuando se recibe la documentación, se comprueban las condiciones mínimas para aceptar la solicitud de patente o el certificado de adición, a saber, que tengan contenido técnico, que conste la solicitud y que se aporte el comprobante de pago de la tasa de presentación. Si la solicitud no es suficiente, pero contiene datos relativos al objeto, al solicitante y al inventor, se puede entregar, mediante un recibo con fecha, al INPI, que indicará los requisitos que se deben cumplir en un plazo de 30 días (artículo 21 de la LPI).

Para presentar documentación adicional, tanto en relación con la presentación de la solicitud como en etapas posteriores, se efectúa una petición mediante el formulario titulado "Petición relacionada con la solicitud, la patente o el certificado de adición" (*Petição relacionada com pedido, patente ou certificado de adição*). En el sitio web del INPI se enumeran algunas situaciones específicas que eximen de la obligación de presentar esta petición.

3.2.3.1 Divulgación del estado de la técnica

Para cumplir el requisito de novedad, que es fundamental para la concesión de una patente, el objeto debe superar el estado de la técnica. El estado de la técnica consiste en todo lo que se haya hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, mediante descripción escrita u oral, por el uso o por otros medios, en el Brasil o en el extranjero (artículo 11.1 de la LPI), con las excepciones previstas en los artículos 12 (plazo de gracia), 16 (prioridad unionista) y 17 (prioridad interna) y excluyendo lo que esté protegido por secreto industrial.

A los efectos de la evaluación de la novedad, el contenido completo de una solicitud presentada en el Brasil que todavía no se haya publicado se considera parte del estado de la técnica desde la fecha de presentación o de la prioridad reivindicada, siempre que se publique, aun con posterioridad (artículo 11.2 de la LPI). En este caso, el objeto de una solicitud que no se haya publicado todavía se considera estado de la técnica solamente para el análisis del requisito de novedad, no del de actividad inventiva. Esta disposición también es aplicable a las solicitudes internacionales de patente presentadas de conformidad con un tratado o un convenio vigente en el Brasil, siempre que se haya iniciado la tramitación nacional (artículo 11.3 de la LPI).

23 Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (con Reglamentos), 28 de abril de 1977, 1861 UNTS 362.

Los inventores son los más indicados para definir la naturaleza de su creación (la invención o el modelo de utilidad) sobre la base del conocimiento anterior del estado de la técnica, con el objetivo de solicitar la protección de manera correcta. El INPI recomienda realizar una búsqueda preliminar antes de presentar una solicitud de patente para analizar el estado de la técnica relacionado con la materia que se va a reivindicar y para comprobar si la invención es nueva o inventiva. Si la invención no es nueva, pero es, por ejemplo, una mejora funcional a un objeto existente, se puede presentar una solicitud de registro de modelo de utilidad.

3.2.3.2 Divulgación del estado de la técnica por terceros

Si un tercero divulga la invención o el modelo de utilidad en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente a partir de información obtenida de manera directa o indirecta del inventor o como resultado de acciones del inventor (artículo 12.III de la LPI), o el INPI la divulga mediante la publicación oficial de la solicitud de patente presentada sin el consentimiento del inventor a partir de información obtenida de manera directa o indirecta del inventor o como resultado de acciones del inventor (artículo 12.II de la LPI), se tendrá en cuenta un plazo de gracia y la divulgación no afectará a la evaluación de novedad. Sin embargo, el INPI puede exigir al inventor que presente una declaración relativa a la divulgación, acompañada o no de pruebas, en las condiciones establecidas en la regulación (artículo 12.1 de la LPI).

3.2.3.3 Fecha de prioridad

La fecha de prioridad es la fecha de presentación de la solicitud. A las solicitudes de patente presentadas en un país que tenga un acuerdo con Brasil, o ante una organización internacional, que produzcan los mismos efectos que una solicitud nacional, se les reconoce el derecho de prioridad dentro de los plazos establecidos en el acuerdo, y dichas solicitudes no serán invalidadas ni se verán perjudicadas por hechos que se produzcan dentro de esos plazos (artículo 16 de la LPI). Este artículo de la LPI garantiza el derecho de prioridad previsto en el artículo 4 del Convenio de París.

La reivindicación de la prioridad se realiza en el momento de la presentación de la solicitud y se puede complementar en un plazo de 60 días con otras prioridades anteriores a la fecha de presentación en el Brasil (artículo 16.1 de la LPI). La reivindicación de la prioridad debe respaldarse mediante el documento de origen correspondiente, que contiene el número, la fecha, el título, la memoria descriptiva y, si corresponde, las reivindicaciones y los dibujos, acompañados por una traducción del certificado de presentación o del documento equivalente en el que figuren datos que identifiquen la solicitud, de cuyo contenido es plenamente responsable el solicitante en el Brasil (artículo 16.2 de la LPI). Si esta documentación justificativa no se presenta en el momento de la solicitud, debe aportarse en un plazo de 180 días contados desde la fecha de la solicitud (artículo 16.3 de la LPI).

En cuanto a las solicitudes internacionales presentadas en virtud de un tratado en vigor en el Brasil, la traducción debe presentarse en un plazo de 60 días a partir de la fecha en la que comienza la tramitación nacional en el Brasil (artículo 16.4 de la LPI). Cuando la solicitud presentada en el Brasil esté contenida fielmente en el documento de origen, una declaración del solicitante a este respecto es suficiente para sustituir la traducción (artículo 16.5 de la LPI). Si la prioridad se ha obtenido mediante cesión, se debe presentar el documento correspondiente en un plazo de 180 días a partir de la fecha de presentación o, en su caso, en un plazo de 60 días a partir de la fecha de inicio de la tramitación nacional, con la renuncia a la legalización consular en el país de origen (artículo 16.6 de la LPI).

Si no se aportan los documentos justificativos en los plazos establecidos en el artículo 16 de la LPI, se pierde la prioridad (artículo 16.7 de la LPI). Esta penalización se refiere a los documentos justificativos mencionados en los párrafos 2 y 3 del artículo 16 de la LPI. Cuando se trata de la prioridad de una solicitud PCT en la fase internacional, parte de la doctrina brasileña sostiene que la aplicación de esta penalización es cuestionable.

Si la solicitud presentada en el Brasil contiene indicaciones adicionales en relación con la primera solicitud en el extranjero, cuya prioridad se reivindica, la fecha para el examen del estado de la técnica es la fecha de presentación en el Brasil. Cabe destacar que el plazo de protección de la patente se cuenta desde la fecha de la presentación de la solicitud.

Cuando las partes interesadas presentan una solicitud de patente, comienzan a tener una expectativa de derechos. El derecho exclusivo de un titular de patente surge solamente con la

concesión de la patente formalizada por la emisión de la carta patente. Los titulares solo pueden impedir que terceros no autorizados por ellos realicen las actividades que les son exclusivas una vez concedida la patente, sujetos a sanciones civiles y penales y según las prerrogativas y las limitaciones previstas en la legislación.

El titular de patente debe iniciar la explotación o la comercialización del producto y ejercer su derecho en los tres años siguientes a la concesión de la patente, de lo contrario, la patente podría ser objeto de una licencia obligatoria (artículo 68.5 de la LPI). Una patente con licencia obligatoria puede caducar por falta de explotación si, dos años después de la concesión de la primera licencia obligatoria, no se justifica la no utilización (artículo 80 de la LPI).

3.2.3.4 Publicación

Las publicaciones se realizan en la RPI. Según el artículo 226 de la LPI, los actos del INPI en los procedimientos administrativos relacionados con la propiedad industrial solo producen efectos a partir de su publicación en el órgano oficial respectivo, excepto:

- I. los que expresamente estén exentos de notificación o publicación con arreglo a las disposiciones de la presente ley;
- II. las decisiones administrativas, cuando la notificación se realiza por correo o mediante una comunicación a la parte interesada en el proceso;
- III. las opiniones y las órdenes internas que no es necesario poner en conocimiento de las partes.

3.2.3.5 Divulgación

Las solicitudes de patente se mantienen en secreto durante 18 meses a partir de la fecha de presentación o la fecha de prioridad más temprana, si la hubiere, y se publican finalizado dicho período, a excepción de lo dispuesto en el artículo 75 de la LPI (artículo 30 de la LPI). Sin embargo, la publicación de la solicitud se puede adelantar a petición del solicitante (artículo 30.1 de la LPI). Esta publicación debe contener datos que identifiquen la solicitud de patente y el INPI debe poner a disposición del público una copia de la memoria descriptiva, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos a disposición del público (artículo 30.2 de la LPI). En los casos previstos en el artículo 24.1 de la LPI, el material biológico se pone a disposición del público con dicha publicación (artículo 30.3 de la LPI).

3.2.3.6 Solicitud de patente de interés para la defensa nacional

El artículo 75 de la LPI regula las solicitudes de patente originadas en el Brasil cuya materia es de interés para la defensa nacional y que, por lo tanto, se tramitan de manera confidencial y no están sujetas a las disposiciones de la LPI. A menos que el organismo competente lo autorice de manera expresa, está prohibido presentar o divulgar en el extranjero una solicitud de patente cuya materia se haya considerado de interés para la defensa nacional (artículo 75.2 de la LPI). Además, la explotación y la cesión de la solicitud o la patente de interés para la defensa nacional están condicionadas a la autorización previa del organismo competente. Si se genera un perjuicio para los derechos del solicitante o del titular, se concede una indemnización (artículo 75.3 de la LPI).

3.2.3.7 Rehabilitación de la patente

El titular de una patente puede pedir la rehabilitación de esta o de la solicitud en un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación del archivo en la RPI o a partir de la caducidad de la patente. Para ello, el titular debe demostrar ante el INPI que se ha pagado la tasa anual y la tasa de rehabilitación (artículo 87 de la LPI). Si no se solicita la rehabilitación, la patente o solicitud se archiva de manera definitiva.

3.2.3.8 Correcciones y procedimiento administrativo posteriores a la emisión

Una vez que se publica la solicitud de patente y hasta el final del examen, las partes interesadas pueden presentar documentos e información para dar soporte al examen (artículo 31 de la LPI). El examen no comienza hasta que hayan pasado 60 días desde la publicación de la solicitud (artículo 31.1 de la LPI).

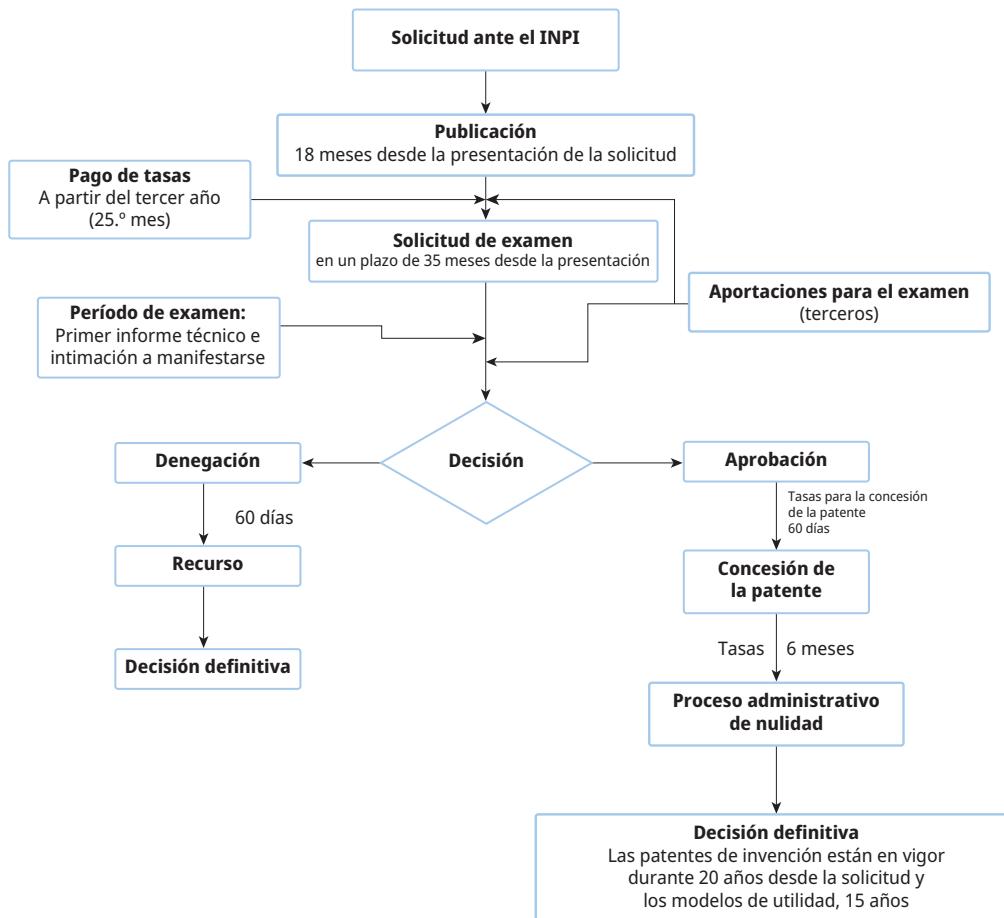
Para aclarar o definir mejor la solicitud de patente, el solicitante puede modificar la solicitud hasta la petición de examen, siempre que las modificaciones se limiten a la materia divulgada inicialmente en la solicitud (artículo 32 de la LPI).

Ninguna disposición específica de la ley prevé la corrección de la patente una vez concedida. Sin embargo, en el ámbito administrativo, es posible solicitar al INPI la nulidad administrativa, de conformidad con los artículos 50 a 55 de la LPI.

3.2.4 Procedimientos de revisión administrativa

Los procedimientos para solicitar y conceder patentes se consideran procedimientos administrativos, que están regidos por la LPI y normas específicas del INPI (figura 3.2). Las decisiones del INPI respecto de la concesión o la denegación de una patente pueden recurrirse en un plazo de 60 días desde la decisión (artículo 212 de la LPI). No pueden recurrirse las decisiones en las que se determine la desestimación definitiva de una solicitud de patente o se admita una solicitud de patente o un certificado de adición (artículo 212.2 de la LPI).

Figura 3.2 Procedimientos de revisión administrativa



Fuente: Adaptado y traducido (por los autores) de Núcleo de Inovação Tecnológica, *Processo Resumido para Requerimento de Patentes* (Resumen del proceso de solicitud de patente) (5 de junio de 2016), es.slideshare.net/AntnioSilva61/fluxograma-de-patente-resumido.

Según el artículo 221 de la LPI, los plazos del procedimiento administrativo para la concesión de una patente son continuos, lo que extingue automáticamente el derecho de realizar el acto correspondiente después de su vencimiento, a menos que la parte pruebe que no actuó por una causa justa, es decir, si la parte demuestra que se produjo un acontecimiento inesperado ajeno a su voluntad que le impidió llevar a cabo dicho acto. Para contar los plazos, se excluye la fecha de inicio y se incluye la fecha de vencimiento (artículo 222 de la LPI). Los plazos solamente comienzan a contarse a partir del primer día hábil después de la notificación, que se hace con la publicación en el órgano oficial del INPI (artículo 223 de la LPI). Respecto del procedimiento

administrativo regido por la LPI, el artículo 224 aclara que, si no hay determinación expresa, el plazo que se debe tener en cuenta para la práctica del acto es de 60 días.

Cabe destacar que las acciones judiciales en relación con un asunto de protección de patente o los posibles cuestionamientos respecto de la concesión del registro se rigen por el CPC, que contiene normas específicas sobre los plazos y su cómputo.

Los actos, órdenes y decisiones del INPI en materia de propiedad industrial se publican en la RPI. Para facilitar la lectura, una tabla de códigos de órdenes y un índice numérico en las páginas iniciales de la RPI permiten seguir el progreso de la solicitud o de la patente. Los usuarios deben hacer un seguimiento de sus solicitudes a través de la RPI con el número asignado a su solicitud. El petitorio de las solicitudes de patente o el certificado de adición se notifica mediante la RPI con el código de orden 2.10.

A continuación, se efectúa el examen de forma de acuerdo con el artículo 19 de la LPI y con las demás disposiciones sobre los aspectos formales. Si no se cumplen estas disposiciones, los requisitos formales se publican con el código de orden 2.5. El usuario debe cumplir los requisitos en un plazo de 30 días, sin costo alguno, de lo contrario, se devuelve la documentación o se desestima la solicitud (artículo 21 de la LPI). Si no se cumplen los requisitos en este plazo, se desestima la solicitud y se cancela su numeración.

Si no hay requisitos formales, se notifica el código de orden 2.1. Si la solicitud está respaldada debidamente con la documentación adecuada, tras el análisis formal se procede a la protocolización de la solicitud, cuya fecha será la fecha de presentación (artículo 20 de la LPI). La solicitud se mantiene confidencial durante 18 meses a partir de la fecha de prioridad más antigua (artículo 30 de la LPI). Pasados esos 18 meses, se publica la solicitud (código de orden 3.1).

En el caso de los certificados de adición, el período confidencial es de 18 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud principal. Cuando ya se haya publicado la solicitud principal, la solicitud del certificado de adición se publica de inmediato. Si bien el usuario puede pedir la publicación anticipada de su solicitud (código de orden 3.2), ello no significa que se vaya a adelantar el examen técnico.

Las solicitudes de patente retiradas o abandonadas también se deben publicar (artículo 29 de la LPI). Las solicitudes de retirada deben presentarse en un plazo de 16 meses a partir de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad más antigua (artículo 29.1 de la LPI). La retirada de una solicitud anterior que no haya producido ningún efecto otorga la prioridad a la solicitud inmediatamente posterior (artículo 29.2 de la LPI).

Es responsabilidad del solicitante hacer el seguimiento de la tramitación de su solicitud de patente. Este seguimiento puede hacerse mediante el sistema PUSH-INPI, en el que se registra el proceso deseado para recibir las publicaciones en la dirección de correo electrónico proporcionada. No obstante, esto no sustituye el seguimiento por medio de la RPI.

El solicitante o el titular de la patente tiene 60 días (plazo ordinario) a partir de la publicación en la RPI de la concesión de la patente (código de orden 9.1) para presentar pruebas de que ha pagado la tasa para la emisión de la carta patente. El pago mencionado también se puede realizar antes de que transcurran 30 días (plazo extraordinario) a partir del vencimiento del plazo anterior, si se abona una tasa específica, cuyo justificante de pago debe presentarse al INPI,²⁴ de lo contrario se desestimará la solicitud con carácter definitivo (código de orden 11.4). La resolución PR n.º 13, de 18 de marzo de 2013, regula la emisión de cartas patente en formato electrónico solamente y contiene otras disposiciones.

El solicitante o una parte interesada debe pedir el examen de fondo de la solicitud de patente en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de presentación; de lo contrario, se desestima la solicitud (artículo 33 de la LPI). En este caso, tras la notificación de la desestimación en la RPI (código de orden 11.1), el solicitante tiene 60 días para abonar una tasa de readmisión, junto con la petición de examen de la solicitud, con el objetivo de que se readmita. Si no lo hace, la solicitud se desestima de manera definitiva (código de orden 11.1.1; artículo 33.1 de la LPI). El

restablecimiento se debe pedir con el formulario titulado "Petición relacionada con la solicitud, la patente o el certificado de adición" (*Petição relacionada com pedido, patente ou certificado de adição*). Si no se solicita la readmisión, la materia objeto de la solicitud de patente pasa a ser de dominio público. Para aclarar o definir mejor la solicitud de patente, el solicitante puede modificarla hasta la petición de examen, siempre que las modificaciones se limiten a la materia divulgada inicialmente en la solicitud (artículo 32 de la LPI).

Una vez pedido el examen, puede exigirse que se presente, en un plazo 60 días, lo siguiente (en cuyo caso, de no presentarse, se desestima la solicitud):

- I. objeciones, búsqueda del estado de la técnica y resultados de examen para la admisión de una solicitud correspondiente en otros países, cuando se reivindica la prioridad;
- II. los documentos necesarios para la regularización del proceso y el examen de la solicitud; y
- III. una traducción simple del documento correspondiente al que se hace referencia en el artículo 16.2 de la LPI, si se ha sustituido por la declaración prevista en el párrafo 5 del mismo artículo. (Artículo 34 de la LPI)

Durante el examen técnico, se prepara un informe de búsqueda y un dictamen respecto de lo siguiente:

- I. la patentabilidad de la materia objeto de la solicitud;
- II. la adecuación de la solicitud a la naturaleza de la materia reivindicada;
- III. la reformulación de la solicitud o la división; o
- IV. los requisitos técnicos. (Artículo 35 de la LPI)

Por lo general, esta búsqueda la realizan ingenieros y técnicos especializados en el sistema de patentes y en varios ámbitos tecnológicos. Comprueban si la redacción de la solicitud cumple con las normas legales y es compatible con el estado de la técnica, en un sondeo que puede abarcar tecnología de todas partes del mundo. En esta etapa del examen, cualquier parte interesada puede presentar comentarios y documentos.

Cuando en el dictamen se establezca que la materia no es patentable, se determine la falta de adecuación de la solicitud a la naturaleza de la materia reivindicada o se exija el cumplimiento de algún requisito, se notificará al solicitante para que proporcione sus comentarios en un plazo de 90 días (artículo 36 de la LPI). Si no se cumplen los requisitos exigidos, se desestima la solicitud definitivamente (artículo 36.1 de la LPI). Si se contesta al requerimiento, aunque no se satisfagan los requisitos, o se refuta su formulación, con o sin un pronunciamiento sobre la patentabilidad o adecuación, se procederá al examen (artículo 36.2 de la LPI).

Como resultado del examen, puede concluirse que la materia objeto de la solicitud es patentable (código de orden 9.1); que es necesario adaptar la solicitud a la naturaleza de la materia reivindicada, reformular o dividir la solicitud o cumplir determinados requisitos técnicos (código de orden 6.1); o que la materia objeto de la solicitud no es patentable (código de orden 7.1). Los requisitos exigidos deben cumplirse o el dictamen sobre la patentabilidad de la materia objeto de la solicitud debe emitirse dentro del plazo de 90 días previsto en el artículo 36 de la LPI.

Una vez concluido el examen, se dicta una resolución en la que se admite o se desestima la solicitud (artículo 37 de la LPI).

3.2.4.1 Declaración de la nulidad de la patente

La nulidad de la patente se declara administrativamente cuando:

- I. no se haya atendido alguno de los requisitos legales;
- II. la memoria descriptiva y las reivindicaciones no cumplan con las disposiciones de los artículos 24 y 25 de la LPI, respectivamente;
- III. el objeto de la patente exceda el contenido de la solicitud presentada originalmente; o
- IV. al tramitar la solicitud, se haya incumplido alguna de las formalidades esenciales para la concesión de la patente. (Artículo 50 de la LPI)

Es posible que la nulidad no afecte a todas las reivindicaciones. La condición para la nulidad parcial es que las reivindicaciones restantes sean patentables por sí mismas (artículo 47 de la LPI).

La nulidad de la patente produce efectos a partir de la fecha de presentación de la solicitud (artículo 48 de la LPI). La acción de nulidad puede iniciarla el INPI de oficio o cualquier persona con un interés legítimo en un plazo de seis meses contados a partir de la concesión de la patente (artículo 51 de la LPI). El procedimiento de nulidad continúa aunque el plazo de la patente haya vencido (artículo 51.1 de la LPI).

La primera hipótesis de una declaración administrativa de nulidad es la que se produce ante el INPI en casos en los que la infracción se debe a otras disposiciones legales contenidas en la LPI,²⁵ de conformidad con el artículo 50 de la LPI.²⁶ En este caso, incluso si la parte interesada no pide la declaración de nulidad de la patente, el INPI tiene competencia para presentar el procedimiento administrativo por iniciativa propia, de conformidad con el artículo 51 de la LPI.²⁷ Por lo tanto, es importante destacar la norma establecida en el artículo 51.1, que rige la continuidad del procedimiento de nulidad aunque la patente se haya extinguido. Como señala André Luiz Santa Cruz Ramos, "esta norma se explica por los efectos *ex tunc* (retroactivos) de la declaración de nulidad de la patente".²⁸ Después de todo, aunque la patente ya se haya extinguido, la nulidad también invalida necesariamente todos los efectos producidos durante la vigencia de la patente.

Desde el momento en que se inicia el procedimiento administrativo, se sigue el debido proceso previsto en la ley. Los titulares de patente pueden ejercer su derecho de defensa²⁹ y deben presentar una declaración en un plazo de 60 días.³⁰ Luego, el INPI emite un dictamen y lo notifica al titular y a quien haya iniciado la acción en el plazo mencionado.³¹ A continuación, la presidencia del INPI decide sobre la materia para poner fin al procedimiento administrativo.³² El INPI publica la decisión sobre la acción de nulidad una vez que sea definitiva e inapelable, con el fin de notificarla a terceros (artículo 57.2 de la LPI).

3.2.4.2 Recursos

En cuanto a los recursos que se pueden presentar en la fase administrativa ante el INPI, se aplican las disposiciones de los artículos 212 a 220 de la LPI.

En el artículo 212 de la LPI se establece que, a menos que se disponga expresamente lo contrario, las decisiones mencionadas en la ley se pueden recurrir, siempre que el recurso se presente en un plazo de 60 días. Los recursos se tramitan con efectos de suspensión y de revisión plena, y en el examen del tribunal inferior se aplican todas las disposiciones pertinentes, según corresponda.

No pueden recurrirse las decisiones de desestimación definitiva o admisión de una solicitud de patente ni las de concesión de un certificado de adición (artículo 212.2 de la LPI).

No se tramitará una petición:

- I. si se presenta vencido el plazo previsto en la ley; o
- II. si no va acompañada del comprobante de pago de la tasa pertinente del valor correspondiente en la fecha de su presentación. (Artículo 218 de la LPI)

Se desestimarán las peticiones, las oposiciones y los recursos cuando:

- I. se presenten vencido el plazo previsto en la ley;

25 André Luiz Santa Cruz Ramos, *Direito Empresarial* 398 (10^a ed., 2020) (en adelante, "Ramos, *Direito Empresarial*").

26 Ley n.º 9279, de 14 de mayo de 1996, DOU de 15 de mayo de 1996, art. 50 ("La nulidad de la patente se declarará administrativamente cuando: I - no se haya atendido alguno de los requisitos legales; II - la memoria descriptiva y las reivindicaciones no cumplan con las disposiciones de los artículos 24 y 25, respectivamente; III - el objeto de la patente excede el contenido de la solicitud presentada originalmente, o IV - al tramitar la solicitud, se haya incumplido alguna de las formalidades esenciales para la concesión de la patente").

27 Ley n.º 9279, de 14 de mayo de 1996, DOU de 15 de mayo de 1996, art. 51 ("La acción de nulidad puede iniciarla el INPI de oficio o cualquier persona con un interés legítimo en un plazo de 6 (seis) meses contados a partir de la concesión de la patente. Párrafo único. El procedimiento de nulidad continúa aunque se haya extinguido la patente").

28 Ramos, *Direito Empresarial*, pág. 399.

29 Ramos, *Direito Empresarial*, pág. 399.

30 Ley N.º 9279/96, art. 52 ("Se instará al titular a que presente su declaración en un plazo de 60 [sesenta] días").

31 Ley N.º 9279/96, art. 53 ("Independientemente de que el titular haya presentado una declaración, transcurrido el plazo previsto en el artículo anterior, el INPI emitirá un dictamen e intimará al titular y a quien plantea la acción para que se manifiesten dentro del plazo habitual de 60 [sesenta] días").

32 Ley n.º 9279/96, art. 54.

- II. no contengan fundamentos jurídicos; o
 - III. no vayan acompañados del comprobante de pago de la tasa correspondiente.
- (Artículo 219 de la LPI)

El INPI considerará válidos los actos de las partes, cuando sea posible, siempre que se cumplan los requisitos adecuados (artículo 220 de la LPI).

El recurso se notifica a las partes interesadas para que presenten, en un plazo de 60 días, sus motivos de oposición al recurso (artículo 213 de la LPI). Con el objetivo de complementar el escrito de apelación, el INPI puede exigir unos requisitos, que deben cumplirse en un plazo de 60 días (artículo 214 de la LPI). Vencido este plazo, se adopta una decisión sobre el recurso (artículo 214.1 de la LPI).

Los recursos se tramitan con efectos plenos de suspensión y de revisión y son resueltos por la presidencia del INPI. La decisión, al ser definitiva y no recurrible, pone fin al procedimiento administrativo (artículo 215 de la LPI).

3.3 Instituciones judiciales

3.3.1 Estructura, responsables de la toma de decisiones y procedimientos de la administración judicial

Para aclarar el funcionamiento del sistema de justicia brasileño en controversias sobre patentes, es necesario presentar brevemente el procedimiento judicial brasileño, la organización del poder judicial y, finalmente, las protestas atribuidas a los jueces y los límites de su actuación. Con esta información, será posible comprender los límites de la gestión de los procedimientos relativos a los litigios en materia de patentes conforme a la ley brasileña.

El procedimiento civil brasileño está dividido en la denominada fase de “conocimiento”, en la que el juez decide sobre las diferencias y las cuestiones controvertidas entre las partes enfrentadas, y la fase de “cumplimiento de la sentencia”, en la que los jueces imponen sanciones si sus decisiones no se cumplen de manera voluntaria. La fase de conocimiento finaliza, por regla general, con la resolución definitiva del juez, denominada “sentencia”, que puede poner fin al proceso sin producir efectos de cosa juzgada o contener la decisión sobre la reparación solicitada por las partes.

Cabe destacar que, si bien el Brasil tiene su propio Derecho de patentes (es decir, la LPI), los asuntos procesales se rigen básicamente por el Derecho procesal civil general (es decir, el CPC). En otras palabras, sobre la base de las normas procesales generales, la práctica judicial ha adaptado el procedimiento civil a las peculiaridades del proceso judicial en materia de patentes en el Brasil. El CPC se aplica a escala nacional y es vinculante tanto para los tribunales federales como para los estatales.

La atribución de la competencia para conocer de las causas relacionadas con controversias de patentes está regida por dos normas principales. Los tribunales federales entienden de las causas en las que se reclama que se declare la nulidad de la patente, con intervención obligatoria del INPI (artículo 57 de la LPI y artículo 109 de la Constitución). Al tratarse de una cuestión de competencia absoluta por razón de la persona, los tribunales estatales entienden de las causas relativas a la infracción de patentes. Las causas relacionadas con la infracción de patentes se pueden presentar ante cualquiera de los tribunales de primera instancia que componen los tribunales estatales, cuya organización y competencia están reguladas en el artículo 92 de la Constitución. Todo tribunal de primera instancia puede aceptar dichas causas, siempre que se cumplan los criterios para la definición de la competencia.

Con respecto a la organización de los tribunales y los distritos judiciales que componen cada uno de los tribunales estatales, la Constitución atribuye a cada uno de estos tribunales la facultad exclusiva de proponer al poder legislativo de su unidad federativa la creación, la organización y la distribución de la jurisdicción. Por lo tanto, cada tribunal estatal puede organizarse de manera diferente, también respecto de los asuntos en materia de patentes. Lo anterior es aplicable a la organización de cada uno de los cinco tribunales federales regionales.

Lo que define la cantidad de tribunales y su grado de especialización en una ciudad o distrito judicial determinados es la carga de trabajo judicial. Por consiguiente, la jurisdicción está regulada por las resoluciones de los tribunales estatales y federales regionales.

Tanto en los tribunales federales como en los estatales, todos los litigios en materia de patentes pasan por la jurisdicción de primera instancia (en la que las cuestiones son analizadas por un único juez) y por la jurisdicción en apelación (tribunales federales de apelación estatales o regionales), en la que un tribunal colegiado juzga y resuelve las apelaciones. En circunstancias excepcionales, también pueden someterse las decisiones de un tribunal de apelación a la revisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que esencialmente analiza las alegaciones de infracción de la ley federal, o incluso del STF, que se encarga de las cuestiones constitucionales.

3.3.2 Poder judicial especializado en propiedad intelectual

En el Brasil, los tribunales de justicia a los que se asignan las causas de patentes no están especializados, excepto los tribunales de las jurisdicciones en las que el volumen de causas de patentes justifique la especialización. Este es el caso del Tribunal Estatal de São Paulo (primera instancia y apelación) y, más recientemente, del Tribunal Estatal de Río Grande del Sur (apelación). El Tribunal Federal de la 2.^a Región (cuya sede está ubicada en la ciudad de Río de Janeiro y tiene jurisdicción en los estados de Río de Janeiro y Espíritu Santo) también es un tribunal especializado en propiedad intelectual en primera instancia y en apelación. Los tribunales no especializados pueden tener jurisdicción sobre otras materias (por ejemplo, civil, mercantil, penal o relativas a la infancia y la juventud), motivo por el cual no se consideran tribunales especializados.

En concreto, en el caso del Tribunal Estatal de São Paulo, en el distrito judicial de la capital del estado existen dos tribunales de primera instancia especializados en asuntos comerciales y arbitraje que conocen de las causas relacionadas con el Derecho empresarial (Libro II de la Parte Especial del Código Civil), las sociedades por acciones (Ley n.^º 6404, de 15 de diciembre de 1976),³³ la propiedad industrial y la competencia desleal (reguladas, en particular, en la LPI) y las franquicias (Ley n.^º 8955, de 15 de diciembre de 1994),³⁴ así como de las causas que se deriven de la ley de arbitraje (Ley n.^º 9307, de 23 de septiembre de 1996).³⁵ Por consiguiente, en primera instancia las cuestiones de propiedad industrial relativas a las patentes y las marcas se juzgan como materias de Derecho empresarial. También existen otros tribunales de primera instancia especializados en asuntos empresariales y de arbitraje con competencia en los distritos fuera de la capital, a saber, la 1.^a Región Administrativa Judicial del área metropolitana de São Paulo (el "Gran São Paulo"), la 4.^a Región Administrativa Judicial de Campinas, la 6.^a Región Administrativa Judicial de Ribeirão Preto, la 7.^a Región Administrativa Judicial de Santos, la 8.^a Región Administrativa de São José do Rio Preto, la 9.^a Región Administrativa Judicial de São José dos Campos y la 10.^a Región Administrativa Judicial de Sorocaba. Además, el Tribunal de Apelación del Tribunal Estatal de São Paulo cuenta con cámaras especializadas que analizan las cuestiones relativas al Derecho empresarial (incluida la propiedad intelectual) y a la quiebra y que tienen competencias similares a las de los tribunales mercantiles de primera instancia.

El Tribunal Federal de la 2.^a Región cuenta con cuatro tribunales de primera instancia especializados en propiedad industrial, con competencia para sustanciar y decidir causas presentadas contra el INPI en tales materias. Estos tribunales de primera instancia están ubicados en la ciudad de Río de Janeiro, donde tiene su sede el INPI. En instancia de apelación, las cámaras especializadas en Derecho empresarial deciden cuestiones de propiedad intelectual, así como en materia penal y de seguridad social.

Por ende, en el Brasil, los únicos tribunales especializados en propiedad intelectual son los de primera instancia y de apelación del Tribunal Estatal de São Paulo, los de apelación del Tribunal de Río Grande del Sur y los de primera instancia y de apelación del Tribunal Federal Regional de la 2.^a Región (Río de Janeiro). Sin embargo, los tribunales estatales o regionales federales carecen de tribunales de primera instancia o de apelación competencia con exclusiva para entender en materia de patentes.

En la figura 3.3 se muestra la estructura de la administración judicial en el Brasil.

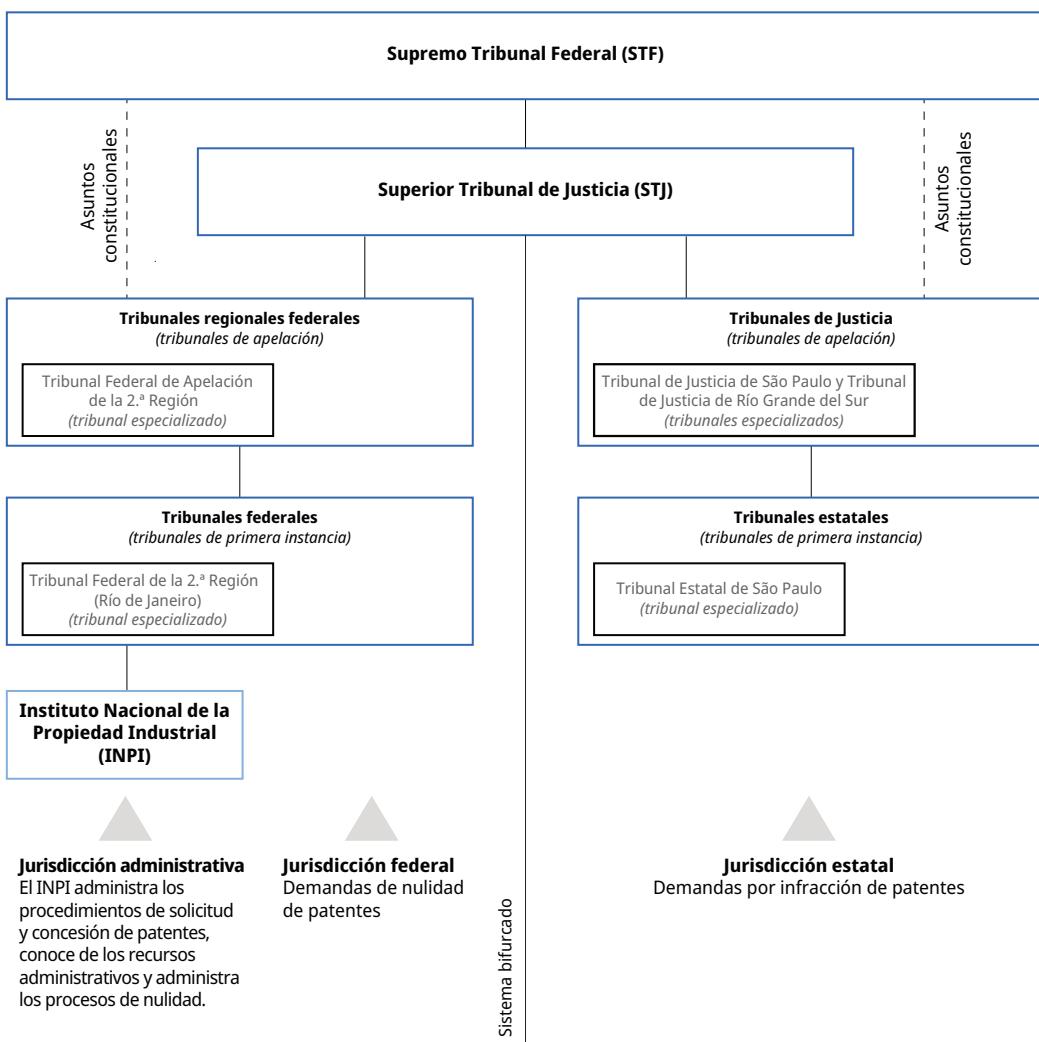
33 DOU de 17 de diciembre de 1976.

34 DOU de 16 de diciembre de 1994.

35 DOU de 24 de septiembre de 1996.

Figura 3.3 La estructura de la administración judicial en el Brasil

79



3.3.3 Relación entre los procedimientos de nulidad y de infracción

Respecto de la legitimación procesal activa para presentar demandas relacionadas con la protección de las patentes, es necesario comprender cuáles son las principales acciones existentes, a saber:

- acción de prohibición;
- acción por daños;
- acción de reivindicación de la titularidad de la patente de invención;
- acción de nulidad de patente;
- recurso de amparo (*mandado de segurança*);
- medidas cautelares; y
- acción penal, que generalmente es de iniciativa privada de la víctima.

Según Humberto Theodoro Júnior,³⁶ en una acción de prohibición, el titular del derecho de propiedad industrial puede plantear la posibilidad de imponer una prohibición a un tercero respecto del privilegio del titular. Mediante la sentencia que deriva de la acción se prohíbe al infractor realizar el acto concreto. La legitimación procesal activa pertenece al titular del derecho exclusivo y la legitimación procesal pasiva corresponde al infractor.

Asimismo, Humberto Theodoro Júnior³⁷ señala que pueden presentar la acción por daños el titular de la patente, sus sucesores o un cesionario total o parcial. La legitimación pasiva

36 Humberto Theodoro Júnior, "Tutela Jurisdiccional da Propriedade Industrial", 145 Rev. Trib. Fed. Recur. 98-102 (1987).

37 Humberto Theodoro Júnior, "Tutela Jurisdiccional da Propriedade Industrial", 145 Rev. Trib. Fed. Recur. 98-102 (1987).

corresponde a la persona que infringe el derecho exclusivo, que puede ser un cesionario parcial si abusa de la cesión o el cedente del derecho exclusivo si, después de la cesión, vuelve a utilizar la invención.

El inventor tiene legitimación procesal para presentar una acción de reivindicación de la titularidad de la patente si alguien usurpa la invención del inventor y la patenta a su nombre.³⁸

Cualquier persona con un interés legítimo puede presentar una acción de nulidad de patente, es decir, cualquiera que haya sufrido un daño causado por la patente presuntamente irregular. Esta acción, en la que el INPI debe comparecer como demandado, es la única relativa al Derecho de patentes que se presenta ante tribunales federales. El recurso de amparo, que también se puede presentar ante los tribunales federales, es un recurso procesal de carácter constitucional concebido para obtener la protección inmediata de un derecho individual incontestable contra cualquier tipo de abuso o irregularidad por parte de la autoridad.

3.3.4 Formación judicial en materia de propiedad intelectual

Los jueces, a diferencia del personal administrativo que trabaja en el INPI, no reciben capacitación específica en el ámbito de la propiedad intelectual en las escuelas judiciales, ni al inicio de la carrera ni durante ella, excepto los jueces federales miembros del Tribunal Federal de Apelación de la 2.^a Región. Este tribunal es pionero en la difusión del conocimiento en el ámbito de la propiedad intelectual, y su escuela, la Escuela de Jueces del Tribunal Federal de la 2.^a Región (Escola da Magistratura Regional Federal 2^a Região), tiene una comisión específica dedicada a la propiedad intelectual,³⁹ porque la ciudad de Río de Janeiro es la sede del INPI y, por consiguiente, en ella se concentra la mayor parte de las acciones de anulación de patentes y registros concedidos por el INPI.

De este modo, para garantizar el alcance de la especialización, la Escuela de Jueces de São Paulo (Escola Paulista da Magistratura) está avanzando en la divulgación del conocimiento en la materia —si bien, por ahora, de manera esporádica y no sistemática—, por ejemplo, mediante el seminario titulado “Contencioso Patentário no Judiciário - Análise e Aprimoramentos” (Procedimiento judicial en materia de patentes: análisis y mejoras) que se impartió en junio de 2021 y el curso de especialización en materia de propiedad intelectual que se llevó a cabo de marzo a mayo de 2022.

Además, se ha señalado la importancia de formar un cuerpo de profesionales sólido y calificado. Los jueces pueden elegir a estos profesionales como peritos para mejorar la gestión de las causas sobre patentes. Por consiguiente, los tribunales brasileños podrían adoptar dos iniciativas importantes:

- cursos de capacitación que las escuelas de jueces pueden ofrecer de manera constante, algunos en colaboración con el INPI, para el perfeccionamiento de peritos; y
- la preparación de una lista de los profesionales especializados que los jueces podrían elegir durante la etapa de la prueba en los procesos judiciales.

3.4 Invalidez de la patente

La ley considera que una patente es nula si al concederla se han infringido disposiciones legales (artículo 46 de la LPI). Sin embargo, hay quien ha argumentado que esta disposición es demasiado amplia y pone en peligro la seguridad jurídica, porque el incumplimiento de los requisitos formales o de procedimiento también daría lugar a la nulidad de la patente.⁴⁰ Una

38 Humberto Theodoro Júnior, “Tutela Jurisdiccional da Propriedade Industrial”, 145 Rev. Trib. Fed. Recur. 98-102 (1987).

39 “El curso de perfeccionamiento y especialización (Curso de Aperfeiçoamento e Especialização, CAE), creado en marzo de 2006 para cumplir con las disposiciones del [artículo 93.II(c)] de la Constitución Federal, ofrece a los jueces federales de la 2.^a región un conjunto de comisiones temáticas dedicadas a la creación de los subprogramas de formación inicial, formación continua y preparación para obtener un cargo vitalicio.” Escola da Magistratura Regional Federal 2^a Região, *Aperfeiçoamento e Especialização*, <https://emarf.trf2.jus.br/site/cae.php>

40 Véase IDS, *Comentário à Lei de Propriedade Industrial* (en adelante, “IDS, *Comentário à Lei de Propriedade Industrial*”), páginas 115 y 116: “Este artículo es peligrosamente amplio, ya que no se limita a castigar con la nulidad solamente a las patentes concedidas con el incumplimiento de requisitos de fondo, como las relativas a invenciones que no cumplen con los requisitos de patentamiento [novedad, actividad inventiva y aplicación industrial] y aquellas cuyo objeto no se considera una invención según las definiciones establecidas (artículo 10 de la LPI) o simplemente no es patentable (artículo 18 de la LPI). Por la redacción del artículo, incluso las patentes concedidas con el incumplimiento de meras formalidades jurídicas serían nulas, aunque no se vulneraran derechos de terceros ni se occasionara daño alguno”.

solución para el problema de la generalidad surgió del Tratado sobre el Derecho de Patentes,⁴¹ un tratado multilateral adoptado en Ginebra en junio de 2000. El artículo 10 del Tratado sobre el Derecho de Patentes prohíbe la invalidación de una patente por el incumplimiento de requisitos de forma si no existe fraude.⁴² Si bien el Brasil es firmante del tratado, todavía no lo ha ratificado de manera interna, por lo que el alcance del artículo 46 de la LPI todavía es aplicable en el Brasil.

Según la LPI, una patente se puede invalidar por vía administrativa o judicial. En los artículos 46 a 49 de la LPI se regula la posibilidad de la nulidad de la patente. Debido a la intensa judicialización de los procedimientos en el Brasil y al principio de no negación de revisión judicial, es posible recurrir al poder judicial para pedir la nulidad mediante una acción que puede presentar el INPI o cualquier parte interesada durante el plazo de protección de la patente,⁴³ según lo dispuesto en el artículo 56 de la LPI.⁴⁴

Además, en el artículo 56.1 y el artículo 56.2 se determina, respectivamente, que se puede argumentar la nulidad en cualquier momento como materia de defensa y que un juez puede, de manera preventiva o incidental, suspender los efectos de la patente, siempre que se cumplan los requisitos procesales oportunos. Según Ramos, esta disposición parece referirse, obviamente, al poder general de cautela de los jueces, que exige la presencia de *periculum in mora* (peligro de mora procesal) y de *fumus boni iuris* (apariencia de buen derecho).⁴⁵ En este caso, como ya se ha mencionado, la demanda se debe presentar ante los tribunales federales. Si se concede la reparación que se solicita en la demanda, el INPI debe declarar nula la patente y realizar los registros oficiales consiguientes a dicha anulación,⁴⁶ de conformidad con el artículo 57 de la LPI.⁴⁷

Debido a la complejidad técnica de esas demandas, en el artículo 57.1 se establece un plazo de 60 días para que el demandado responda. Durante la tramitación de esta acción, el juez puede suspender de manera provisional los efectos de la patente conforme a las condiciones previstas en el artículo 300 del CPC, si lo solicita el demandante.⁴⁸

Al final del proceso judicial, cuando se hayan resuelto las cuestiones preliminares y de prioridad previstas en el artículo 485 del CPC,⁴⁹ "la patente se puede declarar nula si su concesión ha infringido alguna de las normas de la [LPI], como los requisitos de novedad y actividad inventiva", lo que produce efectos *ex tunc* (retroactivos), como se ha indicado, y efectos *erga omnes* (vinculantes para todas las personas), porque la nulidad produce efectos desde el momento de la presentación de la solicitud de patente ante el INPI.⁵⁰

Cabe recordar que, mientras que las acciones por daños y perjuicios se presentan ante los tribunales estatales, las acciones de nulidad de la patente se presentan ante los tribunales federales, porque el INPI es una parte indispensable. Ocurre algo interesante cuando en una acción por daños y perjuicios derivados de la infracción de la patente se examina incidentalmente una pretensión de nulidad de dicha patente. En teoría, se puede argumentar la nulidad como una defensa, según el artículo 56.1 de la LPI. Sin embargo, los tribunales superiores han adoptado la postura de que, debido a la jurisdicción personal del INPI, no se puede reconocer la conexión entre estas acciones, sino solo la relación de prioridad externa entre la acción de nulidad y la acción por infracción, por lo que se suspende esta última, de conformidad con el artículo 313.V)a) del CPC.⁵¹ El STJ, al resolver el Recurso Especial n.º 1 132 449/PR, reconoció que un tribunal estatal

41 Tratado sobre el Derecho de Patentes, 1 de junio de 2000, 2340 UNTS 3.

42 Tratado sobre el Derecho de Patentes, art. 10.1 (prohibición, en ausencia de fraude, de la invalidación de una patente sobre la base del incumplimiento de determinados requisitos de forma durante la etapa de solicitud).

43 Ramos, *Direito Empresarial*, pág. 399.

44 Ley N.º 9279/96, art. 56 ("El INPI o por cualquier persona con un interés legítimo puede presentar la acción de nulidad en cualquier momento durante el plazo de protección de la patente").

45 Ramos, *Direito Empresarial*, pág. 400.

46 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 223.

47 Ley N.º 9279/96, art. 57 ("La acción de nulidad de la patente se presentará ante los Tribunales federales y el INPI, si no es el demandante, intervendrá en la causa").

48 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 225.

49 Art. 485 del CPC. "El juez no decidirá sobre el fondo cuando: I. rechace la petición inicial; II. el proceso se detenga durante más de 1 (un) año debido a la negligencia de las partes; III. el demandante abandone la causa durante más de 30 (treinta) días por no promover los actos y las diligencias de los que es responsable; IV. compruebe la ausencia de los presupuestos para la constitución y el desarrollo válido y regular del proceso; V. reconozca la existencia de derechos preferentes, litispendencia o cosa juzgada; VI. verifique la ausencia de legitimidad o interés procesal; VII. acepte la alegación de la existencia de un acuerdo de arbitraje o cuando el tribunal de arbitraje reconozca su jurisdicción; VIII. ratifique el desistimiento de la acción; IX. en caso de fallecimiento de la parte, se considere que la acción es intransmisible por disposición legal; y X. en los demás casos previstos en este Código."

50 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 225.

51 Superior Tribunal de Justicia (STJ), Recurso Especial (REsp.) n.º 742 428/DF.

no tendría competencia para evaluar y juzgar la pretensión incidental de nulidad presentada por el demandado para su defensa ante la acción de infracción, exigiendo así su propia acción ante los tribunales federales.⁵²

Sin embargo, recientemente, el STJ expresó una opinión diferente y reconoció la viabilidad de la nulidad incidental de las patentes, lo que generaría efectos *inter partes*:

aunque no es posible reconocer incidentalmente la nulidad de las marcas, el examen *incidenter tantum* (en cuanto que cuestión incidental) de la nulidad de las patentes y de los diseños industriales es perfectamente posible. Esta posibilidad proviene de una determinación expresa de la ley [...] como materia de defensa en las acciones por infracción, sobre las cuales tienen competencia los tribunales estatales. En dichos casos, la participación del INPI se hace innecesaria.⁵³

Las opiniones de los juristas difieren sobre el momento procesal del reconocimiento de la prioridad externa. Algunos sostienen que se debe aplicar la prioridad después de la presentación de la demanda. Otros consideran que solo se debe aplicar una vez dictada la sentencia sobre las cuestiones de fondo del proceso judicial de prioridad en el que los tribunales estatales determinan que se ha infringido la patente, porque, si no se constata ninguna infracción, no existe prioridad. Por último, hay quien ha argumentado que la prioridad se debe reconocer en cuanto se presenta la prueba de prioridad.

3.5 Infracción de patentes

Las acciones por infracción de patente están reguladas por el CPC y son un procedimiento común.

3.5.1 Análisis de la infracción

La infracción de una patente se analiza teniendo en cuenta el alcance de las reivindicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la LPI.

Como norma básica general para determinar la existencia de infracción, se debe comprobar si el producto o proceso acusado tiene todas las características de las reivindicaciones independientes de una patente, o de una de ellas. Esto se debe a que, en sentido estricto, las reivindicaciones independientes definen todas las características esenciales de la invención reivindicada, mientras que las reivindicaciones dependientes solamente definen características opcionales de la invención. Si bien no limitan el alcance de la patente, las reivindicaciones dependientes pueden servir para interpretar los términos de las reivindicaciones independientes a las que están subordinadas. El motivo de ello es que en las reivindicaciones dependientes se detallan los términos con mayor claridad, mientras que en las independientes se definen de manera más amplia. Las reivindicaciones dependientes también pueden ayudar a detectar una infracción, es decir, después de que se haya descubierto que un producto o proceso infringe alguno de los términos amplios de una reivindicación independiente, se puede comprobar si la infracción también se extiende a los términos más específicos de las reivindicaciones dependientes. En tales situaciones, las infracciones se vuelven más evidentes.⁵⁴

La infracción de una reivindicación se puede producir de manera directa (o literal) o por equivalencia. La infracción directa o literal se produce cuando

cada elemento del producto ilícito coincide con la definición contenida en la reivindicación. [...] En la infracción directa, puede que sea necesario interpretar el significado o el alcance de una expresión concreta de la reivindicación [...]. Sin embargo, una vez que se ha interpretado la expresión y se ha determinado su extensión, la correspondencia con el elemento del producto ilícito es inmediata.⁵⁵

52 Superior Tribunal de Justicia (STJ), REsp. Recurso Especial n.º 1 132 449/PR, ponente Nancy Andighi, 13 de marzo de 2012, Diário da Justiça Eletrônico (Dje), 23 de marzo de 2012.

53 Superior Tribunal de Justicia (STJ), REsp. Recurso Especial n.º 1 843 507/SP, ponente Paulo de Tarso Sanseverino, 6 de octubre de 2020, Dje, 10 de octubre de 2020.

54 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 166.

55 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 168.

Por el contrario, una infracción por equivalencia “es una forma de infracción no literal que se produce cuando el elemento del producto ilícito no coincide directamente con la definición del elemento reivindicado, pero constituye un equivalente técnico de este”.⁵⁶

Respecto de la infracción de una patente de modelo de utilidad, se debe actuar con precaución al tratar de ampliar el alcance de una reivindicación más allá de su significado literal además de investigar el estado de la técnica,⁵⁷ porque el preámbulo y la parte de caracterización definen la protección de una reivindicación.

3.5.1.1 Infracción directa de patentes

El titular de la patente no solo tiene la propiedad de la patente (artículo 6 de la LPI), sino también el derecho de impedir que terceros, con o sin su consentimiento, produzcan, utilicen, pongan a la venta, vendan o importen con estos fines un producto protegido por la patente o un proceso o producto obtenido directamente por medio de un proceso patentado (artículo 42 de la LPI). Por consiguiente, la protección jurídica abarca tanto el producto objeto de la patente (artículo 42.I de la LPI) como el “proceso o producto obtenido directamente a través de un proceso patentado” (artículo 42.II de la LPI). También los protege frente a la venta, la compra, la fabricación, la utilización, la oferta para la venta o la importación por terceros y frente a la utilización del proceso obtenido “directamente” de un proceso patentado.⁵⁸ La expresión “directamente” se puede interpretar de diferentes maneras. Para evaluar esta divergencia, se debe analizar la posibilidad de que el titular de patente obtenga la remuneración adecuada por la explotación y examinar si un tercero ha realizado una explotación patrimonial indebida y si la solución es coherente con el propósito de garantizar la protección jurídica.⁵⁹ La utilización indebida de una patente constituye un acto ilícito civil que puede conllevar el pago de una indemnización.

En definitiva, la ley brasileña atribuye a los titulares de patente la facultad de impedir que terceros cometan actos que constituyan una infracción del derecho de propiedad. Los titulares tienen esta facultad aunque los actos se hayan cometido de manera independiente, a menos que sean aplicables los artículos 43 y 45 de la LPI, en cuyo caso estarían en conformidad con el artículo 28.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁶⁰ Por lo tanto, las actividades enumeradas en el artículo 42, cuando no estén autorizadas, constituyen una infracción directa del derecho del titular de la patente.

El aspecto penal de la infracción de patente es algo diferente y está definido en el artículo 184 de la LPI:

Constituye delito contra la invención o el modelo de utilidad patentados:

- I. exportar, vender, exponer o poner a la venta, almacenar, ocultar o recibir, con fines de lucro, un producto cuya fabricación infrinja una patente de invención o un modelo de utilidad, o un producto obtenido a través de un proceso patentado; o
- II. importar un producto protegido por una patente de invención o de modelo de utilidad o un producto obtenido a través de un proceso patentado en el país, con los fines mencionados en el párrafo precedente y que el titular de la patente no haya introducido en el mercado extranjero directamente o mediante un tercero con su consentimiento.

En el artículo 42.2 de la LPI se aclara que las patentes de procedimiento, a las que se hace referencia en el artículo 42.II, se infringen cuando el poseedor o propietario no puede probar que su producto se obtuvo mediante un proceso de fabricación diferente del protegido por la patente. En esta norma se invierte la carga de la prueba, que recae sobre el infractor.

La infracción directa o literal se produce cuando cada elemento del producto ilícito coincide con las definiciones contenidas en la reivindicación.⁶¹ En la infracción literal, puede que sea necesario interpretar el significado o el alcance de una expresión en la reivindicación. Sin embargo, una vez

56 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 169.

57 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, págs. 205 y 206.

58 IDS, *Comentário à Lei de Propriedade Industrial*, pág. 108.

59 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 57.

60 IDS, *Comentário à Lei de Propriedade Industrial*, pág. 108.

61 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 166.

que se ha interpretado la expresión y se ha determinado su extensión, la correspondencia con el producto ilícito es inmediata.⁶²

3.5.1.2 Infracción indirecta de patentes

El titular de la patente también puede impedir que terceros contribuyan a la ejecución de los actos ilícitos por parte de otras personas (artículo 42.1 de la LPI).

La descripción del delito, contenida en el artículo 185 de la LPI, es algo más limitada, puesto que se considera delito “proporcionar un componente de un producto patentado o material o equipo para llevar a cabo un proceso patentado, siempre que la aplicación final de dicho componente, material o equipo conduzca necesariamente a la explotación del objeto de la patente. La pena prevista es prisión de 1 (uno) a 3 (tres) meses o una multa”.

Los juristas creen que una interpretación extensa de la redacción del artículo 42.1 de la LPI podría responsabilizar a quien vende piezas de repuesto comunes, que se pueden utilizar con fines no relacionados con una invención patentada. Esto podría favorecer al titular de patente de manera indebida. Por este motivo, se ha argumentado que una interpretación más equilibrada sería entender que la persona que presuntamente comete la infracción indirecta o contributiva induce a otra, al menos de manera parcial, a cometer alguna de las infracciones enumeradas en el artículo 42 de la LPI.⁶³

3.5.1.3 Infracción por equivalencia

La infracción por equivalencia se produce cuando un elemento de un producto no coincide directamente con la definición del elemento en la reivindicación de la patente, sino que constituye un equivalente técnico de este.⁶⁴ Dicha equivalencia puede ser directa —con el fin de ampliar el alcance de los términos de una reivindicación— o inversa —con el fin de restringir el alcance de la reivindicación a términos equivalentes a los mencionados en la memoria descriptiva—.⁶⁵ En este sentido, en el artículo 186 de la LPI se describe lo siguiente: “los delitos mencionados en este Capítulo [se refiere a los artículos 183 a 186 de la LPI] se tipifican aunque la infracción no afecte a todas las reivindicaciones de la patente o esté restringida al uso de medios equivalentes al objeto de la patente.” Si bien esta disposición se refiere a ilícitos penales, también indican ilícitos civiles.

Según los juristas, a pesar de la ausencia de normas positivas, de ello se infieren dos limitaciones, a saber, que la equivalencia no puede extenderse a un producto acusado de infracción que se encuentre en el estado de la técnica y tampoco puede extenderse para permitir al titular de la patente recuperar una protección a la que renunció durante la tramitación de la solicitud de patente.⁶⁶ Si bien la LPI no prevé la aplicación del historial de tramitación, es posible sostener la necesidad de cumplirlo, de conformidad con la doctrina de los actos propios (*non venire contra factum proprium*), que no permite actuar de manera contraria a los actos anteriores en virtud de la buena fe objetiva.

La LPI no establece criterios para interpretar las reivindicaciones por equivalencia. Sin embargo, los juristas han señalado que las reivindicaciones se deben interpretar teniendo en cuenta el significado jurídico de sus términos, la memoria descriptiva y la información adicional del estado de la técnica disponible, el historial de tramitación y los significados generales de las palabras de la reivindicación en el sector técnico correspondiente.⁶⁷

3.5.1.4 La doctrina de los equivalentes inversa

La LPI no prevé de manera expresa la aplicación de la equivalencia inversa. Sin embargo, la doctrina ha mantenido que, cuando se necesita una interpretación restrictiva para evitar la determinación de la nulidad de una patente, el titular puede pedir esta interpretación restrictiva para obtener una nulidad parcial.

62 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 168.

63 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 59.

64 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 169.

65 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 181.

66 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 186.

67 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 183.

3.5.1.5 Infracción extraterritorial

Si un tercero no autorizado trata de obtener una ventaja económica indebida de una invención patentada, se puede determinar la existencia de infracción, aunque se produjera fuera del territorio brasileño.⁶⁸

En el caso de las importaciones para la explotación de la patente y las importaciones previstas en el artículo 68.3 de la LPI, el artículo 68.4 de la LPI permite las importaciones realizadas por terceros de un producto fabricado según una patente de procedimiento o de producto, siempre que haya sido colocado en el mercado directamente por el titular o por un tercero con el consentimiento de este.

3.5.2 Argumentos de defensa

El tercero puede sostener que no infringió el Derecho de patentes. Sin embargo, en este caso, cuando se trate de la infracción de una patente de procedimiento, se invierte la carga de la prueba (artículo 42.2 de la LPI).

3.5.2.1 Ausencia de responsabilidad

Para evitar ser considerado responsable, el presunto infractor puede acogerse a lo dispuesto en los artículos 43 y 45 de la LPI, en los que, por definición legal expresa, se establecen las circunstancias en las que no existe infracción de patente. También se puede alegar la nulidad de la patente en cualquier momento como argumento de defensa.

En el artículo 43 de la LPI se definen los casos en los que no se infringe una patente. Por ejemplo, los actos cometidos en privado y sin fines comerciales por parte de terceros no autorizados no se consideran infracción de patente, siempre que no perjudiquen los intereses económicos del titular de la patente (artículo 43.I de la LPI).

Una persona que haya explotado de buena fe el objeto de una patente en el Brasil antes de la fecha de presentación o de prioridad de una solicitud de patente tiene garantizado el derecho de continuar con dicha explotación, sin carga, como antes (artículo 45 de la LPI). No tendrá este derecho quien haya tenido conocimiento del objeto de la patente mediante la divulgación realizada conforme al artículo 12 de la LPI, siempre que la solicitud se haya presentado en el plazo de un año contado a partir de la divulgación (artículo 45.2 de la LPI). El derecho conferido de conformidad con este artículo solo puede cederse junto con el negocio o empresa, o con la parte de esta que esté directamente relacionada con la explotación del objeto de la patente, mediante enajenación o arrendamiento (artículo 45.1 de la LPI).

3.5.2.2 Consentimiento o licencia

Los terceros pueden alegar que disponen de una licencia que los autoriza a usar la patente. Esto los eximiría de responsabilidad por la presunta infracción.

3.5.2.3 Doctrina de la primera venta (agotamiento)

El principio de agotamiento de los derechos de patente está previsto en el artículo 43.IV de la LPI. Conforme a esta disposición, un tercero también puede argumentar que tiene un producto fabricado según la patente de procedimiento o de producto y que ha sido colocado en el mercado local directamente por el titular de la patente o por otra persona con el consentimiento de este. El consentimiento o la colocación en el mercado por el titular de la patente son condiciones para el agotamiento del derecho del titular. El agotamiento hace referencia al producto vendido y no a la patente como un todo. Sin embargo, aunque el titular de la patente no lleve a cabo la explotación primaria, los actos de explotación secundaria pueden constituir una infracción.⁶⁹

Si la patente tiene más de un titular, se debe comprobar si alguno de ellos tenía derecho a comercializar el producto o de conceder una licencia. Si es así, este derecho se agota en relación con los demás. De lo contrario, puede que no haya agotamiento.

En lo que respecta a las patentes relacionadas con materia viva, no existe infracción del Derecho de patentes si terceros utilizan, distribuyen o venden un producto patentado que el titular de la

68 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 63.

69 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 105.

patente o el de la licencia haya comercializado legalmente, siempre que el producto patentado no se utilice para multiplicar o propagar la materia viva con fines comerciales (artículo 43.VI de la LPI). Además, no se infringe la ley de patentes si los terceros utilizan el producto patentado como una fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos sin fines comerciales. Por último, no constituyen infracción los actos realizados por terceros no autorizados, relacionados con la invención protegida y destinados exclusivamente a producir información, datos y resultados de prueba que tengan como objetivo obtener una licencia comercial, en el Brasil o en cualquier otro país, para la explotación y venta del producto patentado después de la caducidad de los plazos establecidos en el artículo 40 (artículo 43.VII de la LPI).

El artículo 43.IV de la LPI establece el agotamiento únicamente para los productos colocados en el mercado *nacional* por el titular de la patente o por otra persona con su consentimiento. Por lo tanto, los titulares pueden ejercer su derecho de impedir la importación paralela si importan su producto, aunque el titular de la patente u otra persona con su consentimiento lo haya comercializado en el extranjero.⁷⁰

3.6 Procedimientos judiciales en materia de patentes y administración de causas

3.6.1 Normas relativas a la jurisdicción, la competencia y la asignación de las causas

Siempre que el INPI sea parte en la causa, como sucede en los procedimientos de nulidad de patentes, los tribunales federales tienen competencia absoluta por razón de la persona, que debe ser declarada de oficio por el juez, porque, de lo contrario, el procedimiento es anulable. No obstante, no se recurre a la jurisdicción de los tribunales federales si la pretensión de la nulidad de la patente es meramente incidental como argumento de defensa ante una acción en la que se alega la infracción de la patente.

Respecto de la competencia de los tribunales estatales para conocer de las causas de infracción de patentes, dichas causas se deben asignar según la competencia territorial. Si existe especialización, por tratarse de una cuestión de organización judicial, entonces se trata de una causa de competencia absoluta. Cuando no se trate de una causa de competencia absoluta, existe la posibilidad de elegir el lugar de interposición de la demanda. Dicha opción se limita a lo establecido por la ley, es decir, el ordenamiento jurídico puede establecer por ley uno o varios tribunales competentes para conocer de una misma causa.

En el ordenamiento brasileño existen dos tipos de competencia, a saber, la absoluta y la relativa. La diferencia entre ellas se basa en el establecimiento obligatorio de un determinado tribunal para tramitar y juzgar una causa. Según la competencia absoluta, una vez que el ordenamiento jurídico define el tribunal adecuado, la causa asignada no puede, bajo ninguna circunstancia, tramitarse y juzgarse en otra unidad judicial que no sea la establecida por la ley. El juicio de una causa por un tribunal al que no se haya atribuido previamente la competencia para conocer de ella conlleva necesariamente la nulidad de la sentencia, aunque ninguna de las partes se oponga a este aspecto del proceso.

Cabe destacar que el Derecho procesal impone al juez el deber de examinar de oficio la competencia absoluta, de conformidad con el artículo 64.1 del CPC. Además, si el demandado impugna la competencia y su naturaleza, el artículo 64.2 también exige que el juez analice de inmediato este argumento de la defensa, independientemente del estado de la causa. Cuando se declara la incompetencia absoluta, el juez debe ordenar que la causa se remita al tribunal competente de conformidad con la ley.

En cuanto a la competencia relativa, si bien *a priori* la ley establece el tribunal en el que se debe tramitar la causa, si el demandante presenta la demanda ante otro tribunal, la tramitación no implica la nulidad de la causa o del juicio. Además, el STJ ha sentado jurisprudencia en el sentido de que se prohíbe a los jueces analizar de oficio las controversias sobre la falta de competencia relativa.⁷¹

70 IDS, *Comentário à Lei de Propriedade Industrial*, pág. 121.

71 STJ, Precedente n.º 33.

Ahora bien, esto no significa que las partes puedan ignorar la disposición sobre la competencia relativa. El juez a quien se ha asignado una causa es competente para conocer de ella de manera permanente, a menos que la contraparte lo recuse. Sin embargo, esta recusación no se puede presentar en cualquier momento, puesto que en el artículo 65 del CPC se determina que la impugnación de la competencia relativa debe presentarse en la contestación. Si el juez constata que su jurisdicción no consta en la ley entre las competentes para esa causa, debe remitirla al tribunal correspondiente según la ley. Aunque se inicie la acción ante un tribunal que carece de competencia relativa, no existe nulidad si no se impugna expresamente la competencia (*perpetuactio jurisdictionis*).

Este sistema de competencia absoluta y relativa también es aplicable a las medidas urgentes de reparación y tiene consecuencias para la definición del tribunal competente en el procedimiento definitivo (competencia por anticipación o *prevenção*).

Después de definir la jurisdicción de los tribunales federales y estatales y para las causas de nulidad y de infracción de patentes, es necesario verificar qué tribunal es competente. Para ello, se deben observar los criterios establecidos en los artículos 42 a 53 del CPC. La competencia se determina en el momento de la presentación o de la asignación de la demanda y los cambios posteriores en la situación de hecho o de Derecho que puedan producirse son irrelevantes, excepto cuando supriman el órgano judicial o modifiquen la competencia absoluta (artículo 43 del CPC). Con sujeción a las disposiciones de la Constitución Federal y del CPC, el tribunal competente para conocer de la causa se define de conformidad con las normas de organización judicial.

Respecto de las causas basadas en derechos personales, el tribunal competente es el tribunal ubicado en la jurisdicción del domicilio del demandado (artículo 46 del CPC). Si hay más de un domicilio, se puede presentar la demanda ante cualquiera de los tribunales de esos territorios. Si dos o más demandados tienen domicilios diferentes, el demandante puede presentar la demanda ante cualquiera de los tribunales de esos territorios (artículo 46.4 del CPC). Cuando el demandado no tenga un domicilio o residencia en el Brasil, la demanda debe presentarse en el lugar del domicilio del demandante y, si este también reside fuera del Brasil, puede presentarse en cualquier lugar (artículo 46.3 del CPC). Cuando se trate de una controversia de daños y perjuicios, según el artículo 53.IV del CPC, el tribunal competente es el del lugar del acto o hecho relacionado con la acción.

Una peculiaridad interesante de la defensa de los demandados y la organización judicial brasileña es que es posible alegar la nulidad de la patente de manera incidental en una acción por daños y perjuicios o para la declaración de la no infracción (artículo 56.1 de la LPI), aunque la acción de nulidad se tramite en la jurisdicción federal (artículo 57 de la LPI) y las demás acciones se tramiten en la estatal.

Es posible que las acciones de nulidad y por daños y perjuicios se tramiten de manera simultánea. En este contexto, el juez de la acción por daños y perjuicios puede reconocer la prioridad externa de la de nulidad sobre la de daños y perjuicios y suspender el proceso relativo a esta última (artículo 313.V del CPC). En este sentido, “se determina la prioridad externa si existe una demanda pendiente, en una causa extrínseca a la presente, en la que se alega la nulidad de las patentes que constituyen el objeto principal de esta acción, aunque el apelante no sea parte de las causas”.⁷²

Recientemente, ha habido un cambio en la jurisprudencia del STJ. Antes, no se permitía que los tribunales estatales analizaran la nulidad de las patentes, incluso de manera incidental,⁷³ pero ahora sí es posible:

Si bien no se admite el reconocimiento incidental de la nulidad de las marcas, el examen incidental de la nulidad de las patentes y los diseños industriales es perfectamente posible. Esta posibilidad es el resultado de la determinación expresa en la ley [...] de que la nulidad puede ser un argumento defensa contra las acciones de

72 STJ, REsp. (Recurso Especial) n.º 1 558 149/SP, ponente Marco Aurélio Bellizze, 26 de noviembre de 2019.

73 STJ, REsp. (Recurso Especial) n.º 1 132 449/PR, ponente Nancy Andrigi, 13 de marzo de 2012, Dje, 23 de marzo de 2012; STJ, REsp. (Recurso Especial) n.º 1 558 149/SP, ponente Marco Aurélio Bellizze, 26 de noviembre de 2019, Dje de 3 de diciembre de 2019.

infracción, dentro de la jurisdicción de los tribunales estatales; en estos casos, se renuncia a la participación del INPI.⁷⁴

Este cambio en la postura del STJ plantea preguntas cuyo debate en la jurisprudencia brasileña requiere tiempo, a saber, ¿pueden presentarse en los tribunales federales las pruebas ya practicadas en los tribunales estatales? ¿Una acción suspende la otra? ¿Pueden practicarse las pruebas por medio de la cooperación jurídica, y qué se dispone en el CPC al respecto? Todavía no se ha dado respuesta a estas preguntas, porque se trata de un cambio reciente.

3.6.1.1 Interacción con otros tipos de causas

La ley brasileña admite la posibilidad de acumular dos acciones diferentes si existe una "conexión" ("continência") entre ellas. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 del CPC, se considera que dos o más acciones están conectadas cuando tienen en común una pretensión o causa de acción. Las causas que podrían implicar un riesgo de generar decisiones incompatibles o contradictorias si se resolvieran por separado también se pueden presentar juntas para ser resueltas conjuntamente, aun en ausencia de conexión entre ellas. Sin embargo, para que se permita la acumulación de las causas, es esencial que ninguna de ellas ya haya sido resuelta.

Las causas también se pueden considerar conectadas y, por lo tanto, se pueden acumular cuando existe una identidad entre las partes y la causa de la acción, pero la reparación judicial que pretende una de ellas, al ser más amplia, abarca la reparación judicial que se pretende en las otras causas (artículo 56 del CPC).

La acumulación de las acciones presentadas por separado tiene lugar en el tribunal que obtuvo la competencia por anticipación (*prevenção*), en el que se decidirán de manera simultánea (artículo 58 del CPC). En este contexto, se considera que la presentación o asignación de la demanda más antigua determina la competencia por anticipación (artículo 59 del CPC).

Respecto de acciones de nulidad de patente y las acciones por daños y perjuicios, si bien es posible que exista una conexión entre ellas, no es posible acumularlas debido a la competencia absoluta de los tribunales federales y de los tribunales estatales. En este caso, el tribunal estatal competente para conocer de la acción por daños y perjuicios puede determinar su suspensión si entiende que hay una prioridad externa.

De conformidad con el artículo 313.Va) y 313.Vb) del CPC, se suspende el proceso cuando la sentencia sobre cuestiones de fondo a) depende de la sentencia de otra causa o de la declaración de existencia o inexistencia de una relación jurídica que constituye el objeto principal de otra causa pendiente o b) solo debe dictarse una vez que se haya comprobado un determinado hecho o se haya practicado una prueba concreta solicitada por otro tribunal. Durante dicha suspensión, está prohibido practicar cualquier acto procesal, pero el juez puede ordenar la ejecución de medidas urgentes para evitar daños irreparables (artículo 314 del CPC).

Es posible suspender el procedimiento civil, a criterio del juez civil, si el entendimiento de la cuestión de fondo depende de la comprobación de la existencia de un delito (artículo 315 del CPC). Si la acción penal no se interpone en un plazo de tres meses de la notificación de la suspensión, cesan los efectos de esta y el juez civil debe encargarse del examen incidental de la cuestión previa (artículo 315.1 del CPC). Si se interpone la acción penal, la causa se suspende durante un máximo de un año, al final del cual el juez civil debe encargarse del examen incidental de la cuestión previa (artículo 315.2 del CPC).

3.6.1.2 Quiebra

En el artículo 6 de la Ley n.º 11 101, de 9 de febrero de 2005 (que regula la quiebra y la recuperación judicial en el Brasil),⁷⁵ se establece que una declaración de quiebra o la concesión del procedimiento de recuperación judicial no afecta a la tramitación de las acciones en las que se exijan sumas no líquidas o se solicite una declaración de nulidad. Las acciones relativas a sumas no líquidas siguen estando a cargo del juez de la causa, a quien se habrían asignado si no hubiera

74 STJ, REsp. (Recurso Especial) n.º 1 843 507/SP, ponente Paulo de Tarso Sanseverino, 6 de octubre de 2020, Dje de 10 de octubre de 2020.

75 DOU de 9 de febrero de 2005 y sus correspondientes modificaciones mediante la Ley n.º 14 112, de 24 de diciembre de 2020, DOU del 24 de diciembre de 2020, art. 1.

existido quiebra teniendo en cuenta las normas ordinarias y la atribución de la competencia. Una vez emitida la sentencia por infracción de patente de una empresa en quiebra, el acreedor debe presentar una prueba de reclamación en el procedimiento de quiebra.

3.6.2 Alegaciones

En el sistema procesal del Brasil, la delimitación de las controversias se define mediante la demanda, la contestación o incluso las reconvenções. Igualmente, la ley brasileña no prevé una etapa probatoria o de interpretación de la demanda por las partes antes de presentar la causa al juez. Para que un juez pueda entender de una controversia, deben presentarse los fundamentos jurídicos y la pretensión (artículo 2 del CPC).

3.6.2.1 Demanda

La ley brasileña determina que las pretensiones que una parte intenta plantear ante otra se deben recoger de inmediato en un documento procesal, denominado “demanda”, con el que se inicia el pleito ante un juez. Según la determinación legal expresa, los fundamentos jurídicos, la presentación de las circunstancias de hecho y las pruebas documentales existentes se deben indicar en la primera oportunidad de pronunciarse que tienen las partes en el expediente de la causa (es decir, el demandante, en el momento inicial; el demandado, en el momento de la presentación de la contestación a la demanda). Las pretensiones ante la otra parte delimitan el alcance del conocimiento del juez, que se definirá aún más una vez presentada la contestación. Esto se debe a que el juez no puede, bajo sanción de nulidad, decidir ni más ni menos ni otra cosa que lo que se pidió (artículo 141 del CPC).⁷⁶

Los titulares de registros de patente, licencias y pedidos de preferencia tienen legitimación procesal para demandar ante el poder judicial. Con respecto a los documentos que estos titulares deben adjuntar a la demanda, son obligatorios los siguientes: el poder, el acta constitutiva, el comprobante del pago de los costos, el poder de la parte extranjera interesada (válido en el Brasil) y la prueba del depósito en garantía (cuando proceda). Además de estos, algunos de los documentos esenciales para comprobar la legitimación procesal de las partes son las cartas patente, las licencias, los registros, los comprobantes de las peticiones de prioridad presentadas ante el INPI.

Por consiguiente, no existe una fase preparatoria antes de la presentación de una acción en la que las partes puedan tener la oportunidad de presentar pruebas y fundamentos jurídicos (artículo 347 del CPC). En cambio, en el Derecho brasileño, este diálogo entre las partes solamente se produce una vez iniciada la acción en un procedimiento conducido por un juez, cuyas normas están previstas en la ley y que, en gran medida, debido a la naturaleza pública de las normas del Derecho procesal, no pueden ser alteradas por las partes ni por el juez, bajo sanción de nulidad.

La ley establece que, una vez planteada la pretensión inicial, son pocas las disposiciones legales que permiten su modificación. Después de la presentación inicial, el demandante puede modificar las pretensiones o la causa de la acción hasta la notificación de la demanda, sin el consentimiento del demandado. Después de la notificación de la demanda, el demandante todavía puede hacer dichos cambios hasta la orden previa al juicio, aunque, en este caso, requiere el consentimiento del demandado (artículo 329 del CPC). Después de la orden previa al juicio, el demandante ya no puede cambiar la pretensión. Por el contrario, el demandado tiene la carga de la objeción específica.

Por ende, es razonable afirmar que todos los fundamentos jurídicos y todos los hechos importantes se deben mencionar en la demanda o en la contestación, por obligación expresa de la ley. El demandante también puede, en respuesta a la contestación del demandado, presentar una declaración nueva para refutar las aclaraciones proporcionadas, después de lo cual el tribunal examinará la causa. El demandado puede presentar, además de la contestación, una reconvenção contra el demandante, en cuyo caso este último debe presentar posteriormente una réplica. Esta reconvenção contra el demandante se puede presentar en la misma causa, siempre que no haya incompatibilidad procesal.

76 Art. 141 del CPC. El juez decidirá sobre el fondo dentro de los límites propuestos por las partes, con la prohibición de entender en cuestiones que no se hayan planteado y respecto de las cuales la ley requiera la iniciativa de la parte.

Antes de la orden previa al juicio, el juez determinará que las partes, en vista de las declaraciones realizadas y las pruebas documentales practicadas en esta primera etapa del proceso, presenten solicitudes de prueba. Después de estas alegaciones, el juez distribuye la carga de la prueba entre las partes y analiza la posible existencia de vicios de nulidad para subsanarlos, si es posible, y para definir los puntos controvertidos entre las partes, así como los hechos y los derechos.

Por lo tanto, se presenta la pretensión inicial acompañada de los fundamentos jurídicos y de los hechos (es decir, la causa de acción), así como la pretensión en sí misma (artículo 319 del CPC). La demanda también debe contener los documentos que ya existen y que son necesarios para el conocimiento de la acción (artículos 320 y 434 del CPC).

Excepcionalmente, un juez puede admitir la presentación posterior de documentos, en particular, en los casos del artículo 435 del CPC y de la autorización del tribunal para presentar pruebas documentales adicionales y medios complementarios durante el análisis pericial (artículo 473.3 del CPC).

3.6.2.2 Contestación

El demandado, en su contestación, debe tratar todos los aspectos alegados en la demanda, bajo sanción de preclusión (artículos 335 a 342 del CPC). Es decir, no tendrá otra oportunidad en el proceso para hacer esas objeciones (artículo 336 del CPC). Además, los hechos alegados por el demandante a los que el demandado no se haya opuesto se consideran verdaderos (artículo 341 del CPC).

Por lo tanto, no presentar una contestación tiene dos consecuencias, a saber, la pérdida de la posibilidad de presentar objeciones y la presunción de que se admiten los hechos presentados por el demandante. Sin embargo, se pueden alegar excepciones procesales, como la falta de competencia o la existencia de un proceso judicial paralelo; una alegación de conexión, suspensión o prioridad; la existencia de un acuerdo de arbitraje o la falta de legitimación procesal del demandante; u otras cuestiones preliminares. También se pueden objetar el fondo y el alcance de la demanda.

Sin embargo, a diferencia de la demanda, la contestación puede ser menos exhaustiva en la explicación de los puntos de oposición. Esto se debe a que, en vista de la dinámica de la carga de la prueba, en teoría, es deber del demandante detallar lo necesario para explicar cómo el demandado ha vulnerado los derechos sobre un proceso, objeto, producto o elemento determinado. En este caso, si la contestación se limita a negar los hechos, no se necesitan más detalles, aunque se recomienda que el demandado tenga su propia estructura para presentar su oposición a las alegaciones. Por el contrario, si la contestación tiene como resultado la presentación de hechos que modifican, extinguen o perjudican los derechos del demandante, es decir, hechos que cambian la dinámica de la descripción expuesta en la demanda, el demandado está sujeto a los mismos criterios, incluida la atribución de la carga de la prueba, de conformidad con el artículo 373 del CPC.

Es posible establecer la acumulación de acciones contra varios demandados debido a la multiplicidad de partes responsables de la explotación indebida de la misma patente (artículo 113 del CPC).

3.6.2.3 Reconvención

Durante el plazo de la contestación, que es de 15 días hábiles (artículo 335 del CPC), el demandado también puede, si es de su interés, plantear sus propias pretensiones contra el demandante (artículo 343 del CPC). El demandado puede plantear estas pretensiones independientemente de si presenta una contestación (artículo 343.6 del CPC). En teoría, dichas pretensiones se deben presentar y estructurar como si fueran una causa separada contra el demandante. Sin embargo, la legislación procesal permite que se realicen durante la causa iniciada por el demandante (artículo 343.6 del CPC).

En las reconvenciones se exige que la pretensión esté relacionada con la acción principal o con el motivo de la defensa. También debe cumplir con las presunciones de la demanda (debido a que tiene naturaleza de pretensión) y requiere que el demandante tenga legitimación procesal pasiva respecto de la reconvención del demandado, si bien también es posible dirigir la reconvención contra un tercero (artículo 343.3 del CPC).

Una vez presentada la reconvención, se intima al demandante, mediante su abogado, para que presente una réplica en un plazo de 15 días. El desistimiento de la acción principal o la existencia de una causa de extinción que impida el examen de las cuestiones de fondo no impide la continuación del procedimiento de reconvención (artículo 343.2 del CPC).

3.6.3 Administración de la causa

En el procedimiento ordinario, que se aplica a las demandas civiles presentadas de conformidad con las disposiciones de la LPI, se prevé la celebración de una audiencia de conciliación previa antes de que se presente la contestación (artículo 334 del CPC). Sin embargo, aunque la redacción del CPC indica que esta audiencia es obligatoria, en muchas causas no se celebra.

Por ende, conforme al Derecho brasileño, el demandante tiene autonomía para presentar sus pretensiones como deseé y el demandado tiene la responsabilidad de cuestionarlas, de acuerdo con el principio de preclusión. Las partes también tienen el deber de actuar de buena fe y de cooperar (artículos 5 y 6 del CPC). Estos factores guían la administración de la causa por el juez, que se basa en las potestades que le otorga el CPC:

El juez dirigirá la tramitación de la causa de conformidad con las disposiciones de este Código y se encargará de:

- I. garantizar la igualdad de trato a las partes;
 - II. garantizar la duración razonable del proceso;
 - III. impedir o reprimir cualquier acto contrario a la dignidad de la justicia y rechazar las pretensiones meramente dilatorios;
 - IV. determinar todas las medidas inductivas, coercitivas, obligatorias o subrogatorias necesarias para garantizar el cumplimiento de una orden judicial, aun cuando el objeto de la acción sea una obligación pecuniaria;
 - V. promover, en cualquier momento, que las partes resuelvan entre ellas la controversia, de preferencia con la asistencia de conciliadores y mediadores judiciales;
 - VI. ampliar los plazos procesales y cambiar el orden de la práctica de la prueba, ajustándolos a las necesidades de la controversia para otorgar mayor eficacia a la protección del derecho;
 - VII. ejercer la función ejecutiva y solicitar, cuando sea necesario, la intervención policial, además de la seguridad interna de los tribunales y juzgados;
 - VIII. ordenar en cualquier momento la presencia personal de las partes para interrogarlas sobre los hechos de la causa, en cuyo caso no se aplicará la presunción de confesión (*ficta confessio*);
 - IX. determinar el cumplimiento de los requisitos procesales y la subsanación de otros vicios procesales;
 - X. ante varias demandas individuales reiteradas, notificar al Ministerio Público, a la Defensoría Pública y, en la medida de lo posible, a los demás organismos judiciales a los que se hace referencia en el artículo 5 de la Ley N.º 7347, de 24 de julio de 1985, y en el artículo 82 de la Ley N.º 8078, de 11 de septiembre de 1990, de modo que, si corresponde, puedan promover la interposición de su respectiva acción colectiva.
- Párrafo único. La ampliación de los plazos previstos en el párrafo VI solo puede determinarse antes de que venza el plazo regular. (Artículo 139 del CPC)

Teniendo en cuenta las potestades que la ley atribuye a los jueces, es posible enumerar las siguientes herramientas de administración de causas que tienen a su disposición:

- la remisión de la causa a conciliación o mediación;
- la orden previa al juicio;
- la audiencia;
- la flexibilidad de los procedimientos;
- la programación de actuaciones y plazos procesales (artículo 191 del CPC);
- la ampliación de los plazos dilatorios;
- el cambio en el orden de la práctica de las pruebas;
- el uso de la prueba pericial; el juez puede utilizar el modelo tradicional, la prueba pericial informal o la prueba pericial extrajudicial; y
- los actos jurídicos procesales (artículo 190 del CPC).

El procedimiento civil brasileño adopta una teoría ecléctica sobre el derecho de acción. Por consiguiente, la acción en sí misma se debe comprender como el derecho de llevar una controversia determinada ante el poder judicial para que la analice previo cumplimiento de determinadas condiciones (es decir, el interés en la acción y la legitimación procesal). El incumplimiento de las condiciones conlleva la desestimación de la causa sin producir efectos de cosa juzgada (lo que permite presentar otra demanda tras la subsanación del defecto). Para parte de la judicatura brasileña, cuando el análisis de estas condiciones depende de las pruebas que se practicarán durante el proceso, no se analizan las condiciones *per se*, sino las propias cuestiones de fondo, lo que afecta a la posibilidad de presentar otra demanda. Por el contrario, el interés procesal se define a partir de la adecuación y la necesidad. La adecuación procesal puede estar limitada cuando un procedimiento administrativo está pendiente, especialmente con respecto a la designación de la coautoría de la invención, debido a que en esas situaciones no está clara la necesidad de una demanda judicial.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la regulación del procedimiento en la legislación brasileña, las partes están obligadas a alegar todas las cuestiones posibles, ya sea en la demanda o en la contestación, para evitar el riesgo de preclusión. Además, debido a que en el ámbito del proceso judicial ya se exponen los fundamentos jurídicos y las pruebas y se impone a la parte vencida el pago de las costas y los gastos procesales, se puede observar que los acuerdos son poco frecuentes en la fase inicial del proceso, ante el tribunal inferior.

Una vez que las partes han expresado su opinión, el juez organiza la causa. Además de comprobar si existen vicios procesales que deban subsanarse, el juez puede examinar la posibilidad de resolver la causa como se halla sin pruebas adicionales, ya sea mediante una resolución parcial o la determinación de la prueba que debe practicarse (artículo 357 del CPC). Por lo tanto, para encaminar la causa en la mejor dirección posible, el juez debe tener en cuenta los límites dispuestos en la ley, que son los siguientes:

- El límite de las cuestiones controvertidas entre las partes que se definieron a partir de sus declaraciones previas en la causa (demanda, contestación y réplica u, ocasionalmente, un acto jurídico procesal entre ellas relacionado con este tema). Es importante que el juez tenga en cuenta los límites definidos por las partes para el conocimiento de la cuestión controvertida, ya que la actuación del juez que exceda, en mayor o menor medida, el alcance de la demanda, se considerará irregular (artículo 141 del CPC).
- El límite que impone la ley a la libertad de actuar, ya que, en la ley brasileña, algunas cuestiones formales no pueden modificarse, ni siquiera mediante un acuerdo entre las partes o la determinación del tribunal, bajo sanción de nulidad del procedimiento.

Aunque no existe una definición legal de la nulidad absoluta y relativa, los juristas han acordado que las primeras deben ser declaradas de oficio por el juez y no pueden subsanarse (véase el artículo 278 del CPC), mientras que las últimas pueden no tener efectos si no se mencionan y si, de cualquier otro modo, logran el propósito previsto (véase los artículos 276 y 277 del CPC). De este modo, por ejemplo, un juez no puede descartar la actuación del Ministerio Público, cuya función es la de proteger a los incapaces, bajo sanción de nulidad. Los defectos en la notificación de la demanda tampoco se consideran subsanados a menos que la parte realice de manera espontánea una declaración en el expediente de la causa.

Con respecto al procedimiento en sí, algunos aspectos ya están predefinidos en la ley, por ejemplo, los plazos para la contestación, la distribución de la carga de la prueba, las hipótesis de preclusión procesal y la atribución de la competencia, que solo pueden ser modificadas por las partes o el juez si existe una disposición expresa, como se señala más adelante.

Para distribuir la carga de la prueba, el juez debe delimitar las cuestiones de hecho y de Derecho que constituyen el objeto de la controversia; atribuir la carga de la prueba a cada una de las partes; determinar las pruebas que deben practicarse (artículo 357 del CPC), lo que puede satisfacer o no las pretensiones de las partes a este respecto; y, según sea el caso, fijar la fecha de la distribución de la carga. La ley dispone una norma general sobre la distribución de la carga procesal de presentar pruebas. El artículo 373 del CPC distribuye claramente la carga de la prueba entre las partes:

La carga de la prueba le corresponde:

- I. al demandante, respecto del hecho que constituye su derecho;
- II. al demandado, respecto de la existencia de un hecho que impida, modifique o extinga el derecho del demandante.

Párrafo 1. En los casos previstos en la ley o ante particularidades de la causa relacionadas con la imposibilidad o la dificultad excesiva para cumplir con la carga impuesta de conformidad con el párrafo precedente o con la mayor facilidad de obtener pruebas en contrario, el juez puede distribuir la carga de la prueba de forma diferente, siempre que lo haga mediante una decisión fundamentada, en cuyo caso deberá dar a la parte la oportunidad de solicitar que se le exima de la carga que se le haya atribuido.

Párrafo 2. La decisión prevista en el párrafo 1 del presente artículo no puede generar una situación en la que la parte no pueda o halle excesivamente difícil cumplir con la carga.

Párrafo 3. La distribución diferente de la carga de la prueba también se puede producir por acuerdo entre las partes, excepto cuando:

- I. recaiga sobre un derecho irrenunciable de la parte;
- II. dificulte excesivamente el ejercicio del derecho de la parte.

Párrafo 4. El acuerdo al que se hace referencia en el párrafo 3 se puede celebrar antes o durante el proceso.

Respecto de la carga procesal del demandante, el CPC establece la necesidad de definir con precisión la causa de la acción y, sobre todo, de la pretensión, ya que ambas limitarán el alcance de las actuaciones del juez.

Esta norma general sobre la distribución de la carga de la prueba es estricta, pero el juez puede aplicar excepciones en casos específicos. El juez no puede hacer excepciones a la norma general sobre la distribución de la carga de la prueba si la exención de esta carga es imposible o excesivamente difícil.

Si las cuestiones son muy complejas, el juez puede programar una vista previa cooperativa para que las partes puedan aclarar sus alegaciones y contribuir a la definición de los puntos controvertidos y la distribución de la carga de la prueba, que corresponde al juez en todo momento (artículo 357.3 del CPC). Las partes también pueden presentar al juez de mutuo acuerdo la definición de las cuestiones controvertidas de hecho y de Derecho (artículo 357.2 del CPC).

Si el juez determina la práctica de la prueba pericial, deberá, en la medida de lo posible, presentar de inmediato un calendario procesal para llevarla a cabo (artículo 357.8 del CPC) y prever una posible audiencia para oír las declaraciones de los testigos.

También debe señalarse que los jueces no pueden dictar resoluciones sin haber dado a la parte opositora una oportunidad de expresar su opinión, si bien pueden emitir una decisión de oficio, salvo en casos excepcionales, como las medidas provisionales y las medidas basadas en pruebas (Artículos 9 y 10 del CPC).

Por norma general, los plazos procesales están definidos por la ley. El plazo para presentar recursos y oponerse a ellos se considera una norma de Derecho público, porque está directamente relacionado con el ejercicio de la garantía constitucional del proceso contradictorio y de la oportunidad de ser oído, que el juez no puede modificar. El juez solo puede prolongar (no reducir) los plazos secundarios del procedimiento, como la presentación de documentos, la indicación de la lista de testigos y las declaraciones sobre documentos, entre otros (artículo 139.VI del CPC).

En las causas que admiten resolución por las propias partes, el CPC les permite que modifiquen los plazos procesales para ajustarlos a las especificidades de la causa y para llegar a un acuerdo sobre las cargas, las facultades, los derechos y las obligaciones procesales antes o durante la causa (artículo 190 del CPC). En este caso, el juez, de oficio o a instancia de la parte contraria, controlará la validez de dichos acuerdos y denegará su aplicación solamente en casos de nulidad o inserción abusiva en un contrato de adhesión o cuando una parte se encuentre en una situación manifiesta de vulnerabilidad (artículo 190.1 del CPC). La programación fue una innovación del CPC/2015, puesto que no estaba permitida en el CPC/73.

También es posible que las partes, junto con el juez, establezcan un calendario para la práctica de los actos procesales, cuando corresponda (artículo 191 del CPC). Dicho calendario es vinculante para las partes y para el juez, siempre que los plazos solo se modifiquen en casos excepcionales y cuando esté debidamente justificado (artículo 191.1 del CPC). No es necesario requerir a las partes para que ejecuten un acto procesal o comparezcan en una audiencia cuando las fechas se hayan fijado en dicho calendario (artículo 191.2 del CPC).

En ausencia de cualquier disposición específica establecida por las partes mediante un acuerdo mutuo y considerado válido por el juez, es muy habitual (aunque no es una norma) que los jueces, después de la demanda y la contestación, otorguen un plazo común para que las partes reiteren sus solicitudes de prueba y especifiquen y justifiquen su necesidad sobre la base de los fundamentos jurídicos presentados a lo largo del proceso. Aunque es una práctica común, esta expectativa no debe sustituir la precaución “de las partes” de presentar, en la demanda o la contestación, una solicitud expresa de pruebas. Esto se debe a que solo una solicitud expresa de pruebas puede ser el fundamento de un posible recurso en el que se solicite la anulación de un juicio por denegación de la oportunidad de ser oído.

Con respecto a las solicitudes para la práctica de las pruebas o en ausencia de estas, el juez procede con la orden previa al juicio, en la que distribuye la carga de la prueba según la norma general del artículo 373 del CPC, en ocasiones teniendo en cuenta los plazos del acuerdo procesal celebrado por las partes (artículo 190 del CPC). Asimismo, el juez puede, mediante decisión fundamentada, redistribuir la carga de la prueba en el curso del proceso (artículo 373.1 del CPC). Cabe destacar que esta redistribución puede ocurrir a petición del interesado o por decisión judicial de oficio. Cabe destacar que la legislación especial sobre la propiedad industrial, la LPI, no tiene normas específicas relativas a la prueba, de modo que se aplica la norma general del artículo 373 del CPC.

La orden previa al juicio y la organización de una causa son el resultado de la decisión del juez. La decisión marca el final de la denominada fase de alegaciones. Esto significa que, a partir de esta decisión, ya no es posible modificar los hechos ni las pretensiones presentados. En esta decisión, el juez determina la eliminación de las cuestiones procesales pendientes y decide su subsanación cuando corresponda, además de establecer las cuestiones controvertidas de hecho y de Derecho que se llevarán a juicio. Las solicitudes de pruebas también se analizan en esta decisión.

Excepcionalmente, los jueces pueden analizar las solicitudes de prueba de manera separada, cuando entiendan que varias pruebas solicitadas están relacionadas en cuanto a la prioridad. Es decir, si una prueba puede definir por completo el resultado de la causa, el juez puede ordenar la práctica de esta prueba para, posteriormente, comprobar si sigue siendo necesario aportar pruebas en relación con cuestiones secundarias.

En el sistema brasileño, corresponde exclusivamente al juez definir qué cuestiones se aceptan como objeto de la etapa probatoria. No existen leyes ni jurisprudencia que limiten las cuestiones que se juzgarán. En la práctica, los jueces tienden a establecer solo cuestiones fácticas porque, en teoría, no es necesario que sigan únicamente los fundamentos jurídicos planteados por las partes. Ahora bien, excepcionalmente, los jueces pueden definir cuestiones jurídicas controvertidas cuando consideren que se trata de asuntos complejos o inusuales en la vida diaria del tribunal. Es importante destacar que las partes pueden oponerse al rechazo por el juez de determinadas cuestiones para el análisis de la controversia.

De forma excepcional, las cuestiones controvertidas se pueden presentar en una audiencia convocada especialmente con este fin. Esta posibilidad está prevista en la ley (artículo 357.3 del CPC). Sin embargo, dicha audiencia no es una etapa necesaria del procedimiento y el juez puede negarse a convocarla, aun cuando se haya solicitado. Por el contrario, teniendo en cuenta la complejidad de algunas causas relacionadas con patentes, estas audiencias pueden ser una herramienta importante para racionalizar la causa, siempre que la parte interesada no descarte esta posibilidad. Esto se debe a que, en la audiencia convocada con un fin específico, es posible presentar el tratamiento judicial y los actos que pueden realizarse en la audiencia, a saber, la presentación de un informe, la aprobación de un acuerdo procesal, la definición mutua de las cuestiones controvertidas, la definición de los límites del análisis pericial, la presentación de material en video, etcétera.

3.6.4 Procedimiento sumario

Todas las demandas en materia de patentes se rigen por el procedimiento ordinario, puesto que el procedimiento sumario no es aplicable a estas causas (artículo 318 del CPC). Si se puede dictar sentencia sobre la única base de la prueba documental presentada por las partes en la demanda o en la contestación, es posible que el juez dicte tal resolución de conformidad con el expediente de la causa en el momento, sin necesidad de practicar pruebas adicionales.

3.6.5 Pruebas

3.6.5.1 Prueba pericial

Un desafío importante de las causas relativas al Derecho de patentes es la práctica de la prueba pericial, porque por lo general es compleja y requiere de profesionales con conocimientos especializados. Es necesario destacar que, aunque la prueba pericial es importante, porque es una opinión técnica que contribuye a la evaluación de una posible infracción del Derecho de patentes, no es vinculante para el juez. Esto se debe a que en el Derecho brasileño rige el principio de que los jueces tienen competencia exclusiva para aplicar la ley tras haber examinado los hechos alegados y las pruebas aportadas.

Por norma, el juez designa al perito (artículo 465 del CPC). Sin embargo, es posible que las partes propongan a otro perito de su elección de mutuo acuerdo para que analice la causa. Además del perito oficial, las partes tienen derecho a designar asistentes técnicos, a quienes se les permitirá seguir los pasos del perito. En caso de un análisis pericial complejo que abarque más de un área de conocimiento especializado, el juez puede designar a más de un perito y las partes, a más de un asistente técnico (artículo 475 del CPC). Los peritos deben estar registrados en el sistema de cada tribunal.

La prueba pericial comprende un examen, una inspección o una evaluación, pero el juez la rechaza si la prueba del hecho no depende del conocimiento especial de un perito, si no es necesaria en vista de otras pruebas aportadas o si no puede verificarse.

El perito debe garantizar que los asistentes técnicos de las partes tengan acceso a las medidas y los exámenes que el perito lleve a cabo y puedan seguirlos, siempre que los actos se hayan notificado previamente a los asistentes. Se notificará a las partes la fecha y el lugar fijados por el juez o indicados por el perito para comenzar la práctica de las pruebas.

Se puede sustituir al perito si no posee conocimientos técnicos o científicos o si, por un motivo no legítimo, no cumple con el encargo dentro del plazo que se le concedió. El perito y los asistentes técnicos deben entregar el dictamen y las opiniones, respectivamente, dentro del plazo fijado por el juez.

Una vez asignado el perito, las partes deben presentarle sus preguntas. Este contesta a estos puntos junto con las cuestiones controvertidas establecidas por el juez en la orden previa al juicio. Este es el momento en el que la parte debe profundizar en la atribución de los detalles técnicos sobre el tipo de infracción de patente.

Las partes también pueden, dentro de los 15 días de la notificación de la orden en la que se designa al perito, rechazar al perito debido a la existencia de un conflicto de intereses o de motivos de inhabilitación y formular preguntas. Durante la aplicación de la medida pueden presentar preguntas adicionales, a las que el perito puede contestar por adelantado o en la audiencia. El juez tiene el deber de desestimar las preguntas impertinentes y de formular las preguntas que considere necesarias para aclarar la causa (artículo 470 del CPC).

En la ley no se prevé un límite para la cantidad de preguntas. Ahora bien, la parte opositora puede formular objeciones a las preguntas que no guarden relación con las cuestiones controvertidas establecidas en la orden previa al juicio o que superan los límites de la prueba pericial también definida por el juez. Habida cuenta de que el juez puede dividir la práctica de las pruebas, es posible que se rechacen las preguntas relacionadas con la parte pospuesta para un examen posterior, sin perjuicio de que se vuelvan a presentar si se acepta un nuevo examen pericial respecto a esa parte de la prueba.

Se prohíbe al perito exceder los límites de su designación y emitir opiniones personales que excedan el examen técnico o científico de la materia del análisis pericial. El dictamen pericial debe contener lo siguiente:

- I. la presentación del objeto del análisis pericial;
- II. el análisis técnico o científico realizado por el perito;
- III. la indicación y explicación del método utilizado, demostrando que está predominantemente aceptado por los especialistas del ámbito de conocimiento en el que se originó; [y]
- IV. la respuesta concluyente a todas las preguntas presentadas por el juez, las partes y el Ministerio Público. (Artículo 473 del CPC)

El perito debe presentar el dictamen al tribunal dentro del plazo fijado por el juez y al menos 20 días antes de la audiencia. Las partes pueden ser citadas, si lo desean, para que expresen su opinión sobre el dictamen del perito en un plazo común de 15 días, siempre que el asistente técnico de cada parte pueda, dentro de ese mismo plazo, presentar sus respectivas opiniones.

En el plazo de 15 días, el perito del tribunal debe aclarar cualquier punto sobre el que haya desacuerdo o duda por cualquiera de las partes, el juez, el Ministerio Público o en opinión del asistente técnico de una parte. Si todavía es necesaria mayor aclaración, las partes pueden pedir al juez que cite al perito o al asistente técnico para que comparezcan en la audiencia, en la que las partes pueden formular preguntas en forma de requerimientos. Si una cuestión no se aclara lo suficiente, el juez determina, de oficio o a instancia de parte, la realización de un nuevo análisis pericial.

Por último, el sistema brasileño también admite un modelo simplificado de pruebas periciales que consiste en la presentación de un dictamen pericial. En este tipo de prueba, el perito no se centra en una controversia fáctica concreta. En cambio, el único propósito es resolver dudas técnicas, a partir del estado de la técnica y de bibliografía especializada, que ayudará al juez a comprender y decidir la causa. Debido a que se trata de un modelo simplificado, solo se puede utilizar en casos específicos, a criterio del juez, lo que permite la reducción de costos.

3.6.5.2 Prueba testimonial

El juez analiza la conveniencia de la prueba testimonial en el momento de dictar la orden previa al juicio y asigna las cargas procesales. Por norma, corresponde a las partes solicitar la práctica de la prueba testimonial y justificar su necesidad. Sin embargo, es posible que el juez determine de oficio la necesidad de practicarla, aunque las partes no lo soliciten.

Se debe presentar una lista de testigos al menos antes de la audiencia. La legislación procesal limita el número permitido de testigos (artículos 357.6 y 357.7 y 450 a 463 del CPC).

Las partes formulan preguntas directamente a los testigos, comenzando con la parte que los ha llamado. El juez no admitirá las preguntas cuya respuesta pueda ser inducida, que no estén relacionadas con las cuestiones de hecho del objeto de la etapa probatoria o que repitan el contenido de otra pregunta ya respondida (artículo 459 del CPC). El juez puede interrogar al testigo antes o después del interrogatorio realizado por las partes (artículo 459.1 del CPC).

3.6.6 Confidencialidad

Las causas de propiedad intelectual son, en principio, públicas. La parte interesada es responsable de pedir que se declare la confidencialidad de la causa, lo que queda a criterio del juez, quien basa su decisión en las disposiciones del artículo 189 del CPC, según el cual

[I]los actos procesales son públicos, si bien se tramitan de manera confidencial las causas:

- I. en las que sea necesario por motivos de interés público o social;
- II. sobre matrimonio, separación, divorcio, unión estable, filiación, alimentos y custodia de niños y adolescentes;
- III. en las que consten datos protegidos por el derecho constitucional a la intimidad; [y]
- IV. en materia de arbitraje, incluido el cumplimiento de la carta arbitral, siempre que la confidencialidad declarada en el arbitraje se pruebe ante el tribunal.

Párrafo 1. El derecho a consultar el expediente de la causa que se está procesando de manera confidencial y de pedir certificados de sus actos está restringido a las partes y a sus apoderados.

Párrafo 2. El tercero que acredite un interés jurídico puede solicitar al juez un certificado de la sentencia, así como el inventario y el reparto resultante de un divorcio o una separación.

La solicitud de confidencialidad del proceso debe estar acompañada de los fundamentos que justifiquen su concesión. La decisión que resuelve esta solicitud está sujeta a un recurso interlocutorio.

Durante el registro y la incautación en un delito contra una patente de procedimiento, el funcionario judicial estará acompañado por un perito, que hace una comprobación preliminar de la existencia del acto ilícito, siempre que el juez ordene la incautación de los productos obtenidos por la parte infractora mediante el proceso patentado.

En el artículo 206 de la LPI se establece que, en caso de divulgación en el tribunal, para la defensa de los intereses de cualquiera de las partes, de información que se considere confidencial (ya sean secretos industriales o comerciales), el juez debe determinar que la causa prosiga cerrada al público. En esta situación, el uso de dicha información por la otra parte para otros fines también está prohibido.

3.6.7 Solución alternativa de controversias

Aunque el procedimiento ordinario prevé una audiencia de conciliación o mediación poco después de la presentación de la demanda (artículo 334 del CPC), el juez puede adoptar el uso de métodos alternativos de conciliación en cualquier momento (artículo 3 del CPC). Incluso es posible celebrar una fase de conciliación antes del procedimiento, a criterio de las partes. El acuerdo alcanzado, aprobado por un juez, tiene el efecto de un instrumento cuyo cumplimiento puede exigirse ante los tribunales.

La mediación está regulada en la Ley n.º 13 140, de 26 de junio de 2015,⁷⁷ y consiste en una actividad técnica ejercida por un tercero imparcial sin poder de decisión que asiste y alienta a las partes a encontrar o elaborar soluciones mutuamente acordadas para la controversia. La mediación se puede utilizar en controversias sobre derechos renunciables o irrenunciables que admiten un acuerdo de transacción.

El tribunal designa al mediador o lo eligen las partes. Podrá actuar como mediador una persona competente, graduada por lo menos dos años antes en un curso de educación superior de una institución reconocida por el Ministerio de Educación y que haya recibido capacitación en una escuela o institución de mediación reconocida por la Escuela Nacional de Formación y Perfeccionamiento de Magistrados (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados) del Brasil o por los tribunales, sujeta a los requisitos mínimos establecidos por el Consejo Nacional de Justicia junto con el Ministerio de Justicia (artículo 11 de la Ley n.º 13 140/15). Los tribunales crean y mantienen registros actualizados de los mediadores que están calificados y autorizados para actuar en la mediación judicial (artículo 12 de la Ley n.º 13 140/15). La remuneración de los mediadores judiciales la establecen los tribunales y corre a cargo de las partes (artículo 13 de la Ley n.º 13 140/15).

La ley garantiza el carácter confidencial del procedimiento (artículo 14 de la Ley n.º 13 140/15). Además,

[t]oda la información relativa al procedimiento de mediación será de carácter confidencial frente a terceros y no podrá ser divulgada ni siquiera en procedimientos arbitrales o judiciales, a menos que las partes decidan expresamente lo contrario o cuando su divulgación sea exigida por la ley o necesaria para el cumplimiento del acuerdo alcanzado en la mediación.

Párrafo 1. El deber de confidencialidad se aplica al mediador, las partes, sus representantes, abogados, asesores técnicos y otras personas de su confianza que,

directa o indirectamente, hayan participado en el procedimiento de mediación, y abarca:

- I. toda declaración, opinión, sugerencia, promesa o propuesta realizada por una parte a la otra en la búsqueda de un entendimiento sobre la controversia;
- II. el reconocimiento de un hecho por cualquiera de las partes durante el procedimiento de mediación;
- III. la declaración de aceptación de una propuesta de acuerdo presentada por el mediador; [o]
- IV. el documento preparado únicamente para los fines del procedimiento de mediación.

Párrafo 2. La prueba presentada en contravención de estas disposiciones no se admitirá en procedimientos arbitrales o judiciales. (Artículo 30 de la Ley N.º 13 140/15)

El procedimiento de mediación se cierra con la redacción del instrumento definitivo, cuando se llega a un acuerdo o cuando no se justifican nuevos esfuerzos para llegar a un acuerdo mutuo, ya sea por la declaración del mediador o por una declaración de cualquiera de las partes (artículo 20 de la Ley n.º 13 140/15). El instrumento definitivo de la mediación, en caso de un acuerdo, constituye un instrumento exigible extrajudicialmente y, cuando se aprueba en el tribunal, se convierte en un documento exigible ante los tribunales (artículo 20.1 de la Ley n.º 13 140/15).

3.7 Vías civiles de reparación

3.7.1 Medidas cautelares

En el Derecho brasileño, para evitar situaciones urgentes y posiblemente perjudiciales (en muchos de esos casos, no se puede presentar la acción principal), se pueden solicitar medidas cautelares, que están reguladas en los artículos 300 a 311 del CPC. En la LPI, esto se regula de manera específica en el artículo 209.1, que autoriza la concesión de una medida cautelar incluso antes de la notificación de la demanda a la parte opositora.

Se concede una medida cautelar cuando existen pruebas de la probabilidad del derecho y del peligro de perjuicio o riesgo para el resultado útil de la causa (artículo 300 del CPC). Para conceder una medida provisional el juez puede, según el caso, exigir una garantía real o personal para compensar el perjuicio que la otra parte pueda sufrir. Se puede renunciar a la garantía real o personal si la parte con desventaja económica no puede proporcionarla (artículo 300.1 del CPC). Se pueden conceder medidas provisionales antes de la decisión definitiva o después de esta con justificación previa (artículo 300.2 del CPC). El objetivo de estas medidas puede ser anticipar el contenido de la pretensión final, pero, en este caso, solamente se pueden conceder cuando los efectos de la decisión sean reversibles (artículo 300.3 del CPC).

La medida provisional puede ser temporal, en cuyo caso pretende garantizar el resultado útil de la causa. Puede efectuarse mediante embargo, secuestro, listado de bienes, registro de protesta contra la enajenación de bienes o cualquier otra medida idónea para garantizar el respeto del derecho (artículo 301 del CPC).

Independientemente de la reparación del daño procesal, una parte es responsable de los perjuicios que la aplicación de la medida provisional cause a la otra parte si:

- I. la sentencia le es desfavorable;
- II. la parte no proporciona los medios necesarios para la notificación de la medida provisional al demandado en un plazo de 5 (cinco) días de haberla obtenido;
- III. cesa la eficacia de la medida en cualquier causa judicial; [o]
- IV. el juez acepta la alegación de preclusión o prescripción de la pretensión del actor. (Artículo 302 del CPC)

La medida provisional puede ser simultánea a la presentación de la acción. De ser así, se denomina "medida provisional solicitada con anticipación". En este caso, la demanda puede estar limitada a la solicitud de una medida provisional y a la indicación de la solicitud de medida definitiva, con exposición de la controversia, el derecho que se pretende hacer valer y el peligro del perjuicio o riesgo para el resultado útil de la causa (artículo 303 del CPC). Si se concede una medida provisional:

- I. el demandante debe modificar la demanda para complementar los argumentos, adjuntar documentos nuevos y confirmar la solicitud de mandamiento judicial definitivo en un plazo de 15 (quince) días o un período más prolongado establecido por el juez [bajo sanción de finalización de la causa sin producir efectos de cosa juzgada (artículo 303.2 del CPC)];
- II. se notificará la demanda al demandado y se le instará a comparecer en la audiencia de conciliación o mediación [si el juez así lo determina]; [y]
- III. si las partes no resuelven la controversia por sí mismas, comenzará a correr el plazo para la [contestación]. (Artículo 303 del CPC)

La medida provisional solicitada con anticipación se convierte en definitiva si no se recurre la resolución que la concede (artículo 304 del CPC). En este caso, se da por concluida la causa (artículo 304.1 del CPC). Cualquiera de las partes puede pedir que se desarchive el expediente de la causa en la que se concedió esta medida para aportar pruebas a la demanda (artículo 304.4 del CPC).

El derecho a revisar, modificar o invalidar una medida provisional solicitada con anterioridad que no se cuestionó y que finalizó y se archivó se extingue al cabo de dos años, contados a partir del momento en que se divulga la decisión que pone fin al proceso (artículo 304.5 del CPC). La decisión en la que se concede la medida de reparación no constituye *res judicata*. Sin embargo, la estabilidad de los efectos pertinentes solo desaparece mediante una decisión que la revise, modifique o invalide, dictada como resultado de una acción interpuesta por una de las partes (artículo 304.6 del CPC).

También se puede pedir una medida cautelar con anticipación, indicando la controversia y sus fundamentos, el derecho que se persigue y el posible perjuicio o riesgo para el resultado útil de la causa (artículo 305 del CPC). En este caso, se notifica al demandado este acto procesal y se le da un plazo de cinco días para contestar a la solicitud e indicar las pruebas que pretende aportar (artículo 306 del CPC). Si no se contesta a la solicitud, se considera que el demandado admite que los hechos alegados por el demandante ocurrieron realmente, en cuyo caso el juez tomará una decisión sobre la medida cautelar en un plazo de cinco días (artículo 307 del CPC).

Una vez que se ha aplicado la medida cautelar, el demandante debe presentar sus pretensiones principales en un plazo de 30 días. En este caso, se presenta en el mismo expediente de la causa de la solicitud de la medida cautelar, independientemente del anticipo de nuevas costas procesales (artículo 308 del CPC). Sin embargo, la medida cautelar concedida con anticipación deja de estar vigente si:

- I. el demandante no presenta la pretensión principal dentro del plazo legal;
- II. la medida cautelar no entra en vigor en un plazo de 30 (treinta) días; [o]
- III. el juez desestima la pretensión principal presentada por el demandante o desestima la causa sin producir efectos de cosa juzgada. (Artículo 309 del CPC)

La denegación de la solicitud de la medida cautelar no impide a la parte que la solicita formular la pretensión principal ni influye en la decisión respecto a ella, a menos que el motivo de la desestimación sea el reconocimiento de preclusión o prescripción (artículo 310 del CPC).

Finalmente, también existe la posibilidad de conceder una medida provisional con base en las pruebas. Esto se rige por el artículo 311 del CPC. Esta medida de reparación se concede, independientemente de que se demuestre el peligro de perjuicio o riesgo para el resultado útil de la causa, cuando:

- I. se haya observado abuso del derecho de defensa o intenciones dilatorias manifiestas de la parte;
- II. las alegaciones solo puedan probarse realmente mediante documentos y existan fundamentos basados en la jurisprudencia consolidada o en un precedente vinculante;
- III. se trate de una demanda de recuperación de la posesión basada en prueba documental adecuada del contrato de depósito, en cuyo caso se decretará la entrega el objeto en custodia, bajo sanción de multa; [o]
- IV. la demanda esté acompañada por pruebas documentales suficientes de los hechos que constituyen el derecho del demandante contra las que el demandado no presente pruebas contradictorias que puedan generar dudas razonables.

Párrafo único. En los casos indicados en los puntos II y III, el juez puede decidir con anticipación. (Artículo 311 del CPC)

Dado que la concesión de la medida provisional, ya sea de naturaleza temporal o anticipada, requiere una prueba de la verosimilitud de los hechos alegados, el juez puede anticipar la práctica de la prueba pericial si teme que la concesión de la solicitud puede suponer un riesgo de daño irreversible.⁷⁸

3.7.2 Daños y perjuicios

El derecho a la indemnización por daños y perjuicios consiste en el derecho a recibir una compensación por la explotación indebida del objeto de una patente, incluida la explotación que se produjera entre la fecha de publicación de la solicitud de patente y la de su concesión. El titular de la patente cuyo derecho haya sido vulnerado tiene el derecho de obtener una compensación por la explotación indebida de su objeto (artículo 44 de la LPI). Si el infractor obtuvo conocimiento, por cualquier medio, del contenido de la solicitud presentada, antes de su publicación, el período de explotación indebida se cuenta, a los efectos de la compensación, a partir de la fecha de comienzo de la explotación (artículo 44.1 de la LPI). Si el objeto de la solicitud de patente hace referencia a material biológico depositado según el artículo 24.1 de la LPI, solo se concederá el derecho a recibir una compensación cuando el material biológico se haya hecho accesible al público (artículo 44.2 de la LPI). El derecho a obtener una compensación por la explotación indebida está limitado al contenido del objeto de la patente según el artículo 41, incluso en relación con el período anterior a la concesión de la patente (artículo 44.3 de la LPI).

La parte perjudicada puede iniciar las acciones civiles que considere oportunas de conformidad con el CPC. La indemnización por daños y perjuicios se determina en función de los beneficios que la parte perjudicada habría obtenido si no se hubiera cometido la infracción (artículo 208 de la LPI). El artículo 225 de la LPI concede cinco años para ejercer la acción de daños y perjuicios, en vista de la pérdida del derecho de propiedad industrial.

La parte perjudicada también tiene derecho a recibir una compensación por las pérdidas y los daños ocasionados por los actos de infracción de los derechos de propiedad industrial y los actos de competencia desleal no previstos en la LPI, es decir, los actos que dañen la reputación o perjudiquen los negocios de terceros o que creen confusión entre los establecimientos comerciales, industriales o de servicios, o entre los productos y servicios objeto de comercio (artículo 209 de la LPI).

La doctrina ha definido los desafíos principales para determinar la existencia de infracción de patente:⁷⁹

- La ignorancia de los límites en las reivindicaciones independientes, en el que se determina la infracción sin observar las características esenciales del producto o proceso objeto de estudio y la existencia de una coincidencia total con las características del producto ilícito o del proceso infractor.
- Cuando se analiza la idea inventiva básica o el principio general en el que se basa la invención, no tener en cuenta el modo en que se reivindica la invención: "no es la idea subyacente a la invención la que está sujeta a protección, sino el modo en que el inventor materializó esta idea, según se reivindica en la patente";⁸⁰
- La comparación entre los productos: "la existencia de coincidencia entre estos productos es totalmente irrelevante, ya que el producto del titular puede corresponder solamente a una de las posibles modalidades de invención reivindicadas o incluso no corresponder en absoluto";⁸¹
- La infracción de reivindicaciones dependientes: "[...]a distorsión aquí se encuentra en tratar de asignar a las reivindicaciones dependientes la misma función que una reivindicación independiente ignorando por completo los límites impuestos por la dependencia";⁸²

78 Véase, p. ej., Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo (TJSP), recurso interlocutorio (*agravo de instrumento*, AI) n.º 2200797-60.2020.8.26.0000, ponente JB Franco de Godoi, 26 de mayo de 2021.

79 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 218.

80 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 220.

81 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 220.

82 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 221.

- La protección de la función inventiva, “[o]tro ejemplo de extrapolación indebida del alcance de una reivindicación yace en la noción de que la patente protege la función realizada por la invención, independientemente de las restricciones impuestas por los elementos de la reivindicación”;⁸³
- La dependencia de las patentes: “existe el error común de que obtener una patente otorga a su titular el derecho incondicional de explotar la invención patentada. Por supuesto, el derecho fundamental otorgado por la patente no es un derecho establecido en la ley, sino el derecho de excluir a terceros del uso de su objeto”,⁸⁴ y
- La parte caracterizadora de las reivindicaciones: “[o]tro error común es creer que, como la parte caracterizadora de las reivindicaciones define las características de la invención que son nuevas para el estado de la técnica, es precisamente esta parte caracterizadora la que determina la protección otorgada por la patente. [...] Reiteramos que el alcance de una reivindicación está determinado por la suma de las características definidas antes y después de la expresión ‘caracterizado/a por’.”⁸⁵

3.7.2.1 Indemnización por daños y perjuicios

Los artículos 208 y 209 de la LPI establecen la posibilidad de obtener una indemnización íntegra por los daños y perjuicios sufridos, incluidos los daños a la propiedad y el lucro cesante. Además, el artículo 207 establece que la parte perjudicada puede iniciar cualquier acción civil que considere necesaria. Sin embargo, los daños y perjuicios no están restringidos a los casos de los artículos 208 y 209, debido a que la LPI garantiza a los titulares de patente todos los derechos que se derivan de la legislación civil. Por ende, la doctrina y la jurisprudencia brasileña también reconocen la posibilidad de reclamar daños y perjuicios por el dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento son *in re ipsa* su remuneración deben reflejar “tanto la función punitiva en relación con el agente como la función compensatoria en relación con la víctima”.⁸⁶ Por lo tanto, según el Derecho brasileño, los daños potenciales corresponden a lo que se perdió (es decir, daño emergente) y a lo que razonablemente ya no se gana (es decir, lucro cesante), además de la posibilidad de la compensación por el dolor y el sufrimiento, que es de naturaleza punitiva.

El artículo 208 de la LPI establece que la cuantía de los daños y perjuicios se determina en función de los beneficios que la parte perjudicada habría recibido si la infracción no se hubiera cometido. En cambio, en el artículo 210 de la LPI se indica que el lucro cesante está determinado por uno de los siguientes criterios, el que sea más favorable para la parte perjudicada:

- I. los beneficios que la parte perjudicada habría recibido si no se hubiera producido una infracción; o
- II. los beneficios que recibió la parte infractora; o
- III. la remuneración que la parte infractora habría pagado al titular del derecho por la concesión de una licencia que le permitiera legalmente explotar la materia objeto de la patente.

Estas dos disposiciones se deben interpretar en conjunto y la dificultad de prueba determina cuál de los criterios del artículo 210 elegirá el titular de la patente vencedor en la acción, teniendo en cuenta la opción más favorable dadas las circunstancias de hecho. Los daños y perjuicios pueden definirse en la liquidación de la sentencia⁸⁷ o indicarse en la propia demanda a criterio de la parte perjudicada.⁸⁸

3.7.2.2 Honorarios de los abogados

La parte vencida en los procesos judiciales también está obligada a pagar las tasas judiciales, que se corresponden con las costas (tasas debidas al Estado por iniciar acciones judiciales), y los gastos procesales (incluidos los honorarios de los peritos) en los que ambas partes hayan incurrido, además de abonar los honorarios de los abogados de la contraparte.

83 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 222.

84 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 223.

85 Ahlert y Camara Junior, *Patentes: Proteção na Lei de Propriedade Industrial*, pág. 223.

86 TJSP, apelación civil (*Apelação Cível, AC*) n.º 1004417-66.2018.8.26.0157, ponente Azuma Nishi, 31 de mayo de 2021.

87 STJ, REsp. n.º 646 911/SP, ponente Carlos Alberto Menezes Direito, 2 de junio de 2005, Diário da Justiça (DJ) de 22 de agosto de 2005, 266, 266 (“el reconocimiento de la falsificación da lugar a la concesión de una indemnización por daños y perjuicios determinada en la liquidación de la sentencia”).

88 Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro (TJRJ), AI n.º 0045503-59.2011.8.19.0000, ponente Edson Aguiar de Vasconcelos, 26 de octubre de 2011.

En la sentencia, el juez fija los honorarios de los abogados, que están regulados en el artículo 85 del CPC, del 10 por ciento al 20 por ciento de la cuantía de la sentencia, el beneficio económico obtenido o, si no se puede medir, la cuantía ajustada de la causa, teniendo en cuenta el grado de diligencia del profesional, el lugar donde se prestó el servicio, la naturaleza y la importancia de la causa y la labor realizada (artículo 85.2 del CPC).

3.7.3 Otras vías de reparación

En los artículos 201 a 204 de la LPI se especifican las medidas provisionales de registro e incautación que se pueden pedir, sin perjuicio de cualquier otra solicitud de medidas provisionales en las situaciones descritas con anterioridad. El artículo 201 de la LPI regula los procedimientos de registro e incautación en los delitos contra patentes de procedimiento. En estos casos, el funcionario judicial va acompañado de un perito, quien verifica preliminarmente la existencia del acto ilícito. El juez puede ordenar la incautación de los productos obtenidos por la parte infractora mediante el uso del procedimiento patentado. Esta medida también puede pedirse en las acciones civiles.

Si se ha ejecutado la medida de registro e incautación y la parte que la solicitó lo hizo de mala fe por motivos de rivalidad, mero capricho o error flagrante, es responsable de los daños y perjuicios (artículo 204 de la LPI).

En caso de los establecimientos industriales o comerciales legalmente constituidos y de funcionamiento público, los procedimientos preliminares ordenados por el juez están limitados a la incautación de los productos. Las actividades ejercidas de manera lícita por dichos establecimientos no se pueden interrumpir (artículo 203 de la LPI).

3.8 Ejecución de sentencias

No existe una disposición específica en la LPI respecto de la ejecución de las sentencias que resuelven causas de patentes. Sin embargo, como se verá, los recursos presentados contra las resoluciones dictadas por jueces que remiten el análisis del asunto al tribunal suspenden los efectos de las resoluciones hasta que no quenga interponer ningún otro recurso.

El cumplimiento provisional de una resolución está regulado en los artículos 513 a 522 del CPC, mientras que el cumplimiento final de una resolución, que solamente se produce después de la resolución definitiva e inapelable, se rige por los artículos 523 a 538 del CPC.

3.8.1 Cumplimiento provisional de la decisión

Es posible que un juez dicte una resolución provisional debido a una situación urgente, ya sea durante el proceso judicial o en la propia sentencia (artículos 300 a 302 del CPC). En este caso, la parte de la resolución que adopta esta decisión provisional o confirma sus efectos sigue produciendo efectos, aunque de manera provisional.

El deudor de la sentencia será intimado a cumplirla a través del registro del tribunal (Diário da Justiça), por medio del abogado designado en el expediente de la causa; mediante carta con acuse de recibo, cuando esté representado por el Ministerio Público o cuando en el expediente de la causa no figure un abogado designado; o mediante notificación, cuando el deudor, que sí recibió la notificación de la demanda, se encontrara en rebeldía durante la fase de conocimiento (artículo 513.2 del CPC).

Si la intimación de cumplimiento de la resolución se presenta un año después de que la resolución sea definitiva e inapelable, se notifica al deudor mediante una carta con acuse de recibo, enviada al domicilio que figure en el expediente de la causa (artículo 513.4 del CPC). El cumplimiento de la resolución se realiza ante el tribunal inferior.

En el artículo 515 del CPC se enumeran los documentos que son exigibles judicialmente, en particular, las resoluciones dictadas en procedimientos civiles que reconocen el carácter ejecutable de una obligación de abonar una suma de dinero, de hacer, de no hacer o de entregar algo (artículo 515.I del CPC).

Se puede impugnar una resolución definitiva e inapelable una vez transcurrido el plazo de pago voluntario (artículo 517 del CPC). Las disposiciones relativas al cumplimiento de la resolución, ya sea provisional o definitivo, y al acuerdo de transacción, según corresponda, son aplicables a las resoluciones que conceden medidas provisionales (artículo 519 del CPC).

El cumplimiento provisional de la resolución objetada mediante un recurso que no tiene efectos de suspensión se ejecuta de la misma manera que el cumplimiento definitivo, con las siguientes particularidades:

- I. incumbe al acreedor de la sentencia, quien se compromete, en caso de la modificación de la resolución, a reparar el perjuicio sufrido por el deudor de la sentencia;
- II. queda sin efecto al dictarse una resolución que modifique o anule la resolución objeto de la ejecución y, por lo tanto, se restituye la situación de las partes al estado anterior y se liquidan los posibles perjuicios en el mismo expediente;
- III. si la resolución objeto de la ejecución provisional se modifica o anula solamente en parte, la ejecución será ineficaz solamente en relación con esa parte; [y]
- IV. la retirada de un depósito en efectivo y la realización de actos que impliquen la transmisión de la posesión o la enajenación de bienes inmuebles u otros derechos reales o que puedan ocasionar graves perjuicios para el deudor de la sentencia están sujetos a una garantía suficiente y adecuada, que deberá ser arbitrada previamente por el juez y consignada en el propio expediente. (Artículo 520 del CPC)

Se puede renunciar a la fianza a la que se hace referencia en el artículo 520.IV del CPC:

- I. si el crédito es de carácter asistencial, independientemente de su origen;
 - II. si el acreedor demuestra necesidad;
 - III. si está pendiente un recurso interlocutorio conforme al artículo 1042 [del CPC];
 - IV. si la resolución que debe ejecutarse provisionalmente es conforme a un precedente de la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal o del Superior Tribunal de Justicia o conforme a una decisión de apelación dictada en el juicio de repetidas causas.
- Párrafo único. El requisito de la fianza se mantendrá cuando su desestimación pueda resultar en un riesgo manifiesto de graves perjuicios de dificultad o reparación incierta. (Artículo 521 del CPC)

Con respecto al cumplimiento provisional de una resolución, el deudor de la sentencia puede presentar una impugnación, si lo desea, como en el cumplimiento definitivo de la resolución. En la fase del cumplimiento provisional deben abonarse también la multa y los honorarios que se deriven del impago de la suma determinada prevista en la sentencia. Las disposiciones mencionadas se aplican al cumplimiento provisional de una resolución que reconoce la obligación de hacer, de no hacer o de entregar algo, según corresponda.

Cuando el deudor de la sentencia comparece de manera oportuna y deposita la suma para quedar exento de la multa, este acto no se considera incompatible con la interposición de un recurso (artículo 520.3 del CPC).

3.8.2 Cumplimiento definitivo de la resolución

El cumplimiento definitivo de una resolución está regulado en los artículos 523 a 538 del CPC. El cumplimiento definitivo de las resoluciones en las que se impone el pago de una suma determinada o de una suma que ya se ha definido en el acuerdo de transacción y de las resoluciones sobre cuestiones no controvertidas se hace a petición del acreedor de la sentencia, intimando al deudor para que pague la deuda en el plazo de 15 días, más las costas, si las hubiere (artículo 523 del CPC).

Si no se hace el pago voluntario dentro del plazo establecido por la ley, incluidas las costas, la deuda se incrementa en un 10% en concepto de multa y, además, en un 10% en concepto de honorarios de abogado (artículo 523.1 del CPC). Si se efectúa un pago parcial, la multa y los honorarios se calculan a partir de la cantidad restante (artículo 523.2 del CPC). Además, si el pago voluntario no se realiza a tiempo, se emitirá un mandamiento de embargo y valuación, seguido por procedimientos de expropiación (artículo 523.3 del CPC), después de lo cual comienza un

plazo de 15 días para que el deudor de la sentencia presente una objeción en el expediente de la causa, independientemente del embargo ejecutivo o nueva notificación (artículo 525 del CPC). En esta objeción, el deudor de la sentencia puede alegar:

- I. la falta o la nulidad de la notificación de la demanda si, en la fase de conocimiento, la causa se trató en rebeldía;
- II. la falta de legitimación procesal de una parte;
- III. la inoponibilidad del documento o de la obligación;
- IV. ejecución forzosa incorrecta o valuación errónea;
- V. exceso en la ejecución o acumulación indebida de ejecuciones, en cuyo caso se debe indicar el importe que se cree que es correcto, bajo sanción de que la impugnación se desestime inmediatamente;
- VI. la falta de competencia absoluta o relativa del tribunal de ejecución; [o]
- VII. cualquier causa modificativa o extintiva de la obligación, como el pago, la novación, la compensación, la transacción o la prescripción, siempre que sea posterior a la resolución (artículo 525.1 del CPC).

La presentación de una impugnación no impide la práctica de los actos de ejecución, incluidos los de expropiación, y el juez puede, a petición del deudor de la sentencia y siempre que el tribunal tenga una garantía de ejecución forzosa, una fianza o un depósito suficiente, conceder la suspensión de la ejecución si sus fundamentos son pertinentes y si es manifiestamente probable que la ejecución ocasione al deudor un perjuicio grave de difícil reparación o cuya reparación sea incierta (artículo 525.6 del CPC). Cuando los efectos suspensivos reconocidos a la impugnación se refieran solamente a parte del objeto de la ejecución, esta continuará para la parte restante (artículo 525.8 del CPC).

La concesión de efectos suspensivos a una impugnación presentada por uno de los deudores de la sentencia no suspende la ejecución contra quienes no hayan presentado la impugnación, si los fundamentos pertinentes se refieren exclusivamente a la parte impugnante (artículo 525.9 del CPC). Aunque se concedan efectos suspensivos a la impugnación, es legítimo que el acreedor de la sentencia solicite la continuación de la ejecución, ofreciendo y depositando, en el propio expediente de la causa, una fianza suficiente y adecuada que será arbitrada por el juez (artículo 525.10 del CPC).

Las cuestiones relativas a un hecho que se produzca una vez vencido del plazo para presentar una impugnación, así como las relativas a la validez y la idoneidad del embargo ejecutivo, la liquidación o los actos de ejecución posteriores, pueden alegarse mediante una petición simple. El deudor de la sentencia, en cualquier caso, dispone de 15 días, a partir del conocimiento probado del hecho o de la notificación del acto, para formular esta alegación (artículo 525.11 del CPC).

El demandado puede, antes de que se le exija el cumplimiento de la resolución, comparecer ante el tribunal y ofrecer abonar la cantidad que considere adeudada, junto con una declaración detallada del cálculo (artículo 526 del CPC). Sin embargo, el demandante puede impugnar la cantidad depositada, sin perjuicio de que pueda retirar la cantidad que considere no controvertida (artículo 526.1 del CPC). Si el demandante no plantea tal impugnación, el juez declarará la obligación como cumplida y extinguirá el proceso (artículo 526.3 del CPC).

En la ejecución de una resolución que reconozca el carácter ejecutable de una obligación de hacer o de no hacer, el juez puede, de oficio o a instancia de parte, y para hacer cumplir el mandamiento judicial u obtener un mandamiento judicial para un resultado práctico equivalente, determinar las medidas necesarias satisfactorias para el acreedor de la sentencia (artículo 536 del CPC). Para hacer cumplir el requerimiento específico de una obligación de hacer o de no hacer, el juez puede ordenar, entre otras medidas, la imposición de una multa, el registro e incautación, la remoción de personas y cosas, la destrucción de obras y la prevención de actividades perjudiciales y, si fuera necesario, pedir la asistencia de la policía (artículo 536.1 del CPC). El deudor de la sentencia incurre en sanciones por litigación de mala fe si incumple de manera injustificada la orden judicial, sin perjuicio de que se le declare responsable del delito de desobediencia (artículo 536.3 del CPC).

Con respecto a la ejecución de las decisiones relativas a la obligación de hacer o no hacer algo, la multa no depende de la solicitud de la parte y puede aplicarse en las fases de conocimiento, de la

medida cautelar o de la decisión, así como en la de ejecución, siempre que sea suficiente y compatible con la obligación y que se establezca un plazo razonable para su cumplimiento (artículo 537 del CPC). El importe de la multa se debe al acreedor de la sentencia (artículo 537.2 del CPC). Además, el juez podrá, de oficio o a instancia de parte, modificar el importe o la periodicidad de la multa o excluirla si constata que se ha vuelto insuficiente o excesiva o que el deudor ha demostrado un cumplimiento parcial sobrevenido de la obligación o una causa de incumplimiento (artículo 537.1 del CPC).

La resolución que fija la multa puede ejecutarse provisionalmente, siempre que el importe de la multa se deposite ante el tribunal. Es posible retirar el importe después de la resolución definitiva e inapelable a favor de la parte (artículo 537.3 del CPC). La multa es exigible desde el día en que se verifica el incumplimiento en la resolución y se aplica en la medida en que no se haya cumplido la obligación impuesta en la resolución (artículo 537.4 del CPC).

En caso de incumplimiento de la obligación de entregar algo dentro del plazo establecido en la resolución, se emitirá una orden de registro o de transferencia de la posesión a favor del acreedor, según se trate de bienes muebles o inmuebles (artículo 538 del CPC).

3.9 Revisión por un tribunal de apelación

De manera muy sintética, la fase de conocimiento está compuesta por las fases de alegaciones, prueba y sentencia. Por consiguiente, los límites del conocimiento de un juez, ya se refieran a cuestiones de hecho o de Derecho, se definen durante la fase de alegaciones, en la que las partes deben cumplir con su carga procesal, indicando claramente todos sus fundamentos jurídicos y las pruebas a su favor, bajo sanción de preclusión procesal. Es decir, si una parte no cumple su carga procesal de exponer todas las cuestiones de hecho a su favor con respecto a la controversia que se juzga, se le impedirá realizar cualquier tipo de interrogatorio.

La carga es particularmente grave para el demandado, que debe responder a todos los argumentos de hecho y de Derecho presentados por el demandante, bajo sanción de ser considerado en rebeldía. Por el contrario, como ya se analizó, si el demandante no prepara su demanda de manera adecuada, el juez se limitará a juzgar lo solicitado, ya que no puede excederse de lo pedido (artículo 141 del CPC). Por lo tanto, una vez que el juez ha definido las cuestiones controvertidas de hecho y de Derecho en la orden previa al juicio, los límites del conocimiento del juez también quedan definidos y vinculan la sentencia. Esta decisión se puede apelar mediante un recurso interlocutorio ante un tribunal de apelaciones.

Después de la fase de prueba, las partes presentan los alegatos finales sobre las pruebas practicadas, en los que las comparan con sus argumentos, antes de que el juez decida sobre la acción. La sentencia definitiva del juez, que pone fin al proceso, puede producir o no efectos de cosa juzgada, es decir, con o sin preclusión de la cuestión controvertida.

Según el artículo 487 del CPC, hay una resolución sobre el fondo si el juez:

- I. acepta o rechaza la pretensión formulada en la demanda o en la reconvención;
- II. decide, de oficio o a instancia de parte, sobre la existencia de preclusión o prescripción; [o]
- III. aprueba:
 - (a) el reconocimiento de las cuestiones de fondo de la pretensión formulada en la demanda o en la reconvención;
 - (b) el acuerdo de transacción; [o]
 - (c) la renuncia a la pretensión formulada en la demanda o en la reconvención.

Las siguientes situaciones también pueden dar lugar a la finalización de un proceso mediante una decisión:

- I. desestimación de la demanda;
- II. suspensión del proceso durante más de 1 (un) año debido a negligencia de las partes;
- III. por no promover los actos y las diligencias que le incumben, el demandante abandona el pleito durante más de 30 (treinta) días;

- IV. ausencia de presupuesto para el establecimiento y el desarrollo válido y regular del procedimiento;
- V. reconocimiento de la existencia de preclusión, litispendencia o *res judicata*;
- VI. verificación de la falta de legitimación o interés procesal;
- VII. aceptación de la alegación de que existe una cláusula de arbitraje o cuando el tribunal arbitral reconozca su competencia;
- VIII. ratificación del desistimiento de la acción;
- IX. intransmisibilidad de la acción de acuerdo con la ley en caso de fallecimiento de la parte; y
- X. en los demás casos previstos en [el CPC]. (Artículo 485 del CPC)

Durante el curso de un proceso judicial, es posible que el juez dicte resoluciones necesarias para garantizar su progreso, con o sin decisión, conocidas respectivamente como decisiones u órdenes interlocutorias. Es posible presentar determinados recursos contra las decisiones interlocutorias, según su naturaleza. Las órdenes no se pueden recurrir (artículo 1001 del CPC). Una parte que acepta la decisión de manera expresa o tácita no la puede recurrir. La aceptación tácita es la práctica, sin excepción alguna, de un acto incompatible con la voluntad de recurrir (artículo 1000 del CPC). El plazo para la interposición de los recursos es, por norma, de 15 días desde la fecha de publicación de la decisión (artículo 1003 del CPC), excepto para los recursos de aclaración (*embargos de declaración*), para los que el plazo es de cinco días, todos contados en días hábiles (artículo 219 del CPC).

En principio, las decisiones del tribunal pueden estar sujetas a recursos de aclaración, cuyo objetivo es, como se verá, aclarar la decisión sobre un punto determinado o subsanar una omisión o contradicción (Artículos 1022 a 1027 del CPC). Por lo general, estos recursos no pretenden modificar la decisión formulada, sino que, ocasionalmente, según la aclaración u omisión subsanada, pueden dar como resultado un cambio en el entendimiento. Los recursos de aclaración están dirigidos al tribunal que formuló la decisión que se impugna, es decir, en este caso, el tribunal de primera instancia.

En el artículo 994 del CPC se enumeran los recursos que se admiten en el Derecho brasileño: apelación de la sentencia definitiva, recurso interlocutorio, recurso interlocutorio interno, recurso de aclaración, recurso ordinario, recurso ante el STJ, recurso ante el STF, recurso interlocutorio de un recurso ante el STJ o ante el STF y recurso contra una decisión divergente. Los recursos no impiden la eficacia de la resolución, salvo que la ley o una resolución judicial en este sentido dispongan lo contrario (artículo 995 del CPC).

En el tribunal de primera instancia, en vista de resoluciones interlocutorias y de las resoluciones parciales sobre el fondo dictadas por el juez, es posible presentar un recurso interlocutorio después de haber presentado el recurso de aclaración (o si no corresponde) sin extinguir la acción. Habida cuenta de las decisiones que resuelven definitivamente la acción, independientemente de que el juez se pronuncie sobre el fondo (artículo 1009 del CPC), es posible apelar la sentencia definitiva después de que se haya presentado el recurso de aclaración (o si no corresponde). Los recursos interlocutorios y las apelaciones a la sentencia definitiva se presentan ante los tribunales inmediatamente superiores a los tribunales de primera instancia: los tribunales de apelación (o superiores).

Pueden presentar una apelación la parte vencida, un tercero agraviado o el Ministerio Público como parte o legitimado. Si las presenta un tercero, debe demostrar que la decisión sobre la relación jurídica presentada para revisión judicial puede afectar al derecho que alega tener o que puede discutir en el tribunal como sustituto procesal (artículo 996 del CPC).

Si el demandante y el demandado son vencidos, al recurso interpuesto por cualquiera de ellos podrá ser adherirse la otra parte en caso de apelación de la sentencia definitiva o de recurso ante el STF o el STJ (artículo 997.1 del CPC). Este recurso adhesivo está subordinado al recurso independiente y está sujeto a las mismas normas que los requisitos de admisión y juicio en el tribunal (artículo 997.2 del CPC). Por ende, no se admitirá una adhesión al recurso si se retira el recurso principal o si se considera inadmisible (artículo 997.2.III del CPC).

El recurrente puede desistir del recurso en cualquier momento sin el consentimiento del recurrido (artículo 998 del CPC), excepto si se trata de cuestiones cuya repercusión general ya se

haya reconocido o que hayan sido objeto de repetidos recursos ante el STF o el STJ (artículo 998.1 del CPC). Por el mismo motivo, las partes pueden, antes o después del juicio, celebrar un acuerdo y solicitar su ratificación judicial, anulando así lo que se hubiera decidido.

Al presentar un recurso, el recurrente debe probar, cuando lo requiera la legislación aplicable, el pago de la fianza de apelación, incluidas las tasas de remisión y devolución, bajo sanción de que desestime el recurso (artículo 1007 del CPC). Los recursos interpuestos por el Ministerio Público, el gobierno federal, el distrito federal, los estados, las municipalidades o sus respectivos organismos autónomos o por quienes tengan exención legal, están exentos del pago de la fianza de apelación, incluidas las tasas de remisión y devolución (artículo 1007.1 del CPC). El pago insuficiente de la fianza de apelación, incluidas las tasas de remisión y devolución, ocasiona la desestimación si el recurrente, notificado por medio de su abogado, no realiza el pago en un plazo de cinco días (artículo 1007.2 del CPC). El pago de las tasas de remisión y devolución no es necesario en los procedimientos electrónicos (artículo 1007.3 del CPC).

Si no se presenta ningún recurso dentro del plazo, queda excluido el derecho de la parte de impugnar la resolución.

La resolución dictada por el tribunal que conozca del recurso sustituye la resolución impugnada con respecto al objeto del recurso (artículo 1008 del CPC). El tribunal competente para la resolución de recursos interlocutorios o apelaciones de la sentencia definitiva puede revisar íntegramente la cuestión que se le haya presentado, tanto las cuestiones de hecho como las de Derecho. El tribunal competente para la resolución puede incluso determinar medidas para el tribunal inferior, si lo considera necesario.

En vista de las decisiones pronunciadas por los tribunales superiores (es decir, las decisiones de apelación), todavía es posible presentar un recurso de aclaración, dirigido al propio tribunal superior, para pedir aclaraciones sobre la resolución o para subsanar una omisión, contradicción o ambigüedad. Una vez que se resuelve dicho recurso, es posible impugnar ante el STJ o ante el STF la decisión que resulte de los recursos. En estos casos, las materias que permiten un recurso están más restringidas, porque están exhaustivamente previstas en la Constitución Federal y porque las pruebas no pueden volver a examinarse.

3.9.1 Apelación de la sentencia definitiva

La apelación de una sentencia definitiva consiste en la impugnación de dicha resolución. Estas apelaciones están reguladas en los artículos 1009 a 1014 del CPC. Se deben interponer mediante una petición dirigida al tribunal de primera instancia que contenga:

- I. los nombres y la identificación de las partes;
 - II. la descripción del hecho y del derecho;
 - III. los motivos de la petición de modificación o de declaración de nulidad; [y]
 - IV. la solicitud de una nueva resolución.
- Párrafo 1. Se notificará al recurrido que presente su escrito de apelación en un plazo de 15 (quince) días.
- Párrafo 2. Si el recurrido presenta una apelación adhesiva, el juez intimará al recurrente para que presente el escrito.
- Párrafo 3. [...] a continuación, la causa se envía al tribunal [...], independientemente de que se haya admitido. (Artículo 1010 del CPC)

La apelación tiene efectos suspensivos (artículo 1012 del CPC). Sin embargo, comienzan a producir efectos inmediatamente después de su publicación las sentencias que:

- I. aprueben la división o la adjudicación de tierras;
 - II. condene al pago de una pensión alimentaria;
 - III. desestimen la causa sin producir efectos de cosa juzgada o desestimen las impugnaciones del deudor de la sentencia;
 - IV. juzguen procedente la solicitud de arbitraje;
 - V. confirmen, concedan o revoquen una medida cautelar; o
 - VI. decretan la incapacitación;
- además de otros supuestos previstos en la ley. (artículo 1012.1 del CPC)

En estas situaciones en las que la sentencia tiene efectos inmediatos, la parte interesada puede solicitar la ejecución provisional una vez publicada la sentencia (artículo 1012.2 del CPC). Además, la parte interesada puede pedir que se conceda el efecto suspensivo, siempre que demuestre la probabilidad de que se estime la apelación o, si los fundamentos son pertinentes, la existencia de un riesgo de perjuicio grave o de difícil reparación. Esta petición debe dirigirse a:

- I. el tribunal, en el período entre la presentación de la apelación de la sentencia definitiva y su asignación; el ponente designado para su examen no puede juzgarla; [o]
 - II. el ponente, si la apelación de la sentencia definitiva ya se ha asignado.
- (Artículo 1012, párrafos 3 y 4 del CPC)

La apelación de la sentencia definitiva devuelve el conocimiento de la materia impugnada al tribunal superior, que puede apreciar y juzgar todas las cuestiones presentadas y analizadas en la causa, aunque no se hayan resuelto, siempre que estén relacionadas con el objeto de la apelación (artículo 1013 del CPC).

Cuando revisa una apelación, el tribunal puede:

- I. modificar la sentencia que desestimó la causa sin producir efectos de cosa juzgada;
- II. decretar que la decisión es nula, por ser incongruente con los límites de la pretensión de la causa;
- III. constatar la omisión en el examen de una de las pretensiones, en cuyo caso podrá dictar sentencia; [o]
- IV. decretar la nulidad de la sentencia por falta de fundamentos. (Artículo 1013.3 del CPC)

Al modificar una sentencia que reconoce la prescripción, el tribunal deberá, si es posible, pronunciarse sobre el fondo y examinar las demás cuestiones, sin ordenar la devolución de la causa al tribunal de primera instancia (artículo 1013.4 del CPC).

Cuando la demanda o la contestación tengan más de un fundamento y el juez acepte solo uno de ellos, la apelación de la sentencia definitiva devolverá al tribunal el conocimiento de los demás (artículo 1013.2 del CPC).

Las cuestiones de hecho no presentadas al tribunal inferior se pueden plantear en la apelación de la sentencia definitiva si la parte prueba que no lo hizo por fuerza mayor (artículo 1014 del CPC).

3.9.2 Recurso interlocutorio

El recurso interlocutorio (*agravo de instrumento*) sirve para impugnar las resoluciones interlocutorias (artículos 1015 a 1020 del CPC). Según el artículo 1015 del CPC, puede presentarse un recurso interlocutorio contra las sentencias que versen sobre:

- I. medidas cautelares;
- II. el fondo de la causa;
- III. el rechazo de la alegación de la cláusula de arbitraje;
- IV. un incidente de desconocimiento de la personalidad jurídica;
- V. el rechazo de la solicitud de asistencia jurídica gratuita o aceptación de la solicitud de su revocación;
- VI. la exhibición o posesión de un documento o cosa;
- VII. la exclusión de un litisconsorte;
- VIII. el rechazo de la solicitud de límite de la acumulación de partes;
- IX. la admisión o la inadmisión de la intervención de terceros;
- X. la concesión, modificación o revocación del efecto suspensivo de las mociones de suspensión de la ejecución;
- XI. la redistribución de la carga de la prueba de conformidad con el artículo 373.1;
- XII. (vetado);
- XIII. otros casos expresamente previstos en la ley.

También se puede presentar un recurso interlocutorio contra las decisiones interlocutorias dictadas en las fases de liquidación o ejecución de la sentencia, en el proceso de ejecución o en el proceso de inventario (artículo 1015.1 del CPC).

Los recursos interlocutorios se dirigen directamente al tribunal competente por medio de una solicitud en la que se indiquen los nombres de las partes, la descripción del hecho y del derecho, los motivos de la solicitud de modificación o invalidación de la decisión y de la propia pretensión y los nombres y los domicilios completos de los abogados en la causa (artículo 1016 del CPC).

El ponente a quien se asigna el recurso puede atribuirle efectos suspensivos o admitir total o parcialmente, como medida provisional, la pretensión del recurso, informando al juez sobre su decisión; ordenar que se intime personalmente al recurrido, por carta con acuse de recibo (si el recurrido no tiene abogado), por medio del registro del tribunal (Diario Oficial) o por carta con acuse de recibo dirigida al abogado, para que responda en un plazo de 15 días, y que se le permita adjuntar la documentación que el ponente considere necesaria para juzgar el recurso (artículo 1019 del CPC). El ponente también pedirá una fecha de juicio dentro de un período inferior a un mes desde la intimación del recurrido (artículo 1020 del CPC).

3.9.3 Recurso de aclaración

El “recurso de aclaración” (*embargo de declaração*) está regulado en los artículos 1022 a 1026 del CPC. Pueden presentarse contra cualquier sentencia del tribunal para:

- I. aclarar confusiones o eliminar contradicciones;
- II. subsanar la omisión de un punto o cuestión sobre el que el juez debería haberse pronunciado de oficio o a instancia de parte; [o]
- III. corregir un error material. (Artículo 1022 del CPC)

Este recurso se debe presentar en un plazo de cinco días mediante una petición dirigida al juez en la que se indique el error, la confusión, la contradicción o la omisión, y no está sujeto a fianza de apelación (artículo 1023 del CPC). El juez intimará a la parte recurrente para que, si lo desea, pueda manifestarse sobre el recurso presentado en el plazo de cinco días, en caso de que la posible admisión del recurso implique una modificación de la decisión recurrida (artículo 1023.2 del CPC). Posteriormente, el juez juzgará el recurso en un plazo de cinco días y subsanará la cuestión (artículo 1024 del CPC).

En los tribunales, el ponente presentará la moción en la siguiente sesión y emitirá su voto y, si no se emite una sentencia en esta sesión, el recurso se incluirá automáticamente en el orden del día (artículo 1024.1 del CPC). Cuando se presenta un recurso de aclaración contra la decisión del ponente o contra otra decisión emitida por un único juez en el tribunal, el órgano que emitió la decisión recurrida decidirá sobre la materia de manera individual (artículo 1024.2 del CPC).

Si la aceptación de un recurso de aclaración implicase una modificación de la decisión recurrida, el recurrido que ya hubiese presentado otro recurso contra la decisión original tendrá derecho a complementar o modificar sus motivos dentro de los límites exactos del cambio en un plazo de 15 días desde la fecha de notificación de la decisión recurrida (artículo 1024.4 del CPC). Si se desestima el recurso de aclaración o no cambia la conclusión de la sentencia previa, el recurso presentado por la otra parte antes de la publicación de la sentencia que resuelve el recurso de aclaración se procesará y juzgará independientemente de su ratificación (artículo 1024.5 del CPC).

Los recursos de aclaración no tienen efectos suspensivos e interrumpen el plazo para presentar un recurso (artículo 1026 del CPC). La eficacia de las decisiones de un tribunal unipersonal o colegiado podrá ser suspendida por el juez o ponente competente si se demuestra la probabilidad de que se admita el recurso o, si los fundamentos son adecuados, si existe un riesgo grave de perjuicio o de difícil resolución (artículo 1026.1 del CPC). Cuando el recurso de aclaración sea manifiestamente improcedente, el juez o el tribunal, por medio de una decisión fundamentada, puede ordenar a la parte recurrente que pague una multa que no exceda el 2% de la cuantía actualizada de la controversia (artículo 1026.2 del CPC). Cuando los recursos de aclaración manifiestamente improcedentes son reiterados, la multa se aumenta hasta un 10% de la cuantía actualizada de la controversia y la presentación de cualquier tipo de recurso estará condicionada al depósito previo del valor la multa, excepto en caso del Tesoro Público y del beneficiario de asistencia jurídica gratuita, quien abona esta cantidad al final, después de haberse agotado todos los posibles recursos ante instancias superiores (artículo 1026.3 del CPC).

3.9.4 Recurso interlocutorio interno

Un recurso interlocutorio interno (*agravo interno*) es aquel que puede interponerse contra una decisión emitida por el ponente y está regulado en el artículo 1021 del CPC. Está dirigido al ponente, quien intimará al recurrente para que se manifieste sobre el recurso en un plazo de 15 días, al final del cual, si no hay retractación, el ponente lo somete al órgano colegiado para que se pronuncie al respecto y lo incluya en el orden del día (artículo 1021 del CPC).

3.9.5 Recursos ante el Supremo Tribunal Federal y el Superior Tribunal de Justicia

Después de que se haya resuelto una apelación de la sentencia definitiva, todavía existe la posibilidad de recurrir ante el STF (*recurso extraordinario*) y ante el STJ (*recurso especial*). Estos recursos están regulados en los artículos 1029 a 1440 del CPC. Sin embargo, las cuestiones que se pueden recurrir están restringidas y son específicas. Mientras que los recursos ante el STF tienen como objetivo verificar vulneraciones de la Constitución, los recursos ante el STJ tratan infracciones de la ley federal. En ambos casos, es posible argumentar una divergencia en las decisiones precedentes del STF o del STJ.

El STJ o el STF pueden tolerar los vicios formales de los recursos presentados oportunamente u ordenar su corrección, siempre que el vicio sea subsanable y no se considere grave (artículo 1029.3 del CPC).

Las resoluciones del STF y del STJ no tienen efectos suspensivos. Para que se reconozcan efectos suspensivos, es necesario solicitarlo ante el tribunal superior competente (si el recurso se ha admitido pero todavía no se ha asignado) o ante el ponente, el presidente o el vicepresidente del tribunal de origen (si la apelación ya se ha asignado), siempre que no se haya examinado todavía la admisibilidad del recurso (artículo 1029.5 del CPC). Una vez admitidos los recursos, según el artículo 1034 del CPC, el tribunal se pronunciará únicamente sobre las cuestiones de Derecho, puesto que no se permite una revisión de los hechos ni de las pruebas. Sin embargo, el recurso tiene el efecto de revisión, lo que permite al tribunal también entender en las otras causas de acción o fundamentos cuando reconoce la ilegalidad o inconstitucionalidad con repercusión general.

El artículo 1035 del CPC resalta la importancia de la repercusión general de los recursos ante el STF, que puede, en una resolución inapelable, no conocer de un recurso extraordinario cuando el asunto objeto del recurso no tenga repercusión general (lo que significa la existencia de problemas económicos, políticos, sociales o jurídicos relevantes que vayan más allá de los intereses de las partes en la causa). La repercusión general se debe demostrar en un capítulo específico del recurso. Una vez que se reconoce la repercusión general del objeto de un recurso ante el STF, el ponente ordena la suspensión de todos los procedimientos individuales o colectivos pendientes en el Brasil sobre el mismo asunto y el recurso debe resolverse en el plazo de un año (artículo 1035.9 del CPC).

3.9.6 Recurso interlocutorio interno contra las decisiones de inadmisión de un recurso ante el Supremo Tribunal Federal o ante el Superior Tribunal de Justicia

El artículo 1042 del CPC prevé un recurso interlocutorio interno contra las decisiones de inadmisión de un recurso ante el STF o ante el STJ. Dichos recursos interlocutorios se dirigen al STF o al STJ, respectivamente.

3.9.7 Apelaciones contra resoluciones divergentes

Los artículos 1043 y 1044 del CPC regulan las apelaciones contra las decisiones divergentes.

Artículo 1043. Se puede presentar una apelación contra la sentencia de un tribunal fraccionario:

I. si, al resolver un [recurso ante el STF o el STJ], se aparta de la sentencia de cualquier otro órgano del mismo tribunal, siempre que las decisiones de apelación, los recursos y los precedentes traten cuestiones de fondo;

[...]

III. si, al resolver un [recurso ante el STF o el STJ], se aparta de la sentencia de cualquier otro órgano del mismo tribunal, cuando una decisión de apelación versa sobre el fondo y en la otra no se haya resuelto el recurso, aunque se haya examinado la controversia.

[...]

Párrafo 2. La divergencia que autoriza la presentación de una apelación contra una resolución divergente puede ocurrir en la aplicación de la ley de fondo o de forma.

Párrafo 3. Se puede presentar una apelación contra una resolución divergente cuando la sentencia antecedente pertenezca al mismo tribunal que dictó la resolución impugnada, siempre que su composición se haya visto alterada en más de la mitad de sus miembros.

[...]

Artículo 1044. En la apelación contra una resolución divergente, se seguirá el procedimiento establecido en las normas internas del tribunal superior pertinente.

3.10 Procedimientos penales

La LPI tipifica determinadas conductas, aunque no especifica normas especiales para la tramitación de la denuncia penal. El Código Procesal Penal (Código de Processo Penal)⁸⁹ regula la acción penal y las medidas preliminares de registro e incautación en los delitos contra la propiedad industrial.

Los delitos previstos en la LPI son delitos para los cuales se necesita una denuncia de la parte interesada para iniciar el proceso penal, excepto el delito del artículo 191, en cuyo caso la acción penal es pública (artículo 199 de la LPI). Estas acciones se tramitan en tribunales que, por norma, son diferentes de aquellos que entienden en demandas civiles y que no están necesariamente especializados en delitos contra la propiedad industrial, sino exclusivamente en cuestiones penales de manera general. Los procesos penales no dependen de las demandas civiles.

Según la LPI, una alegación de nulidad de la patente o el registro sobre la cual se basa la acción puede constituir un motivo de defensa en la acción penal. Sin embargo, la absolución del demandado no implica la nulidad de la patente o del registro, la cual solamente se puede solicitar mediante la acción competente (artículo 205 de la LPI).

3.11 Temas seleccionados

3.11.1 Licencias

Los distintos tipos de licencias permitidas conforme a la legislación brasileña se regulan en los artículos 61 a 74 de la LPI.

3.11.1.1 Licencia voluntaria

La licencia voluntaria está prevista en los artículos 61 a 63 de la LPI. Conforme a la legislación, el titular de la patente o el solicitante pueden celebrar un contrato de licencia para la explotación (artículo 61 de la LPI). El contrato de licencia se debe registrar ante el INPI para que pueda producir efectos en relación con terceros desde la fecha de su publicación (artículo 62 de la LPI). Sin embargo, con el fin de validar la prueba de uso, este registro no es necesario (artículo 62.2 de la LPI).

El titular puede conferir al licenciatario todas las facultades para actuar en defensa de la patente (artículo 61.1 de la LPI). La mejora introducida en una patente concedida en licencia pertenece a quien la hace. Sin embargo, a la otra parte contratante se le garantiza el derecho de preferencia para su licenciamiento (artículo 63 de la LPI).

3.11.1.2 Oferta de licencia

Los artículos 64 a 67 de la LPI regulan la oferta de licencia. El titular de una patente puede pedir al INPI que ponga la patente en oferta de licencia para fines de explotación (artículo 64 de la LPI). Posteriormente, el INPI organizará la publicación de la oferta (artículo 64.1 de la LPI). El titular

89 Ley n.º 3689, de 3 de octubre de 1941, DOU de 13 de octubre de 1941.

puede retirar la oferta, en cualquier momento antes de la aceptación expresa de sus condiciones por la parte interesada (artículo 64.4 de la LPI).

No se puede registrar ningún contrato de licencia voluntaria de carácter exclusivo ante el INPI sin que el titular haya desistido de la oferta, y la patente sujeta a una licencia voluntaria tampoco se puede ofrecer (artículo 64, párrafos 2 y 3, de la LPI).

En ausencia de un acuerdo entre el titular y el licenciatario, las partes pueden pedir al INPI que realice un arbitraje de la remuneración (artículo 65 de la LPI). La remuneración se puede revisar un año después de su establecimiento (artículo 65.2 de la LPI).

El titular de patente puede pedir la cancelación de la licencia si el licenciatario no comienza la explotación efectiva en el año siguiente a la concesión, si interrumpe la explotación durante un período superior a año o si las condiciones para la explotación no se cumplen (artículo 67 de la LPI).

3.11.1.3 Licencia obligatoria

Por último, en los artículos 68 a 74 de la LPI se regula la licencia obligatoria. El titular de una patente está sujeto a que se conceda una licencia obligatoria sobre la patente si ejerce sus derechos de manera abusiva o comete abuso de poder económico, probado conforme a la ley, mediante una decisión administrativa o judicial (artículo 68 de la LPI). Dichas licencias siempre se conceden de manera no exclusiva y no se permiten las sublicencias (artículo 72 de la LPI).

3.11.1.3.1 Licencia obligatoria por falta de explotación, comercialización, fabricación, uso completo o insuficiencia

El artículo 68 de la LPI enumera, como ejemplos, determinadas situaciones que ocasionan la concesión de licencias obligatorias:

Párrafo 1. [...]:

- I. la no explotación del objeto de la patente en el territorio brasileño debido a la falta de fabricación o a la fabricación incompleta del producto o, también, la falta de uso integral del proceso patentado, excepto en casos de inviabilidad económica, cuando se permita la importación; o
- II. la comercialización que no satisface las necesidades del mercado.

Párrafo 2. La licencia solamente podrá ser solicitada por una persona con un interés legítimo y que tenga la capacidad técnica y económica para explotar de manera eficaz el objeto de la patente, que deberá destinarse, predominantemente, al mercado interno.

3.11.1.3.2 Licencia obligatoria dependiente de la patente

La licencia obligatoria también se concederá cuando, acumulativamente, concurran las siguientes circunstancias:

- I. se observe una situación de dependencia de una patente respecto de otra;
- II. el objeto de la patente dependiente constituya un progreso técnico sustancial en relación con la patente anterior; y
- III - el titular no llegue a un acuerdo con el titular de la patente dependiente para explotar la patente anterior. (Artículo 70 del LPI)

La legislación define una “patente dependiente” como una patente cuya explotación depende obligatoriamente del uso del objeto de una patente anterior (artículo 70.1 de la LPI). Una patente de procedimiento puede depender de su respectiva patente de producto o viceversa (artículo 70.2 de la LPI). El titular de una patente concedida en licencia conforme a los términos de esta disposición tiene derecho a una licencia obligatoria cruzada de la patente dependiente (artículo 70.3 de la LPI).

3.11.1.3.3 Licencia obligatoria por emergencia nacional o interés público

En los casos de emergencia nacional o de interés público, declarados en un instrumento del Poder Ejecutivo federal y siempre que el titular de la patente o su licenciatario no atienda esa necesidad, se puede conceder una licencia obligatoria no exclusiva temporal, a iniciativa propia del juez, para la explotación de la patente, sin perjuicio de los derechos del titular (artículo 71 de la LPI). En estos casos, en el instrumento de concesión de la licencia se establecerá su plazo y la posibilidad de prórroga (artículo 71.1 de la LPI).

3.11.1.3.4 Casos en los que no se concede la licencia obligatoria

La licencia obligatoria no se concederá si, en la fecha de la solicitud, el titular:

- I. justifica la falta de uso por motivos legítimos;
- II. prueba que se han llevado a cabo preparativos serios y eficaces para la explotación; o
- III. justifica la falta de fabricación o comercialización por un obstáculo de naturaleza legal. (Artículo 69 del LPI)

3.11.1.3.5 Solicitud administrativa

La solicitud de una licencia obligatoria se debe realizar indicando las condiciones ofrecidas al titular de la patente.

Párrafo 1. Una vez que se presenta la solicitud de licencia, se notificará al titular para que manifieste su opinión en un plazo de sesenta (60) días, después de los cuales, si no lo hace, se considerará aceptada la propuesta en las condiciones ofrecidas.

Párrafo 2. El solicitante de licencia que invoca el abuso de los derechos de patente o el abuso del poder económico debe adjuntar la documentación que lo demuestre.

Párrafo 3. [Si la licencia se] solicita sobre la base de la falta de explotación, corresponde al titular de la patente demostrar la explotación. (Artículo 73 del LPI)

En caso de que se presente una contestación a la solicitud, el INPI puede adoptar las medidas necesarias, así como designar una comisión, que puede incluir a especialistas que no sean miembros del personal del INPI, para que decidan sobre la remuneración que se le pagará al titular (artículo 73.4 de la LPI). Los órganos y las entidades de la administración pública directa o indirecta, federal o estatal y municipal, proporcionarán al INPI la información solicitada con el fin de dar soporte a la decisión sobre la remuneración (artículo 73.5 de la LPI). Una vez que se haya proporcionado esta información, el INPI decidirá sobre la concesión y las condiciones de la licencia obligatoria en un plazo de 60 días (artículo 73.7 de la LPI). Los recursos contra las decisiones en las que se concede una licencia obligatoria no tienen efectos suspensivos (artículo 73.8 de la LPI).

Excepto por motivos legítimos, el licenciatario debe comenzar la explotación del objeto de la patente en el plazo de un año desde la concesión de la licencia, aunque se permite una interrupción por el mismo plazo (artículo 74 de la LPI). Si esto no ocurre, el titular de la patente puede pedir la revocación de la licencia (artículo 74.1 de la LPI).

El licenciatario posee todas las facultades para actuar en defensa de la patente (artículo 74.2 de la LPI). Después de la concesión de la licencia obligatoria, su cesión solamente se permite cuando se realiza en conjunto con la asignación, la enajenación o la locación de la parte que la explota (artículo 74.3 de la LPI).

Cuando se concede una licencia obligatoria debido a un abuso de poder económico, el licenciatario, que propone la fabricación local, tiene un plazo de un año para importar el objeto de la licencia, siempre que haya sido colocado en el mercado directamente por el titular o por terceros con su consentimiento (artículo 68.3 de la LPI). En el caso de dicha importación o de la importación para la explotación de la patente, la importación por parte de terceros de un producto fabricado de conformidad con una patente de proceso o de producto también se admite, siempre que haya sido colocado en el mercado directamente por el titular o por terceros con su consentimiento (artículo 68.4 de la LPI).

3.11.2 Patentes farmacéuticas

3.11.2.1 Solicitudes presentadas antes de la ratificación del tratado: patentabilidad con efecto retroactivo (sistema pipeline)

A las solicitudes de patente presentadas antes de que el Brasil ratificara el Acuerdo sobre los ADPIC se aplicaban unas consideraciones específicas que se denominaron "sistema *pipeline*". La Ley n.º 10 196/01⁹⁰ (anteriormente Decreto Presidencial Provisional n.º 2006/99, que se volvió a emitir 15 veces), por la que se modificó la LPI, establece en el artículo 229 que deben denegarse las solicitudes de patente presentadas antes del 31 de diciembre de 1994 respecto de productos químico-farmacéuticos y de medicamentos, así como de procesos para obtenerlos o modificarlos.

A su vez, el artículo 229-A de la LPI impuso la denegación de las solicitudes de patente de procesos para obtener productos químico-farmacéuticos y medicamentos si se presentaban entre el 1 de enero de 1995 y el 14 de mayo de 1997.

La Ley n.º 10 196/01 también creó el artículo 229-C de la LPI, según el cual la concesión de patentes para productos y procesos farmacéuticos debe tener el consentimiento previo de la Agencia Nacional de Regulación Sanitaria del Brasil (Agência Nacional de Vigilância Sanitária; ANVISA). Este procedimiento dio lugar a varios debates, hasta el punto en que la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (Associação Brasileira da Propriedade Intelectual), que congrega a empresas, sociedades de agentes de propiedad industrial, estudios jurídicos y peritos en asuntos de propiedad intelectual, modificó su Resolución n.º 2, de 27 de enero de 2000,⁹¹ para determinar que el requisito vulneraba la jurisdicción sustantiva del INPI, de conformidad con el artículo 240 de la LPI y, además, infringía directamente las disposiciones del artículo 4.A(1) del Convenio de París.⁹²

Aquí se planteaba una cuestión de jurisdicción objetiva y subjetiva respecto de la regulación para la concesión de patentes. Con posterioridad, la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual publicó una resolución en la que declaraba que la ANVISA no podía analizar ni revisar la patentabilidad (novedad, actividad inventiva y utilidad) y se debía limitar a comprobar si la solicitud de patente era perjudicial para la salud pública.⁹³

3.11.2.2 Derogación del requisito de consentimiento previo de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) del Brasil

El 26 de agosto de 2021 se publicó la Ley N.º 14.195,⁹⁴ destinada a reducir la burocracia en diversos ámbitos de la administración pública. Esta ley estableció que la ANVISA ya no tenía la prerrogativa del consentimiento previo para la concesión de patentes farmacéuticas, con lo que se derogaba el antiguo artículo 229-C de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI). La función principal de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) es proteger y promover la salud pública mediante el control sanitario de la producción y comercialización de los productos y servicios sujetos a regulación sanitaria, lo que incluye, entre otros, los productos farmacéuticos, los alimentos, los cosméticos y los dispositivos médicos.

Esta modificación legislativa convirtió de nuevo al INPI en el único órgano gubernamental responsable del examen y la concesión de patentes en el sector farmacéutico. Las consecuencias no se hicieron esperar, a saber: el 31 de agosto de 2021, el INPI informó al público de que había recibido de la ANVISA más de 1 200 solicitudes de patente no examinadas, que procedería a analizar de forma independiente.

Se espera que la eliminación del requisito de consentimiento previo de la ANVISA contribuya a reducir el plazo medio para el análisis y la concesión de dichas patentes en los próximos años y, por lo tanto, fomente la innovación en el sector farmacéutico.

Hasta ahora, en caso de divergencia de opiniones entre el INPI y la ANVISA, el proceso de examen de las solicitudes de patente se estancaba en las esferas administrativas del INPI, lo que provocaba retrasos directos en la concesión de patentes farmacéuticas en el país. Dado que, antiguamente, la legislación brasileña preveía un plazo mínimo de 10 años para las patentes de invención, contados a partir de su concesión (párrafo único del artículo 40 de la LPI), las patentes se podían prorrogar más allá del plazo de 20 años, lo que retrasaba la entrada de productos genéricos en el mercado. Sin embargo, la Ley N.º 14.195, de 2021, también derogó esta disposición con base en la declaración de inconstitucionalidad formulada por el Supremo Tribunal Federal en la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADIN) N.º 5.529.

91 Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, Resolución n.º 2, de 27 de enero de 2000, <https://abpi.org.br/resolucoes-da-abpi/resolucao-no-2-publicada-em-27-01-2000>.

92 Decreto n.º 75 572, de 8 de abril de 1975, DOU de 10 de abril de 1975, art. 4 *quarter* ("La concesión de una patente no se puede denegar y una patente no se puede invalidar debido a que el producto patentado esté a la venta o que se obtenga mediante un proceso patentado sujeto a restricciones o límites que surjan de la legislación nacional") (en aplicación del Convenio de París).

93 Associação Brasileira de Propiedad Intelectual Resolución n.º 16, de 27 de septiembre de 2001, <https://abpi.org.br/resolucoes-da-abpi/resolucao-no-16-publicada-em-27-09-2001>.

94 Diario Oficial de la Unión de 27 de agosto de 2021.

3.11.2.3 Nuevo uso y nueva aplicación terapéutica

La LPI no menciona la protección del “uso”, porque no prevé expresamente este tipo de reivindicaciones. Para el INPI, las reivindicaciones de segundo uso médico son posibles, siempre que estén dirigidas a una aplicación terapéutica nueva y no obvia y que el mecanismo de acción del medicamento sea diferente del descrito para el primer uso. Por ende, las invenciones relacionadas con sustancias o composiciones que tienen el objetivo de proteger el uso en el tratamiento de determinadas enfermedades, según las pautas de examen del INPI, pueden ser de uno de dos tipos:

- un producto cuyo uso ya es conocido fuera del ámbito médico tiene un nuevo uso como medicamento, que se dice que es el primer uso médico; o
- un producto ya conocido como medicamento tiene una aplicación terapéutica nueva, que se define como un segundo uso médico. Aunque la legislación evita la protección de productos aislados de la naturaleza, dichos productos se pueden patentar cuando se les atribuye un uso práctico.

Con respecto al segundo uso médico, la solución hallada para desconectar el uso nuevo de un método terapéutico fue vincular ese uso con un proceso de fabricación de medicamentos. Aunque las reivindicaciones para el uso del producto específico estén centradas en el tratamiento de una enfermedad determinada, dichos usos no se consideran invenciones porque son métodos terapéuticos según las normas nacionales, aunque no según el Convenio de París. Por ende, también se aceptan las reivindicaciones en las que el uso de un producto específico se caracteriza por la preparación de un medicamento para tratar una enfermedad determinada. Este tipo de reivindicación se denomina “de estilo suizo” y tiene por objetivo proteger el segundo uso médico de un producto conocido.

Por consiguiente, se consideran patentables métodos nuevos y mejorados de extracción, purificación, elucidación, síntesis o semisíntesis de compuestos naturales, la producción de medicamentos industriales y la ingeniería genética. Cuando no son obvios, también es posible patentar compuestos naturales modificados químicamente; composiciones farmacéuticas, nutracéuticas o cosméticas que contengan uno o más compuestos naturales o modificados; microorganismos transgénicos y procesos biológicos modificados y el primer o segundo uso terapéutico de un compuesto descrito. Además, muchas patentes, a pesar de su concesión, prueban tener poco valor o ningún valor para sus titulares. Esto puede ser particularmente cierto para solicitudes de patente para “nuevos medicamentos”, especialmente aquellos patentados muy temprano en su proceso de desarrollo, cuando todavía existe poca certeza de su eficacia real, baja toxicidad o viabilidad económica.

3.12 Desafíos y medidas clave para mejorar la administración de las causas relativas a las patentes

A través de este proyecto, y después de escuchar no solo a los jueces, sino también a otros profesionales del Derecho, se han observado cuáles son los principales desafíos a los que se debe hacer frente en la resolución de controversias en materia de patentes en el Brasil:

- La falta de especialización de algunos tribunales ha dificultado la tramitación adecuada de las acciones en materia de patentes, debido a la especificidad de las cuestiones técnicas y jurídicas en este tipo de acciones. En algunas regiones ya se han creado algunos tribunales especializados y algunos tribunales superiores también tienen salas especializadas.
- La elaboración de pruebas periciales es difícil, porque requiere un profesional con conocimientos técnicos especializados.
- La relación incierta entre las acciones de nulidad de patentes, que se tramitan ante los tribunales federales, y las acciones por infracción en las que se alega la nulidad de manera incidental.

El CPC prevé, en los artículos 67 a 69, normas que regulan la colaboración entre jueces. Sin embargo, se trata de una norma reciente que se debe incorporar a la cultura judicial brasileña. Los artículos disponen lo siguiente:

Artículo 67. Los organismos del Poder Judicial, estatales o federales, especializados o comunes, en todos los niveles y grados de jurisdicción, incluidos los tribunales

superiores, tienen una obligación de cooperación recíproca a través de sus jueces y funcionarios.

Artículo 68. Los tribunales pueden solicitar recíprocamente la cooperación para la ejecución de cualquier acto procesal.

Artículo 69. La solicitud de cooperación judicial debe atenderse con prontitud, no requiere una forma específica y se puede ejecutar como:

I. asistencia directa;

II. acumulación o vinculación de causas;

III. suministro de información;

IV. actos entre los jueces en cooperación.

Párrafo 1. Las cartas de requerimiento, solicitud y arbitraje deben seguir el régimen dispuesto en este Código.

Párrafo 2. Los actos acordados entre los jueces en cooperación podrán consistir, entre otras cosas, en el establecimiento de un procedimiento para:

I. el emplazamiento, la citación o la notificación de un acto;

II. la obtención y presentación de pruebas y la audiencia de testimonios;

III. la concesión de una medida cautelar;

IV. la aplicación de medidas para la recuperación y conservación de empresas;

V. la facilitación de la prueba de reclamación en el procedimiento de quiebra y recuperación judicial;

VI. la centralización de causas repetidas;

VII. la ejecución de la sentencia judicial.

Párrafo 3. La solicitud de cooperación judicial se puede realizar entre órganos judiciales de distintas ramas del Poder Judicial. (Artículos 67 a 69 del CPC)

Recientemente, el Consejo Nacional de Justicia (Conselho Nacional de Justiça) emitió la Resolución n.º 350, de 27 de octubre de 2020, para regular las pautas y los procedimientos sobre la cooperación judicial nacional entre los órganos del Poder Judicial.