

Capítulo 4

China

Autores:
Magistrado Du Weike y magistrada He Juan

4.1 Resumen de la Ley de Patentes y los juicios sobre patentes de China

4.1.1 Formulación y evolución de la Ley de Patentes de China

4.1.1.1 Promulgación de la Ley de Patentes

El Reglamento Temporal para la Protección de los Derechos de Invención y los Derechos de Patente y sus normas detalladas de aplicación, que se promulgaron en 1950, fueron las primeras normas sobre derechos de patente desde la fundación de la República Popular China.

El 12 de marzo de 1984, el Comité Permanente de la Sexta Asamblea Popular Nacional (NPC) revisó y adoptó la Ley de Patentes de 1984.¹ La Ley de Patentes de 1984 constaba de 69 artículos. El entonces director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Sr. Árpád Bogsch, comentó que el idioma chino era maravilloso, ya que los tres tipos de patentes (invención, modelo de utilidad y diseño) aparecían claramente regulados en tan solo alrededor de 60 artículos.²

4.1.1.2 Cuatro modificaciones a la Ley de Patentes

La primera modificación a la Ley de Patentes,³ en 1992, consistió en lo siguiente:

- la supresión de la disposición de la Ley de Patentes de 1984 según la cual no se concederá ningún derecho de patente respecto de medicamentos, productos alimenticios, bebidas y condimentos;
- la concesión adicional de un derecho de importación al titular de la patente;
- la ampliación de la protección de las patentes de método a los productos obtenidos directamente por esos métodos;
- la ampliación del plazo de protección de las patentes de invención de 15 a 20 años y de los derechos de patente de modelo de utilidad y de patente de diseño de 5 años, con una renovación de 3 años, a 10 años;
- la supresión de la obligación del titular de la patente de aplicar las patentes en China y la modificación de las condiciones de las licencias obligatorias; y
- la mejora de los procedimientos de solicitud y aprobación de patentes, añadiendo la prioridad nacional y sustituyendo el procedimiento de oposición previa a la concesión por un procedimiento de revocación posterior a la concesión.

La segunda modificación de la Ley de Patentes,⁴ en 2000, consistió en:

- la aclaración de que la finalidad legislativa de la Ley de Patentes era “promover el progreso científico y tecnológico y la innovación”;
- la mejora del sistema de titularidad de las invenciones y creaciones y la posibilidad de que el empleador de un inventor o un diseñador llegue a un acuerdo sobre la titularidad de las patentes de invenciones y creaciones hechas con los medios materiales y técnicos del empleador;
- la eliminación del requisito de que las entidades de propiedad estatal sean titulares de los derechos de patente para que puedan disfrutar plenamente del derecho a disponer de los derechos de patente adquiridos por ellas como otras entidades económicas;
- la concesión al titular de una patente del derecho de oferta de venta;
- la consolidación de los procedimientos de revocación e invalidación en un único procedimiento de invalidación;
- la eliminación de la facultad de la Junta de Nuevo Examen de Patentes para tomar decisiones definitivas sobre las patentes de modelo de utilidad y las patentes de diseño y el establecimiento del derecho de las partes a recurrir ante un tribunal popular la decisión de nuevo examen o invalidación emitida por la Junta de Nuevo Examen de Patentes en casos de patentes de modelo de utilidad y patentes de diseño;

1 Ley de Patentes (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 12 de marzo de 1984, en vigor a partir del 1 de abril de 1985) [en adelante, Ley de Patentes de 1984]

2 Wang Meng y Peng Xunwen, “Narration by Four Experts — The Story of Reform and Legislation”, *People's Daily* (edición para el extranjero), 24 de diciembre de 2018, pág. 5.

3 Ley de Patentes (modificada en 1992) (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 4 de septiembre de 1992, en vigor a partir del 1 de enero de 1993) [en adelante, “Ley de Patentes de 1992”].

4 Ley de Patentes (modificada en 2000) (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 25 de agosto de 2000, en vigor a partir del 1 de julio de 2001), [en adelante, “Ley de Patentes de 2000”].

- la definición de las obligaciones que debe cumplir China como Estado contratante del Tratado de Cooperación en materia de Patentes;
- la creación de un sistema de informes de búsqueda para las patentes de modelo de utilidad; y
- el refuerzo de la protección de los derechos de patente mediante la introducción de medidas cautelares previas al litigio y medidas de preservación de la propiedad, y la disposición de que el importe de la indemnización por infracción puede determinarse por referencia a un múltiplo razonable de la tasa de licencia de patente.

En junio de 2008, se promulgó oficialmente el Resumen de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual.⁵ En consecuencia, era necesaria una tercera modificación a la Ley de Patentes para aplicar la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual, construir un país innovador y adaptarse a la tendencia de desarrollo internacional de los derechos de propiedad intelectual, así como para que China adaptara su estructura económica, transformara su modelo de desarrollo y lograra una explotación científica sostenible. La tercera modificación de la Ley de Patentes,⁶ en 2008, contempló lo siguiente:

- la inclusión explícita de la “mejora de la capacidad de innovación” en el propósito legislativo;
- el establecimiento de requisitos más estrictos para la concesión de patentes de diseño, sustituyendo el criterio de “novedad relativa” por el de “novedad absoluta”;
- la creación de nuevas condiciones para la concesión de patentes de diseño;
- la ampliación del alcance de las “solicitudes en conflicto” que menoscaban la novedad para incluir las solicitudes anteriores del solicitante;
- la disposición de que solo se puede conceder un derecho de patente respecto de una misma invención y creación, y la definición de las condiciones de transferencia entre las patentes de invención y las patentes de modelo de utilidad;
- la determinación de que la oferta de venta constituye una infracción de las patentes de diseño;
- la referencia colectiva a los actos de “falsificación de la patente de otra persona” y “hacer pasar por patentado cualquier producto o método no patentado” como “falsificación de una patente” y el establecimiento de sanciones administrativas más elevadas;
- la aclaración de que el importe de la indemnización también comprende los gastos razonables pagados por el titular del derecho para poner fin a las infracciones;
- la imposición anterior al litigio de medidas de conservación de pruebas y la atribución de competencias administrativas al Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado para investigar y resolver la falsificación de patentes;
- la modificación de las disposiciones sobre la concesión obligatoria de licencias de patentes de conformidad con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC);⁷
- la creación de excepciones a la aprobación administrativa de patentes de productos farmacéuticos y dispositivos médicos; y
- la introducción de disposiciones sobre recursos genéticos y conocimientos tradicionales.

La cuarta modificación de la Ley de Patentes,⁸ en 2020, comprendió:

- el aumento de la cuantía de la indemnización legal y la introducción de un sistema de indemnización punitiva;
- la mejora de las normas que rigen la pertinencia y admisibilidad de las pruebas relativas a la indemnización por infracción y la reducción de la carga de la prueba para el titular del derecho;
- la mejora de las disposiciones aplicables a la observancia administrativa de las patentes, mediante la imposición de sanciones más severas a la falsificación de patentes y el aumento de la cuantía de las sanciones;
- el establecimiento de un nuevo sistema de ampliación del plazo de las patentes de medicamentos y un mecanismo de resolución temprana de otras controversias en materia de patentes de medicamentos;

5 Resumen de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual (promulgado por el Consejo de Estado, 5 de junio de 2008, en vigor a partir del 5 de junio de 2008).

6 Ley de Patentes (modificada en 2008) (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 27 de diciembre de 2008, en vigor a partir del 1 de octubre de 2009) [en adelante, Ley de Patentes de 2008].

7 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 15 de abril de 1994, Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Anexo 1C, 1869 UNTS 299 [en adelante, “Acuerdo sobre los ADPIC”].

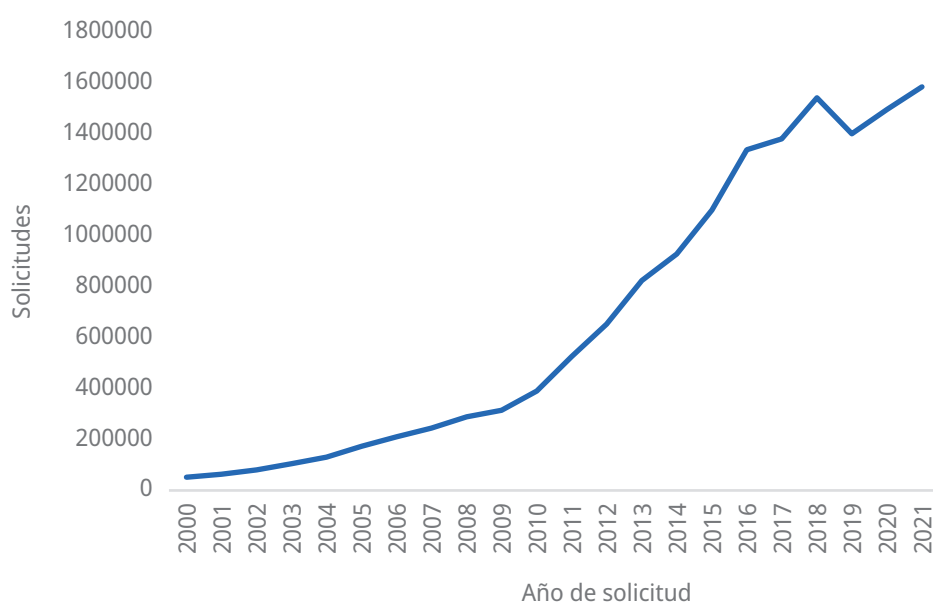
8 Ley de Patentes (modificada en 2020) (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 17 de octubre de 2020, en vigor a partir del 1 de junio de 2021). En adelante, “Ley de Patentes” hace referencia a esta modificación, a menos que se indique lo contrario.

- la ampliación de la duración de las patentes de diseño a 15 años, la protección de los diseños parciales y la creación de un sistema de prioridad nacional para las solicitudes de patentes de diseño;
- la continuación en la mejora de las disposiciones relativas a la creación de invenciones de servicios, disponiendo que el Estado fomente que las entidades a las que se conceden los derechos de patente apliquen incentivos al derecho de propiedad y compartan razonablemente los beneficios de la innovación con los inventores o diseñadores mediante acciones, opciones, dividendos, etc.;
- la creación de un sistema de concesión de licencias abiertas respecto de las patentes;
- la mejora de las disposiciones sobre el plazo de gracia relativo a la novedad y la incorporación de una circunstancia en la que la primera divulgación se realiza por motivos de interés público en caso de emergencia nacional o circunstancias extraordinarias;
- la mejora del sistema de informes de evaluación de patentes y la ampliación del grupo de personas con derecho a solicitar un informe de evaluación de patentes; y
- la optimización de las disposiciones sobre el procedimiento de reivindicación de la prioridad y la ampliación del plazo de presentación de copias de los documentos de prioridad.

4.1.2 Evolución de las solicitudes de patente

En la figura 4.1 se muestra el número total de solicitudes de patentes (directas y presentadas en la fase nacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes [PCT]) que se recibieron en China del 2000 al 2021.

Figura 4.1 Solicitudes de patente presentadas en China entre 2000 y 2021



Fuente: Centro de datos estadísticos de la OMPI sobre propiedad intelectual, disponible en www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent.

4.1.3 Base jurídica para conocer de las causas de patentes

El sistema jurídico de China es un sistema basado en el Derecho romano, en contraposición a los sistemas del *common law*, por lo que se basa en el Derecho positivo, y no en la jurisprudencia. Los tribunales chinos se ocupan de las causas civiles y administrativas en materia de patentes de conformidad con leyes como la Ley de Patentes, reglamentos administrativos como el Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes, interpretaciones judiciales y causas orientativas.

Según el artículo 63.3, de la Ley de Procedimiento Administrativo,⁹ “los tribunales populares deberán remitirse a los reglamentos al conocer de las causas administrativas”. Por lo tanto, los tribunales chinos pueden consultar las Directrices para el Examen de Patentes formuladas por la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) al conocer de las causas administrativas de patentes que conlleven un procedimiento de nuevo examen o invalidación.

4.1.3.1 Leyes

El máximo órgano legislativo del Estado —más concretamente, la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente— promulga las leyes, que posteriormente se promulgan mediante una orden firmada por el presidente de la República Popular China. Las leyes tienen mayor jerarquía que los reglamentos administrativos, los reglamentos locales y las normas. Los tribunales chinos, al conocer de las causas de patentes, se rigen, además de por la Ley de Patentes, por las leyes sustantivas aplicables, incluido el Código Civil.¹⁰

El Código Civil, revisado y aprobado el 28 de mayo de 2020 en la tercera sesión de la 13.^a NPC, es la primera ley que recibe el nombre de “código” desde la fundación de la República Popular China. El Código Civil no dedica una sección específica a la propiedad intelectual, pero tiene algunas disposiciones especiales al respecto en el Capítulo V (“Derechos civiles”). En el artículo 123 se establece lo siguiente:

Las personas sometidas al Derecho civil pueden ser titulares de derechos de propiedad intelectual de conformidad con la ley.

Los derechos de propiedad intelectual son los derechos exclusivos de que gozan los titulares conforme a la ley sobre las siguientes materias:

- 1) obras;
- 2) invenciones, modelos de utilidad o diseños;
- 3) marcas;
- 4) indicaciones geográficas;
- 5) secretos comerciales;
- 6) esquemas de trazado de circuitos integrados;
- 7) obtenciones vegetales; y
- 8) otras materias previstas en la ley.

En el artículo 1185 del Código Civil se establece lo siguiente: “En caso de infracción intencional de los derechos de propiedad intelectual de otra persona, cuando las circunstancias sean graves, la parte infringida tiene derecho a solicitar la indemnización punitiva correspondiente.” Las disposiciones del Código Civil se aplican a la copropiedad, los contratos, la garantía, la sucesión, la infracción conjunta, la complicidad en la infracción, la responsabilidad civil, etc., cuando se relacionan con los derechos de patente.

Desde el punto de vista del Derecho procesal, los tribunales chinos conocen de las causas de patentes, ejecutan resoluciones y toman decisiones relacionadas con la preservación de la prueba, los bienes o los actos de conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimiento Civil,¹¹ la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Procedimiento Penal¹² y las interpretaciones judiciales aplicables. El 26 de octubre de 2018, la decisión sobre el proceso judicial en materia de propiedad intelectual fue revisada y adoptada en la sexta sesión del Comité Permanente de la 13.^a NPC.¹³ Según la decisión, la Corte Popular Suprema conocerá de las causas en apelación relativas a patentes y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con tecnologías profesionales en todo el país.

Según el artículo 42 de la Ley sobre Legislación:¹⁴

- 9 Ley de Procedimiento Administrativo (modificada en 2017) (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 27 de junio de 2017, en vigor a partir del 1 de julio de 2017).
- 10 Código Civil (promulgado por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 28 de mayo de 2020, en vigor a partir del 1 de enero de 2021).
- 11 Ley de Procedimiento Civil (modificada en 2017) (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 27 de junio de 2017, en vigor a partir del 1 de julio de 2017).
- 12 Ley de Procedimiento Penal (modificada en 2018) (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 26 de octubre de 2018, en vigor a partir del 26 de octubre de 2018).
- 13 Decisión sobre determinadas cuestiones relativas a los procedimientos contenciosos en materia de patentes y otras causas de propiedad intelectual (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 26 de octubre de 2018, en vigor a partir del 1 de enero de 2019).
- 14 Ley sobre Legislación (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 15 de marzo de 2000, en vigor a partir del 1 de julio de 2000).

La facultad de interpretar las leyes corresponde al Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional.

En cualquiera de las siguientes circunstancias, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional interpretará una ley si:

- 1) el significado específico de cualquier disposición de una ley requiere de una aclaración; o
- 2) cualquier nueva circunstancia que se configure después de la promulgación de una ley requiere la aclaración de las bases para la aplicación de la ley.

La interpretación de la ley adoptada por el Comité Permanente de la NPC tiene el mismo efecto que las leyes que promulga. El Comité Permanente de la NPC no ha realizado ninguna interpretación legislativa de la Ley de Patentes.

4.1.3.2 Reglamentos administrativos

Los reglamentos administrativos son redactados por los departamentos pertinentes del Consejo de Estado o por el órgano de asuntos jurídicos del Consejo de Estado y se promulgan mediante decreto del Consejo de Estado de la República Popular China, firmado por el primer ministro del Consejo de Estado. Algunos de los reglamentos administrativos en el ámbito del Derecho de patentes son el Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes y el Reglamento sobre el Mandato para la Gestión de Patentes.¹⁵

Junto con las modificaciones de la Ley de Patentes, el Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes se ha modificado varias veces en consecuencia. Tras la promulgación de la Ley de Patentes de 1984, el Consejo de Estado aprobó el Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes —formulado por la Oficina de Patentes de China— el 19 de enero de 1985, que entró en vigor junto con la Ley de Patentes el 1 de abril de 1985. En 1992, el Comité Permanente de la NPC introdujo la primera modificación a la Ley de Patentes y, el 12 de diciembre del mismo año, el Consejo de Estado aprobó la modificación al Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes, que entró en vigor junto con la Ley de Patentes modificada el 1 de enero de 1993. En 2000, el Comité Permanente de la NPC realizó la segunda modificación de la Ley de Patentes y, el 15 de junio de 2001, el Consejo de Estado promulgó el nuevo Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes, que entró en vigor junto con la modificación de la Ley de Patentes el 1 de julio de 2001. Al mismo tiempo, se derogaron las normas cuya modificación había aprobado el Consejo de Estado en 1992. Las normas existentes se modificaron en 2002 y 2010.

Para estar en consonancia con la cuarta modificación de la Ley de Patentes, la CNIPA trabajó en modificaciones al Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes y elaboró un proyecto de notas explicativas que lo acompañan, que se publicaron en noviembre de 2020 para recibir comentarios de todos los sectores de la sociedad. Dado que el Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes aún se encuentra en proceso de modificación, la CNIPA formuló el Reglamento Provisional para la Ley de Patentes Modificada a fin de garantizar la adecuada aplicación de la Ley de Patentes modificada.¹⁶

4.1.3.3 Interpretaciones judiciales

En el artículo 18.1 de la Ley sobre la Organización de los Tribunales Populares¹⁷ se establece que “la Corte Popular Suprema podrá interpretar las cuestiones relativas a la aplicación de la ley en juicio”. Según el artículo 104 de la Ley sobre Legislación,¹⁸ “la interpretación de la aplicación de una ley específica en la labor judicial o fiscal realizada por la Corte Popular Suprema o la Fiscalía Popular Suprema estará dirigida a las disposiciones legales específicas y de acuerdo con el propósito legislativo, el principio y la intención original de la legislación”.

15 Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes (Revisión de 2010) (promulgado por el Consejo de Estado, 19 de enero de 2010, en vigor a partir del 1 de febrero de 2010); Reglamento sobre el Mandato para la Gestión de Patentes (promulgado por el Consejo de Estado el 4 de marzo de 1991, revisado el 6 de noviembre de 2018, en vigor el 1 de marzo de 2019).

16 Reglamento Provisional para el Procesamiento del Examen de Patentes por el que se aplica la Ley de Patentes Modificada (promulgado por la CNIPA, 25 de mayo de 2021, en vigor a partir del 1 de junio de 2021).

17 Ley sobre la Organización de los Tribunales Populares (revisada en 2018) (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 26 de octubre de 2018, en vigor a partir de enero de 2019).

18 Ley sobre Legislación (modificada en 2015) (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, 15 de marzo de 2015, en vigor a partir del 15 de marzo de 2015).

De acuerdo con las Disposiciones sobre la Labor de Interpretación Judicial,¹⁹ la interpretación judicial emitida por la Corte Popular Suprema tendrá eficacia jurídica. La interpretación judicial se hará de acuerdo con la ley y el espíritu legislativo y dependerá de las necesidades reales del juicio. Las interpretaciones judiciales pueden hacerse en cualquiera de las cinco formas que se enumeran a continuación: “interpretaciones”, “disposiciones”, “reglas”, “respuestas” y “decisiones”. Las interpretaciones judiciales sobre la aplicación específica de una determinada ley en la labor judicial o la aplicación de la ley en los litigios de una determinada categoría o de determinados tipos de problemas se efectúan como “interpretaciones”. Las interpretaciones judiciales sobre la formulación de normas o dictámenes necesarios para la labor judicial y que se basan en el espíritu legislativo se denominan “disposiciones”. Las interpretaciones judiciales sobre la regulación del juicio y la observancia de las decisiones se realizan en forma de “reglas”. Las interpretaciones judiciales relativas a las solicitudes de instrucciones sobre la aplicación específica de la ley en la labor judicial por parte de los tribunales populares superiores o el Tribunal Militar del Ejército Popular de Liberación se denominan “respuestas”. La modificación o derogación de las interpretaciones judiciales se efectúa mediante una “decisión”.

Los proyectos de interpretaciones judiciales elaborados por la Corte Popular Suprema se adoptan tras ser debatidos por el Comité de Adjudicación, emitidos por el presidente o el vicepresidente ejecutivo de la Corte Popular Suprema, publicados en forma de anuncio público por la Corte Popular Suprema y presentados al Comité Permanente de la NPC para su registro en un plazo de 30 días a partir de la fecha de publicación.

En el ámbito de la Ley de Patentes, las principales interpretaciones judiciales son las siguientes:

- interpretaciones judiciales relacionadas con la competencia:
 - Disposiciones sobre la Competencia de los Tribunales de Propiedad Intelectual;²⁰
 - Disposiciones sobre el Tribunal de Propiedad Intelectual;²¹
 - Interpretación de la Ley de Procedimiento Civil;²²
- interpretaciones judiciales relativas al procedimiento y la prueba:
 - Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de Propiedad Intelectual;²³
 - Disposiciones sobre la Prueba en los Procedimientos Civiles;²⁴
 - Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual;²⁵
- interpretaciones judiciales relacionadas con cuestiones sustanciales de la Ley de Patentes:
 - Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes;²⁶
 - Interpretación de controversias por infracción de patentes;²⁷
 - Interpretación II) de controversias por infracción de patentes;²⁸
 - Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes;²⁹

19 Disposiciones sobre la Labor de Interpretación Judicial (modificadas en 2021) (promulgadas por la Corte Popular Suprema, 9 de junio de 2021, en vigor a partir del 16 de junio de 2021).

20 Disposiciones sobre la Competencia de los Tribunales de Propiedad Intelectual de Beijing, Shanghai y Guangzhou (modificadas en 2020) (promulgadas por la Corte Popular Suprema, 29 de diciembre de 2020, en vigor a partir del 1 de enero de 2021).

21 Disposiciones sobre determinadas cuestiones relativas al Tribunal de Propiedad Intelectual (promulgadas por la Corte Popular Suprema, 26 de noviembre de 2018, en vigor a partir del 1 de enero de 2019).

22 Interpretaciones sobre determinadas cuestiones relativas a los Procedimientos de Observancia en la Aplicación de la Ley de Procedimiento Civil (modificada en 2020) (promulgada por la Corte Popular Suprema, 29 de diciembre de 2020, en vigor a partir del 1 de enero de 2021).

23 Disposiciones sobre determinadas cuestiones relativas a la aplicación de la ley en causas de revisión de medidas cautelares en controversias sobre la propiedad intelectual (promulgadas por la Corte Popular Suprema, 12 de diciembre de 2018, en vigor a partir del 1 de enero de 2019).

24 Disposiciones sobre la Prueba en los Procedimientos Civiles (promulgadas por la Corte Popular Suprema, 1 de abril de 2001, revisadas el 25 de diciembre de 2019, en vigor a partir del 1 de mayo de 2020).

25 Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual; (promulgadas por la Corte Popular Suprema, 16 de noviembre de 2020, en vigor a partir del 18 de noviembre de 2020).

26 Determinadas disposiciones sobre cuestiones relativas a la aplicación de la ley en la resolución judicial de controversias en materia de patentes (modificadas en 2020) (promulgadas por la Corte Popular Suprema, 29 de diciembre de 2020, en vigor a partir del 1 de enero de 2021).

27 Interpretación sobre determinadas cuestiones relativas a la aplicación de la ley en la resolución judicial de controversias por infracción de patentes (promulgadas por la Corte Popular Suprema, 28 de diciembre de 2009, en vigor a partir del 1 de enero de 2010).

28 Interpretación II) sobre determinadas cuestiones relativas a la aplicación de la ley en la resolución de controversias por infracción de patentes (modificada en 2020) (promulgada por la Corte Popular Suprema, 29 de diciembre de 2020, en vigor a partir del 1 de enero de 2021).

29 Disposiciones I) sobre varias cuestiones relativas a la Aplicación de la Ley en la Resolución de Causas Administrativas relacionadas con la Concesión y la Confirmación de Patentes (promulgadas por la Corte Popular Suprema, 10 de septiembre de 2020, en vigor a partir del 12 de septiembre de 2020).

- Disposiciones sobre los derechos de patente sobre los medicamentos;³⁰
- Interpretación sobre la indemnización punitiva en causas civiles de propiedad intelectual;³¹ y
- Respuesta sobre la indemnización por abuso de derecho del demandante.³²

4.1.3.4 Normas departamentales

Las Directrices para el Examen de Patentes son normas departamentales formuladas por la CNIPA. En ellas se detallan y complementan las disposiciones de la Ley de Patentes y el Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes. También sirve de base y norma para que la administración judicial de la CNIPA se remita a las leyes y los reglamentos pertinentes y los siga al aplicarlos. Las directrices se modificaron de conformidad con la Ley de Patentes de 2008 y el Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes (revisado en 2010) y en función de necesidades reales. Las Directrices para el Examen de Patentes entraron en vigor el 1 de febrero de 2010 y han sido modificadas seis veces desde entonces.

La primera modificación entró en vigor el 15 de octubre de 2013 y se refería principalmente al procedimiento de examen preliminar de las solicitudes de patentes de modelo de utilidad y de diseño. La segunda modificación entró en vigor el 1 de mayo de 2014 y se refería principalmente al alcance de la concesión de patentes de diseño de interfaces gráficas de usuario. La tercera modificación entró en vigor el 1 de abril de 2017 y se refería principalmente a las condiciones para la concesión de patentes relacionadas con modelos de negocio, el examen de solicitudes de patentes para invenciones relacionadas con programas informáticos, la presentación complementaria de datos experimentales y el examen de solicitudes de invalidación de un derecho de patente. La cuarta modificación entró en vigor el 1 de noviembre de 2019 y se refería principalmente al examen preliminar y al examen sustantivo de las solicitudes de patentes de invención, a los requisitos de redacción de las patentes de diseño de interfaz gráfica de usuario y a las normas de examen de las patentes relacionadas con las células madre embrionarias humanas. La quinta modificación entró en vigor el 1 de febrero de 2020 y se refería principalmente al examen de las solicitudes de patentes de invenciones relacionadas con la inteligencia artificial, el "Internet+", los macrodatos y la cadena de bloques y al examen de las solicitudes de patentes de invenciones con características algorítmicas o características de reglas y métodos empresariales. La sexta modificación entró en vigor el 15 de enero de 2021 y se refería principalmente al examen de las solicitudes de patentes de invención en el ámbito de la química, incluida la presentación complementaria de datos experimentales, las normas para determinar la novedad y la creatividad de los compuestos y el examen de los anticuerpos monoclonales.

4.1.3.5 Tratados internacionales

Los tratados internacionales son acuerdos escritos sobre derechos y obligaciones mutuos celebrados entre sujetos de Derecho internacional. Para tener base jurídica en China, dichos tratados internacionales deben haber entrado en vigor en el país. Si un tratado internacional celebrado por China —o en el que China es parte y que ha entrado en vigor en el territorio— tiene disposiciones diferentes a las de la legislación china sobre la misma materia, prevalecen las disposiciones del tratado internacional, salvo aquellas sobre las que China haya declarado reservas. China ha adoptado un modelo de aplicación transformadora con respecto al Acuerdo sobre los ADPIC.

En el ámbito del Derecho de patentes, algunos de los tratados internacionales multilaterales en los que China es parte y que han entrado en vigor en el territorio son los siguientes:

- el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en vigor en China desde el 3 de junio de 1980),³³ administrado por la OMPI;
- el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en vigor en China desde el 19 de marzo de 1985);³⁴

30 Disposiciones sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de la ley en la resolución judicial de causas civiles relativas a controversias en materia de patentes de medicamentos para las que se han presentado solicitudes de registro (promulgadas por la Corte Popular Suprema, 4 de julio de 2021, en vigor a partir del 5 de julio de 2021).

31 Interpretación sobre la Aplicación de la Indemnización Punitiva en las Causas Civiles por Infracción de la Propiedad Intelectual (promulgada por la Corte Popular Suprema, 2 de marzo de 2021, en vigor a partir del 3 de marzo de 2021).

32 Respuesta sobre las cuestiones relativas a la reclamación de la parte demandada por indemnización de gastos razonables por abuso de derecho de la parte demandante en la acción por infracción de derechos de propiedad intelectual (promulgada por la Corte Popular Suprema el 3 de junio de 2021, en vigor a partir del 3 de junio de 2021).

33 Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 14 de julio de 1967, 828 UNTS 5.

34 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 20 de marzo de 1883, 828 UNTS 305.

- el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (en vigor en China desde el 1 de enero de 1994);³⁵
- el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (en vigor en China desde el 1 de julio de 1995);³⁶
- el Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (en vigor en China desde el 19 de septiembre de 1996);³⁷
- el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (en vigor en China desde el 19 de junio de 1997);³⁸ y
- el Acuerdo sobre los ADPIC (en vigor en China desde el 11 de diciembre de 2001), administrado por la Organización Mundial del Comercio.

El 15 de noviembre de 2020, 15 países de la región de Asia y el Pacífico (entre ellos, China, el Japón, la República de Corea, Australia y Nueva Zelandia) firmaron oficialmente la Asociación Económica Integral Regional, que ha sido ratificada por seis países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (entre ellos, Brunei Darussalam, y por cuatro países que no pertenecen a la Asociación (China, Japón, Nueva Zelandia y Australia). La Asociación Económica Integral Regional entró en vigor el 1 de enero de 2022. El acuerdo tiene un capítulo especial dedicado a la propiedad intelectual que abarca los derechos de autor, las marcas, las indicaciones geográficas, las patentes, los diseños, los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y el folclore, la lucha contra la competencia desleal, la observancia de la propiedad intelectual, la cooperación, la transparencia, la asistencia técnica y otros ámbitos.

Algunos de los tratados internacionales bilaterales relativos al Derecho de patentes celebrados por China y que han entrado en vigor en ese país son los siguientes:

- el Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de China y los Estados Unidos de América sobre la protección de la propiedad intelectual (en vigor a partir del 1 de enero de 1993);³⁹
- el Acuerdo Económico y Comercial entre los Gobiernos de Estados Unidos de América y de la República Popular China (en vigor a partir del 14 de febrero de 2020; un acuerdo económico y comercial de primera fase entre los Estados Unidos de América y China);⁴⁰
- el Acuerdo de Libre Comercio entre Nueva Zelandia y China (en vigor a partir del 1 de octubre de 2008);⁴¹
- el Acuerdo de Libre Comercio entre China y el Perú (en vigor a partir del 1 de marzo de 2010);⁴²
- el Acuerdo de Libre Comercio entre China y Costa Rica (en vigor a partir del 1 de agosto de 2011);⁴³
- el Acuerdo de Libre Comercio entre China y Australia (en vigor a partir del 20 de diciembre de 2015);⁴⁴
- el Acuerdo de Libre Comercio entre China y la República de Corea (en vigor a partir del 20 de diciembre de 2015);⁴⁵
- el Acuerdo de Libre Comercio entre China y Georgia (en vigor a partir del 1 de enero de 2018);⁴⁶ y
- el Acuerdo de Libre Comercio entre China y Mauricio (en vigor a partir del 1 de enero de 2021).⁴⁷

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

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

37 Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, 8 de octubre de 1968, 828 UNTS 435.

38 Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, 24 de marzo de 1971, 1160 UNTS 483.

39 Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados Unidos de América y la República Popular China sobre la protección de la propiedad intelectual, 17 de enero de 1992, 2249 UNTS 303.

40 Acuerdo Económico y Comercial entre los Gobiernos de la República Popular China y los Estados Unidos de América, 15 de enero de 2020.

41 Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República Popular China y Nueva Zelandia, 7 de abril de 2008, 2590 UNTS 101.

42 Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República Popular China y la República del Perú, 28 de abril de 2009.

43 Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República Popular China y la República de Costa Rica, 8 de abril de 2010.

44 Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de Australia y la República Popular China, 17 de junio de 2015.

45 Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República Popular China y la República de Corea, 1 de junio de 2015.

46 Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República Popular China y Georgia, 13 de mayo de 2017.

47 Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República Popular China y la República de Mauricio, 17 de octubre de 2019.

4.1.4 Sistema de causas orientativas

El artículo 18.2 de la Ley sobre la Organización de los tribunales populares establece que las causas orientativas solo pueden ser publicadas por la Corte Popular Suprema. La Corte Popular Suprema determina y publica las causas que tienen un efecto orientador sobre la labor judicial y de ejecución de los tribunales chinos, y los tribunales populares de todos los niveles se remiten a ellos cuando deben resolver causas similares. Hasta el 14 de septiembre de 2021, la Corte Popular Suprema emitió 165 causas orientativas en 29 lotes, de los cuales siete están relacionados con patentes.

En el artículo 2 de las Disposiciones sobre la labor de orientación de causas⁴⁸ se establece que las causas orientativas son aquellas que se han resuelto mediante sentencias con eficacia jurídica y que:

- interesan ampliamente a la sociedad;
- involucran disposiciones legales relativamente generales;
- son representativas;
- son difíciles, complejas o de un nuevo tipo; o
- tienen un efecto orientador.

De acuerdo con los artículos 9 a 11 del Reglamento de Aplicación de las Disposiciones sobre la labor de orientación de causas,⁴⁹ la aplicación por referencia de las causas orientativas conlleva los siguientes aspectos:

- En todas las instancias, en los juicios de causas que sean similares a las causas orientativas resueltas por la Corte Popular Suprema en cuanto a los hechos básicos y la aplicación de la ley, los tribunales tomarán decisiones haciendo referencia a la norma que se desprende de la decisión de las causas orientativas aplicables.
- Al conocer de las distintas causas, los jueces se informarán sobre las causas orientativas que sean aplicables. Cuando en la decisión se haga referencia a una causa orientativa aplicable, se deberá proporcionar el número correspondiente de la causa orientativa y exponer los puntos principales de dicha decisión en la sección de fundamentación.
- Si el Ministerio Fiscal, las partes de la controversia, sus defensores o los litigantes citan una causa orientativa como referencia, el juez deberá responder en los fundamentos del fallo si se ha hecho referencia a la causa orientativa y explicar los motivos de ello.
- Las causas orientativas se citarán como motivos de una decisión, pero no como su base.

4.1.5 Reforma y desarrollo del proceso judicial en causas de propiedad intelectual en China

Los procesos judiciales de patentes son una parte importante del sistema judicial en materia de propiedad intelectual y están relacionados con tres jurisdicciones, a saber, civil, administrativa y penal. Desde 2012, siguiendo firmemente la idea de que proteger la propiedad intelectual es proteger la innovación, los tribunales chinos han puesto en práctica las Opiniones sobre el fortalecimiento de la reforma y la innovación en la resolución judicial de causas de propiedad intelectual y las Opiniones sobre el Fortalecimiento de la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual.⁵⁰ Ambas opiniones han profundizado aún más en la reforma y la innovación judicial en materia de propiedad intelectual para garantizar su estricta protección, lo que ha generado resultados beneficiosos, como se prevé en las Directrices para construir un país fuerte con derechos de propiedad intelectual (2021-2035).⁵¹

Mejorar continuamente la capacidad para juzgar causas de propiedad intelectual. La Corte Popular Suprema ha elaborado una serie de interpretaciones judiciales sobre causas de infracción de

48 Disposiciones sobre la labor de orientación de causas (promulgadas por la Corte Popular Suprema el 26 de noviembre de 2010, en vigor a partir del 26 de noviembre de 2010).

49 Reglamento de Aplicación de las Disposiciones sobre la labor de orientación de causas (promulgado por la Corte Popular Suprema el 13 de mayo de 2015, en vigor a partir del 13 de mayo de 2015).

50 Opiniones sobre diversas cuestiones relativas al fortalecimiento de la reforma y la innovación en la resolución judicial de causas de propiedad intelectual (promulgadas por la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de China y la Oficina General del Consejo de Estado el 1 de febrero de 2018, en vigor a partir del 1 de febrero de 2018); Opiniones sobre el Fortalecimiento de la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual (promulgadas por la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de China y la Oficina General del Consejo de Estado el 24 de noviembre de 2019, en vigor a partir del 24 de noviembre de 2019).

51 Directrices para construir un país fuerte con derechos de propiedad intelectual (2021-2035) (promulgadas por el Consejo de Estado el 22 de septiembre de 2021, en vigor a partir del 22 de septiembre de 2021).

patentes, concesión y confirmación de patentes, patentes farmacéuticas, infracciones en plataformas de comercio electrónico y redes, controversias en materia de monopolio, normas que rigen la pertinencia y admisibilidad de las pruebas, medidas cautelares, indemnización punitiva, entre otras. Estas interpretaciones han contribuido a mejorar sustancialmente las normas contenciosas en consonancia con las normas de enjuiciamiento de causas en materia de propiedad intelectual, particularmente las relativas a las patentes técnicas y las normas de resolución universales, han resuelto eficazmente los problemas relacionados con “la dificultad para aportar pruebas, la larga duración, la cuantía reducida de las indemnizaciones y los costos elevados de los procesos judiciales en materia de propiedad intelectual” y han aumentado de manera considerable los costos y el precio de la infracción.

La Corte Popular Suprema ha formulado una serie de políticas judiciales, como el Programa de China para la protección judicial de los derechos de propiedad intelectual, las Opiniones sobre el fortalecimiento integral de la protección judicial de la propiedad intelectual y el Plan para la protección judicial de los derechos de propiedad intelectual por los tribunales populares (2021 a 2025), con el fin de promover el desarrollo de alta calidad del proceso judicial en las causas de propiedad intelectual.⁵² Ha ejercido la función de liderazgo de las normas judiciales y ha emitido oportunamente causas orientativas y casos típicos. La Corte Popular Suprema también desempeña eficazmente la función de revisión y supervisión judicial de los actos administrativos para promover la unificación de las normas de ejecución administrativa y de resolución judicial de causas relativas a los derechos de propiedad intelectual. Ha reforzado la protección judicial civil, ha protegido los derechos e intereses legítimos de los titulares de derechos chinos y extranjeros por igual de conformidad con la ley y ha atendido adecuadamente importantes causas de propiedad intelectual relacionadas con patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas, información y comunicación, circuitos integrados, inteligencia artificial, macrodatos, tecnología génica y otras tecnologías avanzadas e industrias emergentes.

La Corte Popular Suprema ha mejorado significativamente la capacidad y la influencia de la protección judicial, ha salvaguardado los derechos e intereses legítimos de los titulares de derechos y los inventores de servicios de conformidad con la ley y ha promovido la transferencia y transformación de los logros científicos y tecnológicos. También se ocupa adecuadamente de las controversias sobre patentes que surgen de la determinación de la titularidad, la transferencia de derechos y la estimación del valor, además de decidir sobre la distribución de los beneficios de los logros científicos y tecnológicos. China se ha convertido en el país con el mayor número de causas de propiedad intelectual —especialmente en materia de patentes— y en uno de los países con los procesos judiciales más breves. Entre 2013 y junio de 2021, los tribunales de todo el país resolvieron 143 000 causas de patentes.

Profundizar la reforma judicial del proceso judicial en materia de propiedad intelectual. Desde 2014, se han establecido tribunales de propiedad intelectual en Beijing, Shanghái, Guangzhou y el puerto de libre comercio de Hainan. El 1 de enero de 2019, se creó el Tribunal de Propiedad Intelectual de la Corte Popular Suprema, al que se le asignó la responsabilidad de unificar aún más los criterios de enjuiciamiento de las causas de patentes y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con tecnologías profesionales, poniendo en marcha así la importante tarea de reformar el sistema para “establecer un mecanismo nacional de audiencia en apelación para las causas de propiedad intelectual”. Además, se han creado agencias especiales para los procesos judiciales de propiedad intelectual en 24 lugares, entre ellos, Nanjing, Wuhan y Shenzhen, con jurisdicción interregional sobre causas de propiedad intelectual relacionadas con tecnologías profesionales. La reforma integral “tres en uno” de los procesos penales, civiles y administrativos sobre propiedad intelectual se ha llevado a cabo de forma ordenada en 21 tribunales superiores, 164 tribunales intermedios y 134 tribunales básicos de todo el país. Se han formulado interpretaciones y políticas judiciales relacionadas con los investigadores técnicos para mejorar de forma constante el mecanismo de determinación de los hechos técnicos por parte de los investigadores técnicos, los consultores técnicos especializados, los tasadores técnicos y los asistentes expertos que participan en los procedimientos judiciales. También se ha creado un “grupo de investigadores técnicos de los tribunales nacionales” y un mecanismo de

52 Programa de China para la protección judicial de los derechos de propiedad intelectual (promulgado por la Corte Popular Suprema el 20 de abril de 2017, en vigor a partir del 20 de abril de 2017); Opiniones sobre el fortalecimiento integral de la protección judicial de la propiedad intelectual (promulgada por la Corte Popular Suprema el 15 de abril de 2020, en vigor a partir del 15 de abril de 2020); Plan para la protección judicial de los derechos de propiedad intelectual por los tribunales populares (2021 a 2025) (promulgado por la Corte Popular Suprema el 22 de abril de 2021).

intercambio en el que participan más de 450 investigadores técnicos especialistas en más de 30 sectores técnicos.

Optimizar continuamente los mecanismos de protección de la propiedad intelectual. Para optimizar los mecanismos de protección de la propiedad intelectual, se reforzó la orientación sobre causas de propiedad intelectual; se estableció un sistema de orientación de casos compuesto por causas orientativas, causas registradas y causas típicas; se creó una base de datos de casos de propiedad intelectual y normas sobre el proceso judicial; y se proporcionó orientación sobre la mejora de la búsqueda de causas similares. Todo ello se ha conseguido también por medio de la labor experimental de separación de las causas sencillas de las más complicadas y la mejora de la integración en línea y fuera de línea de los métodos de litigación para abreviar considerablemente la duración de los procesos judiciales de propiedad intelectual. La Corte Popular Suprema, junto con la CNIPA, ha establecido un mecanismo de cooperación en línea para el proceso judicial y la mediación en controversias de propiedad intelectual, ha mejorado el sistema de confirmación judicial de los acuerdos de mediación administrativa y ha perfeccionado el mecanismo de resolución diversificada de las controversias de propiedad intelectual. Además, ha promovido conjuntamente el intercambio especializado de datos y ha seguido colaborando con la CNIPA en el intercambio de talentos en materia de patentes.

Participar activamente en la cooperación y los intercambios internacionales en materia de propiedad intelectual. Con el fin de aplicar de manera exhaustiva las cuestiones de cooperación pertinentes esbozadas en el Memorando de Entendimiento sobre el fortalecimiento de los intercambios y la cooperación firmado con la OMPI,⁵³ la Corte Popular Suprema ha desarrollado y enriquecido continuamente el alcance de la cooperación y ha participado en la gobernanza mundial de la propiedad intelectual en el marco de la OMPI. Además de firmar el Memorando de Entendimiento con la OMPI, la Corte Popular Suprema ha coorganizado con la OMPI la clase magistral sobre la resolución judicial en materia de propiedad intelectual, ha publicado conjuntamente el repertorio titulado *OMPI - Colección de las principales sentencias en materia de derechos de propiedad intelectual: República Popular China (2011 a 2018)*,⁵⁴ y ha participado en el desarrollo de la base de datos WIPO Lex - Sentencias. También ha coordinado la creación del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en Shanghai,⁵⁵ que ha gestionado de manera satisfactoria la mediación de más de 60 controversias sobre propiedad intelectual en las que estaban implicadas empresas multinacionales y ha ampliado los canales de participación en la resolución de controversias internacionales sobre propiedad intelectual. Se invitó a jueces de la Corte Popular Suprema a formar parte de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI para promover el intercambio internacional de experiencias en materia de protección judicial de la propiedad intelectual.

Promover que la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los procesos judiciales en la materia se basen en la información y la inteligencia. Los tribunales chinos han aprovechado al máximo el desarrollo de los tribunales inteligentes, han acelerado el establecimiento de tribunales basados en la tecnología y adaptados a las controversias de propiedad intelectual y han utilizado activamente tecnologías modernas como 5G, la realidad aumentada y la inteligencia artificial para mejorar la calidad y la eficiencia de los procesos judiciales. Asimismo, se han formulado instrumentos como el Reglamento sobre los Procesos Judiciales en Línea de los Tribunales Populares y las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Causas por los Tribunales de Internet⁵⁶ y se estableció una plataforma judicial unificada basada en la cadena de bloques para los tribunales de todo el país con el fin de ayudar a las partes en el almacenamiento y la verificación de datos en línea. Los tribunales de Internet de Beijing, Hangzhou y Guangzhou han estado explorando activamente nuevos modelos judiciales de Internet. Asimismo, han tramitado un gran número de causas de propiedad intelectual en línea y han superado eficazmente el impacto de la COVID-19.

53 Memorando de Entendimiento sobre la cooperación y los intercambios judiciales entre la OMPI y la Corte Popular Suprema de China, abril de 2017.

54 Corte Popular Suprema de China y OMPI, *OMPI - Colección de las principales sentencias en materia de derechos de propiedad intelectual: República Popular China (2011 a 2018)* (2019).

55 Véase www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/national-courts/china/spc.html

56 Reglamento sobre los Procesos Judiciales en Línea de los Tribunales Populares (promulgado por la Corte Popular Suprema el 16 de junio de 2021, en vigor a partir del 1 de agosto de 2021); Disposiciones sobre diversas cuestiones relativas al Enjuiciamiento de Causas por los Tribunales de Internet (promulgadas por la Corte Popular Suprema el 6 de septiembre de 2018, en vigor a partir del 7 de septiembre de 2018).

4.2 Panorama general de las causas civiles relacionadas con patentes

4.2.1 Motivos para iniciar una acción

Los motivos que justifican una acción judicial en las causas civiles están determinados por la naturaleza de la relación jurídica civil objeto de la controversia entre las partes. Constituyen un elemento importante en el nombre de cada causa civil y un medio crucial para que los tribunales populares gestionen las causas civiles. Según las Disposiciones sobre los motivos para iniciar un procedimiento civil⁵⁷ y el artículo 1 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes, algunos de los motivos que justifican una acción judicial en las causas civiles en materia de patentes son los siguientes:

- controversias sobre la titularidad de los derechos de solicitud de patentes;
- controversias sobre la titularidad de patentes;
- controversias sobre contratos de patentes;
- controversias sobre infracción de patentes;
- controversias sobre falsificación de patentes;
- controversias sobre regalías de patentes de invención durante el período de protección provisional;
- controversias sobre recompensas y remuneraciones para los inventores o diseñadores de invenciones o creaciones de servicios;
- controversias sobre solicitudes de conservación prejudicial de actos;
- controversias sobre solicitudes de conservación prejudicial de bienes;
- controversias sobre responsabilidad por daños y perjuicios debidos a una solicitud de medidas cautelares;
- controversias sobre responsabilidad por daños y perjuicios debidos a una solicitud de conservación de bienes;
- controversias sobre el derecho de autoría de los inventores o diseñadores de invenciones o creaciones;
- controversias sobre la declaración de no infracción de una patente;
- controversias sobre la devolución de regalías tras la invalidación de una patente;
- controversias sobre responsabilidad por daños y perjuicios debidos a litigios maliciosos en materia de patentes;
- controversias sobre regalías de patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas;
- controversias sobre si una solución técnica está dentro del alcance de la protección de una patente de producto farmacéutico; y
- otras controversias en materia de patentes.

4.2.2 Competencia

La competencia para conocer de las causas civiles está determinada en las disposiciones del capítulo II de la Ley de Procedimiento Civil y en la parte 1 de la interpretación de la Ley de Procedimiento Civil.

4.2.2.1 Competencia jerárquica y competencia territorial

La competencia jerárquica consiste en definir la admisión de causas civiles en primera instancia por tribunales de diferentes niveles jerárquicos de acuerdo con determinados criterios. Según los artículos 17 a 20 de la Ley de Procedimiento Civil, los tribunales populares básicos tienen competencia para conocer en primera instancia de todas las causas civiles, a menos que se establezca lo contrario. Los tribunales populares intermedios tienen competencia para juzgar en primera instancia las causas de mayor relevancia en las que intervienen elementos extranjeros, las causas con efectos considerables en las áreas sobre las que ejercen jurisdicción y las causas determinadas por la Corte Popular Suprema. Los tribunales populares superiores tienen competencia para juzgar en primera instancia las causas civiles con efectos considerables en las áreas sobre las que ejercen jurisdicción. La Corte Popular Suprema tiene competencia para juzgar

57 Disposiciones sobre los motivos para iniciar un procedimiento civil (promulgadas por la Corte Popular Suprema el 4 de febrero de 2008, en vigor a partir del 1 de abril de 2008. Modificadas hasta el Doc. n.º 346 [2020] de la Corte Popular Suprema, promulgadas el 29 de diciembre de 2020, en vigor a partir del 1 de enero de 2021).

en primera instancia las causas con efectos considerables en todo el país y las que deben ser juzgadas por la propia Corte Popular Suprema según su propia decisión.

En cuanto a la competencia jerárquica para conocer de las causas civiles en materia de patentes, en el artículo 2.1 de la Interpretación de la Ley de Procedimiento Civil se establece lo siguiente: Los tribunales de propiedad intelectual o los tribunales populares intermedios y básicos que determine la Corte Popular Suprema entenderán en las controversias en materia de patentes.

La competencia territorial se refiere a la distribución de la competencia de los tribunales populares de un mismo nivel para conocer de las causas en primera instancia en función del alcance de la competencia de dichos tribunales y de los correspondientes domicilios de las partes. Además, determina qué tribunal popular es competente una vez que se ha determinado la competencia jerárquica. La competencia jerárquica define la competencia respectiva de los tribunales populares superiores e inferiores dentro del sistema de tribunales populares para conocer de las causas civiles en primera instancia, mientras que la competencia territorial define el alcance de la competencia de los tribunales populares del mismo nivel para conocer de las causas civiles en primera instancia. En otras palabras, la competencia jerárquica determina la división vertical del alcance de la competencia, mientras que la territorial determina la división horizontal. La competencia territorial debe determinarse en función de las características de las distintas causas civiles.

Según el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Civil, cuando dos o más tribunales populares tienen competencia para conocer de un litigio, el demandante puede presentar una demanda en cualquiera de esos tribunales. Si el demandante presenta la demanda ante dos o más tribunales populares que tienen competencia sobre ella, será competente el tribunal popular que primero registre la causa.

4.2.2.2 Transferencia y atribución de la competencia

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Procedimiento Civil, si un tribunal popular determina que una causa que ha aceptado no está dentro de su jurisdicción, deberá transferirla al tribunal popular competente, que deberá aceptarlo. Si el tribunal popular al que se transfiere la causa considera que no es competente para juzgarla de acuerdo con las leyes y reglamentos, informará a un tribunal popular superior para que determine la competencia, pero no podrá volver a transferir la causa a su propia discreción. La transferencia de competencia es, en esencia, un procedimiento para corregir errores en el registro de causas que puede consistir en transferir una causa a otro tribunal del mismo nivel o a un tribunal superior o inferior y que deriva de la atribución errónea de la competencia territorial y la jerárquica.

De acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Procedimiento Civil, si un tribunal popular con competencia para conocer de una causa no puede ejercer la jurisdicción por razones especiales, el tribunal popular superior determinará la competencia. Una controversia sobre la competencia de varios tribunales populares se resolverá mediante la consulta entre ellos. Si la consulta no tiene éxito, la controversia se presentará al tribunal popular que sea su tribunal superior común para que determine la competencia. Si un tribunal al que se le ha transferido una causa considera que no es competente para juzgarla, deberá informar al tribunal popular superior para que la determine.

4.2.2.3 Declinatoria y sometimiento a la competencia

Si una parte se opone a la competencia de un tribunal popular después de que este haya aceptado juzgar una causa, podrá presentar una declinatoria dentro del plazo de presentación de la contestación. El tribunal popular será quien examine la declinatoria. Si se acepta la declinatoria, el tribunal popular transfiere la causa a otro tribunal popular competente; si no se acepta, se desestima. Si la parte no está de acuerdo con la decisión sobre la impugnación de la competencia, tiene derecho a recurrirla ante un tribunal popular superior dentro del plazo previsto en la ley.

Cuando una parte no presenta ninguna objeción a la jurisdicción sobre la causa y responde a la acción con una excepción, se considerará que admite que el tribunal popular que acepta la causa tiene competencia para juzgarla, a menos que dicho tribunal infrinja las disposiciones relacionadas con la competencia jerárquica y la jurisdicción exclusiva.

4.2.3 Disposiciones especiales sobre la competencia

4.2.3.1 Competencia jerárquica sobre causas civiles en materia de patentes

Según el artículo 20.1 de la Interpretación de la Ley de Procedimiento Civil, las controversias en materia de patentes están bajo la jurisdicción de los tribunales de propiedad intelectual o de los tribunales populares intermedios y básicos determinados por la Corte Popular Suprema.

En las provincias, en los municipios directamente subordinados al Gobierno central y en las regiones autónomas que hayan establecido juzgados o tribunales de propiedad intelectual, las causas civiles en materia de patentes de primera instancia quedan bajo la jurisdicción centralizada de los respectivos juzgados o tribunales de propiedad intelectual. En las demás provincias, municipios y regiones autónomas, las causas civiles de primera instancia relacionadas con patentes son competencia de los tribunales populares intermedios que tenían originalmente la jurisdicción.

El 26 de octubre de 2018, en la sexta sesión del XIII Comité Permanente de la NPC se deliberó sobre los procesos judiciales en materia de patentes y se adoptó la decisión que entró en vigor el 1 de enero de 2019. Según esta decisión, la Corte Popular Suprema conoce de manera uniforme de las apelaciones en las causas civiles y administrativas sobre patentes y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con tecnologías profesionales.

Las Disposiciones sobre el Tribunal de Propiedad Intelectual también entraron en vigor el 1 de enero de 2019. Según el artículo 1 de esta interpretación judicial, la Corte Popular Suprema establecerá el Tribunal de Propiedad Intelectual para conocer en fase de apelación de las causas en materia de patentes y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con tecnologías profesionales. El artículo 2 establece la categoría de causas de que conocerá el Tribunal de Propiedad Intelectual de la Corte Popular Suprema:

1. los recursos de apelación presentados cuando las partes interesadas no están de acuerdo con las sentencias y resoluciones dictadas por los tribunales populares superiores, los tribunales de propiedad intelectual o los tribunales populares intermedios sobre causas civiles en primera instancia relativas a cualquier patente de invención, modelo de utilidad, obtenciones vegetales, esquemas de trazado de circuitos integrados, secretos técnicos, programas informáticos o monopolio;
2. los recursos de apelación presentados cuando las partes interesadas no están de acuerdo con las sentencias y resoluciones emitidas por el Tribunal de Propiedad Intelectual de Beijing en causas administrativas en primera instancia relacionadas con la concesión y confirmación de patentes de invención, modelos de utilidad, patentes de diseño, obtenciones vegetales o esquemas de trazado de circuitos integrados;
3. los recursos de apelación presentados cuando las partes interesadas no están de acuerdo con las sentencias y resoluciones emitidas por los tribunales populares superiores, los tribunales de propiedad intelectual o los tribunales populares intermedios en causas administrativas en primera instancia relacionadas con patentes de invención, modelos de utilidad, patentes de diseño, obtenciones vegetales, esquemas de trazado de circuitos integrados, secretos técnicos, programas informáticos o sanciones administrativas por monopolio;
4. las causas civiles y administrativas de primera instancia significativas y complejas a escala nacional descritas en los puntos 1, 2 o 3;
5. las solicitudes de nuevo juicio, protestas, nuevos juicios y otras situaciones previstas en la ley cuando sean aplicables los procedimientos de supervisión de sentencias firmes, resoluciones o acuerdos de mediación escritos con eficacia jurídica que resuelvan en primera instancia causas recogidas en los puntos 1, 2 o 3;
6. las declinatorias, las solicitudes de reconsideración de sentencias de sanción o detención o las solicitudes de ampliación de un plazo para el juicio con respecto a causas de primera instancia descritas en los puntos 1, 2 o 3; y
7. otras causas que, en opinión de la Corte Popular Suprema, deban ser atendidas por el Tribunal de la Propiedad Intelectual.

Si una parte discrepa de la sentencia o resolución emitida en segunda instancia por el Tribunal de Propiedad Intelectual de la Corte Popular Suprema en una causa civil sobre patentes, tiene la

opción de presentar una solicitud de nuevo juicio ante la Corte Popular Suprema de acuerdo con la ley aplicable.

Con respecto a las causas civiles relacionadas con patentes de diseño, según el artículo 164 de la Ley de Procedimiento Civil, si una parte no está de acuerdo con una sentencia o resolución de primera instancia dictada por un tribunal popular local, tiene derecho a apelar ante un tribunal popular superior. La parte que considere errónea una sentencia o resolución de segunda instancia puede presentar una solicitud de nuevo juicio de conformidad con el artículo 199 de la Ley de Procedimiento Civil.

4.2.3.2 Competencia territorial sobre algunos tipos de causas civiles en materia de patentes

4.2.3.2.1 Controversias sobre contratos de patentes

La competencia territorial sobre las causas civiles derivadas de controversias sobre contratos de patentes se determina según los artículos 23 y 34 de la Ley de Procedimiento Civil. Estas causas pueden someterse a la competencia del tribunal popular del lugar donde el demandado tenga su domicilio o donde se ejecute el contrato. Sin embargo, las partes también pueden acordar por escrito someterse a la competencia del tribunal popular del lugar relacionado con la controversia, como el lugar donde el demandado tiene su domicilio, el lugar de ejecución del contrato, el lugar de firma del contrato, el lugar de domicilio del demandante o el lugar donde se encuentre el objeto del litigio, entre otros, siempre que dicho acuerdo no infrinja las disposiciones de la Ley de Procedimiento Civil con respecto a la competencia jerárquica y jurisdicción exclusiva.

4.2.3.2.2 Controversias sobre la titularidad y la infracción de patentes

Para las controversias sobre la titularidad de los derechos de solicitud de patente y sobre los derechos de patente, la competencia territorial se establece después de determinar si el origen de la controversia es una relación contractual o actos de infracción.

La competencia territorial respecto de las demandas interpuestas por actos de infracción de patente se determina de acuerdo con los artículos 2 y 3 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes:

Artículo 2. Estas demandas se someterán a la competencia del tribunal popular del lugar donde se hayan cometido los actos de infracción o el lugar donde el demandado tenga su domicilio.

El lugar donde se cometen los actos de infracción puede ser el lugar donde se realicen los actos de fabricación, uso, oferta de venta, venta o importación de los productos presuntamente infractores de la patente de invención o el modelo de utilidad; donde se utilice el procedimiento patentado o se cometan los actos de fabricación, uso, oferta de venta, venta o importación de los productos obtenidos directamente por el procedimiento patentado; donde se realicen los actos de fabricación, uso, oferta de venta, venta o importación de los productos que incorporan las patentes de diseño; donde se falsifiquen las patentes ajenas; o donde se produzca el resultado de dichos actos de infracción de patentes.

Artículo 3. Si el demandante solo demanda al fabricante del producto supuestamente infractor pero no al vendedor de este, y el producto infractor se fabrica y se vende en lugares diferentes, puede ser competente el tribunal popular del lugar donde se fabrica el producto infractor; si el demandante presenta una demanda contra el fabricante y el vendedor como codemandados, puede ser competente el tribunal popular del lugar donde se vende el producto infractor.

Si el vendedor es una sucursal o filial del fabricante y el demandante inicia una acción contra el fabricante por sus actos de fabricación y venta del producto infractor, puede ser competente el tribunal popular del lugar donde se vende el producto infractor.

4.2.3.2.3 Controversias sobre si la solución técnica está dentro del alcance de la protección de patentes de productos farmacéuticos

De conformidad con el artículo 1 de las Disposiciones sobre los derechos de patente sobre los medicamentos, la parte interesada puede presentar una demanda de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Patentes para solicitar que se falle sobre si la solución técnica relacionada

con el producto farmacéutico para el cual se solicita el registro está dentro del alcance de la protección de cualquier derecho de patente de productos farmacéuticos propiedad de terceros. El Tribunal de Propiedad Intelectual de Beijing tiene competencia para conocer de este tipo de demandas.

4.3 Causas civiles por infracción de patentes

4.3.1 Alcance de la protección de las patentes de invención y los modelos de utilidad

El alcance de la protección de los derechos de patente define los límites de estos. En el artículo 64.1 de la Ley de Patentes se establece lo siguiente: “El alcance de la protección del derecho de patente de una invención o un modelo de utilidad se limitará al contenido de sus reivindicaciones. La descripción y los dibujos adjuntos pueden servir para explicar el contenido de las reivindicaciones”. Según esta disposición, el alcance de la protección de una patente de invención o de un modelo de utilidad se determina en función del contenido de sus reivindicaciones. Cuando las partes tienen una controversia sobre el contenido de las reivindicaciones, estas se interpretan para determinar el alcance de la protección de los derechos de patente. Los tribunales populares deben respetar la idea de “fortalecer la protección y equilibrar los intereses” e interpretar las reivindicaciones de manera razonable de conformidad con las leyes para, de este modo, garantizar que el alcance de la protección de los derechos de patente sea compatible con el grado de novedad y contribución inventiva.

4.3.1.1 Base para la determinación

El artículo 20.1 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes establece que las reivindicaciones deben contener reivindicaciones independientes y pueden contener reivindicaciones dependientes. Las reivindicaciones generalmente contienen varias reivindicaciones, cada una de las cuales es una solución técnica completa. El titular de los derechos puede elegir cualquier reivindicación como base del alcance de la protección de los derechos de patente que se reclaman.

De conformidad con el artículo 1 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, el titular del derecho puede elegir una o varias reivindicaciones específicas antes de que finalicen los alegatos orales en el tribunal de primera instancia. Cuando las reivindicaciones contengan varias reivindicaciones, el titular del derecho deberá especificar en su demanda cuáles son las reivindicaciones en las que se basa la demanda interpuesta contra la supuesta infracción de patente. Cuando dichas reivindicaciones no se especifiquen o no se indiquen claramente en la demanda, el tribunal popular exigirá al titular del derecho que especifique las reivindicaciones de conformidad con el artículo 1 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes. En caso de que el titular de los derechos se niegue a hacerlo conforme a lo exigido por el tribunal popular, este podrá desestimar la demanda.

4.3.1.2 Doctrinas fundamentales y sujeto que determina el alcance de la protección

En la interpretación de las reivindicaciones, los tribunales populares deben adherirse a la doctrina del compromiso para reforzar la función de la notificación pública de las reivindicaciones y aumentar la certeza en la determinación del alcance de la protección de los derechos de patente, proporcionando así una anticipación jurídica clara para el público y facilitando la mejora de las habilidades de redacción de documentos de patente. Los tribunales populares también deben cumplir el principio del “equilibrio de intereses” para proteger los derechos e intereses legítimos del titular del derecho y fomentar las invenciones y creaciones y, al mismo tiempo, evitar la expansión indebida de los derechos de patente, lo que puede reducir el potencial de innovación adicional y perjudicar los intereses públicos y los derechos e intereses legítimos de terceros. En cuanto a la doctrina del compromiso, el artículo 2 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente: “los tribunales populares determinarán el contenido de las reivindicaciones, tal como se define en el artículo 59.1 de la Ley de Patentes, basándose en las palabras de las reivindicaciones y en la comprensión de las reivindicaciones por una persona experta en la materia tras leer la descripción y los dibujos”.

La doctrina de los equivalentes es un principio utilizado para determinar la infracción de una patente. Las características técnicas equivalentes también se incorporan al alcance de la protección de los derechos de patente. En el artículo 13.1 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes se establece lo siguiente: “el alcance de la

protección de un derecho de patente se limitará al alcance determinado por todas las características técnicas contenidas en las reivindicaciones y por las características equivalentes a esas características técnicas”.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa *Ningbo Dongfang Movement Plant contra Jiangyin Jinling Hardware Products Co.*,⁵⁸ la Corte Popular Suprema sostuvo lo siguiente:

Al determinar el alcance de la protección de los derechos de patente, los tribunales populares no deberán limitar el alcance de la protección de los derechos de patente al estricto significado literal de las reivindicaciones ni utilizar las reivindicaciones como guía técnica para expresiones arbitrarias. El alcance de la protección de los derechos de patente se determinará en función del contenido sustancial de las reivindicaciones. Cuando las reivindicaciones no proporcionen una definición clara, la descripción y los dibujos podrán utilizarse para aclararla. El alcance de la protección de los derechos de patente puede ampliarse para abarcar también características equivalentes en las que pueda pensar una persona experta en la materia tras leer la descripción y los dibujos sin realizar una labor creativa.

Para determinar el alcance de la protección de los derechos de patente, la “persona experta en la materia” será el sujeto de la decisión. La expresión “persona experta en la materia” es una ficción jurídica y hace referencia al personal técnico con conocimientos promedio en el sector técnico relacionado con la patente en cuestión. No se trata de expertos técnicos ni de personal sin conocimientos técnicos en la materia. El alcance de la protección de los derechos de patente se limitará al alcance de la comprensión de las reivindicaciones por parte de una persona experta en la materia a partir de la descripción y los dibujos.

4.3.1.3 Métodos específicos de determinación

El artículo 3 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes señala los métodos específicos para la interpretación de las reivindicaciones de la manera siguiente:

Los tribunales populares pueden interpretar una reivindicación utilizando la descripción y los dibujos, la o las reivindicaciones pertinentes de las reivindicaciones y los expedientes de examen de patentes. Se respetarán, si las hubiera, las expresiones definidas específicamente para las reivindicaciones contenidas en la descripción.

En caso de que no se logre aclarar el significado de las reivindicaciones incluso después de aplicar los métodos mencionados anteriormente, se podrá realizar una interpretación en combinación con documentos publicados, como libros de referencia y manuales, así como el entendimiento común del significado por parte de una persona experta en la materia.

La aplicación de esta disposición implica los siguientes aspectos:

- La descripción, los dibujos y las reivindicaciones relacionadas en el conjunto de reivindicaciones suelen ser la mejor pauta para aclarar las expresiones en las controversias, ya que son los componentes de los documentos de concesión de patentes más estrechamente relacionados con las reivindicaciones.
- Los expedientes de examen de patentes, aunque no forman parte de los documentos de concesión de patentes, son de acceso público. Dado que las expresiones de las reivindicaciones tienen el mismo significado en el procedimiento de examen de patentes y en los juicios por infracción, los expedientes de examen de patentes pueden desempeñar un papel importante en la interpretación de las reivindicaciones.
- En contraste con la “prueba interna” mencionada anteriormente, los libros de referencia y manuales son considerados “prueba externa”, utilizados únicamente cuando la prueba interna es insuficiente para proporcionar una interpretación clara. La interpretación de las reivindicaciones no requiere necesariamente la aplicación individual o conjunta de estos métodos. Cuando el uso de la descripción y los dibujos es suficiente para aclarar el significado de las reivindicaciones, no es necesario recurrir a otros medios.

58 MSTZ n.º 1 (Corte Popular Suprema, 2001).

Por lo general, las expresiones de las reivindicaciones se interpretan con su significado habitual en el sector técnico correspondiente. Si, en determinadas circunstancias, la descripción proporciona una definición concreta para una expresión que define claramente el alcance de las reivindicaciones, esa definición específica se considera el significado de dicha expresión. Al mismo tiempo, al interpretar las reivindicaciones, "las limitaciones en la descripción no se tendrán en cuenta respecto de las reivindicaciones". Por ejemplo, las explicaciones ilustrativas, como las formas de realizar la invención indicadas en la descripción, no pueden utilizarse para limitar el alcance de la protección de los derechos de patente.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa *Wuxi Shenglong Cable Materials Plant* contra *Xi'an Qinbang Telecommunication Materials Co.*,⁵⁹ la Corte Popular Suprema sostuvo que, cuando una persona experta en la materia puede determinar claramente el significado de expresiones relevantes de las reivindicaciones y la descripción no proporciona definiciones específicas de las expresiones relevantes en las reivindicaciones, prevalece la comprensión de una persona experta en la materia sobre el contenido de las reivindicaciones, y el contenido de la descripción no puede utilizarse para negar el contenido de las reivindicaciones.

En un nuevo juicio de una controversia o infracción de patente de invención, en la causa *Xu Yongwei* contra *Ningbo Huatuo Solar Energy Technology Co.*,⁶⁰ la Corte Popular Suprema sostuvo que, cuando se utilizan la descripción y los dibujos para interpretar las reivindicaciones, las descripciones ilustrativas no se pueden utilizar para limitar el alcance de la protección del derecho de patente, porque las formas de realizar la invención son solo ejemplos de esta.

En un nuevo juicio de una controversia por la infracción de una patente de modelo de utilidad, en la causa *Shenzhen Lanying Hardware and Plastic Products Plant* contra *Luo Shizhong*,⁶¹ la Corte Popular Suprema sostuvo que, cuando una descripción no proporciona definiciones específicas para expresiones de las reivindicaciones, la interpretación puede hacerse generalmente basándose en el significado habitual tal como lo entiende una persona experta en la materia, en lugar de restringir el significado de las expresiones al contenido reflejado por un modo específico de llevar a cabo el modelo de utilidad detallado en la descripción.

Con respecto a los términos técnicos creados por los solicitantes de patentes, en un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa *Shanghai Modiluke Locks Manufacturing Plant* contra *Shanghai Gujian Locks Co.*,⁶² la Corte Popular Suprema sostuvo que los solicitantes de patentes están autorizados a utilizar términos técnicos creados al redactar los documentos de solicitud de la patente para satisfacer la necesidad objetiva de describir las nuevas soluciones técnicas de las patentes. Sin embargo, como los significados de dichos términos técnicos no son conocidos por una persona experta en la materia, los solicitantes están obligados a dar definiciones, explicaciones o descripciones claras y correctas de dichos términos técnicos en las reivindicaciones o en la descripción donde se utilicen. En ausencia de tales explicaciones o definiciones, se deben indicar la metodología de trabajo, la función y el efecto de los términos técnicos mediante referencia al estado de la técnica, el propósito de la invención o los efectos técnicos, entre otros, tal como se detalla en las reivindicaciones, la descripción y los dibujos. Esto permitirá determinar el significado de tales términos técnicos en el contexto de la solución técnica en su conjunto.

Con respecto a los expedientes de examen, en el artículo 6 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se indica lo siguiente:

Para interpretar las reivindicaciones de una patente, los tribunales populares pueden recurrir a otra patente relacionada con ella derivada de una solicitud divisional y a los expedientes de examen de patentes de esa otra patente, así como a las sentencias y resoluciones eficaces relacionadas con la concesión y la confirmación de la patente.

Los expedientes de examen de patentes deberán incluir los documentos escritos presentados por los solicitantes o los titulares de la patente durante los

59 MTZ n.º 3 (Corte Popular Suprema, 2012).

60 MTZ n.º 64 (Corte Popular Suprema, 2011).

61 MTZ n.º 248 (Corte Popular Suprema, 2011).

62 MTZ n.º 113 (Corte Popular Suprema, 2013).

procedimientos de examen, de nuevo examen y de invalidación de patentes, así como las notificaciones sobre las opiniones del examen, las actas de reuniones, los registros de audiencias orales, las decisiones eficaces sobre solicitudes de nuevo examen de patentes o las solicitudes de declaración de invalidación de patentes, etc. emitidas por el Departamento de Administración de Patentes dependiente del Consejo de Estado.

4.3.1.4 Interpretación de las características funcionales

En el artículo 4 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se establece lo siguiente:

Los tribunales populares determinarán el contenido de las características técnicas en las reivindicaciones que se expresan en términos de funciones o efectos, así como el modo de llevar a cabo las funciones o los efectos y sus modos equivalentes, como se representan en la descripción y los dibujos.

Las características funcionales, un tipo de característica técnica que tiene una naturaleza relativamente especial, definen el alcance de la protección de los derechos de patente a través de las funciones o efectos que deben conseguirse mediante las características técnicas relevantes, en lugar de a través de los medios técnicos específicos para conseguir dichas funciones o efectos. Por lo tanto, el significado literal de “características funcionales” es tan amplio que engloba todos los métodos para llevar a cabo la invención que puedan lograr esas funciones o efectos, independientemente de si dichos métodos existían antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, si se descubren o inventan después de dicha fecha, si los titulares del derecho tenían conocimiento de estos métodos en la fecha de presentación o si se divulgan en la descripción.

En la Parte II.2 de las Directrices para el Examen de Patentes,⁶³ aunque se permite el uso de características funcionales o basadas en efectos para definir una invención en las reivindicaciones, también se establecen muchas disposiciones restrictivas para este tipo de característica técnica y se exige que “se evite su uso en la medida de lo posible” (Parte II.2, artículo 26.4 de las Directrices para el Examen de Patentes). En una demanda por infracción de patente, si se siguen aplicando las reglas generales de interpretación de las reivindicaciones para entender que el alcance de la protección de las “características funcionales” abarca todos los modos de realizar la invención que pueden lograr esas funciones o efectos, el alcance de la protección del derecho de patente no será acorde con el grado de innovación y la información divulgada en la patente, lo que limitará innecesariamente las mejoras e innovaciones posteriores y afectará de manera negativa el desarrollo tecnológico y los avances sociales y económicos. Por lo tanto, el artículo 4 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes ofrece una disposición especial relativa a la interpretación de las “características funcionales” según la cual el alcance de la protección de los derechos de patente puede ser compatible con el grado de innovación de las patentes y de los contenidos divulgados en la descripción y los dibujos, lo que equilibra los intereses del público y de los titulares de patentes y deja el espacio necesario para la mejora y la innovación posteriores. De acuerdo con las prácticas actuales en el examen de patentes, es poco frecuente que en la descripción y los dibujos no se describan las maneras de realizar las invenciones; por eso en el artículo 4 se utiliza la expresión “así como”.

Determinar si una característica técnica objeto de controversia es una “característica funcional” tiene efectos importantes sobre el alcance de la protección de un derecho de patente. A este respecto, el artículo 8 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Una característica funcional se refiere a una característica técnica en la que las estructuras, los componentes, los pasos, las condiciones o las relaciones entre ellos se definen por sus funciones o los efectos logrados en la invención o creación, a menos que una persona experta en la materia pueda determinar de forma directa y específica y mediante la sola lectura de las reivindicaciones una manera de realizar la invención para lograr las funciones o los efectos mencionados.

63 Directrices para el Examen de Patentes (promulgadas por la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) el 21 de enero de 2010, en vigor a partir del 1 de febrero de 2010; modificadas hasta la Notificación n.º 391 de la CNIPA, en vigor a partir del 15 de enero de 2021).

Según esta disposición, para determinar si una característica técnica objeto de controversia es una “característica funcional” es necesario no solo considerar el significado literal de la expresión de la característica técnica, sino también incorporar la característica técnica en la solución técnica global definida por las reivindicaciones. En el caso de una característica técnica que contenga una función o efecto específicos, si una persona experta en la materia puede determinar de forma directa y específica el modo de lograr esa función o efecto leyendo únicamente las reivindicaciones, la característica técnica no es una “característica funcional” con arreglo al artículo 4 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes. Cabe señalar que las características técnicas indicadas en la salvedad anterior se determinan en función de los conocimientos y la capacidad de una persona experta en la materia, y las partes interesadas deben presentar la prueba pertinente.

En la fase de apelación de una controversia por la infracción de una patente de invención, la causa *Valeo Cleaning System Co. contra Xiamen Lukasi Automotive Parts Co.*,⁶⁴ la Corte Popular Suprema especificó además que, si una característica técnica en las reivindicaciones de una patente ha definido o insinuado estructuras, componentes, pasos, condiciones específicos o las relaciones entre ellos, no es una característica funcional, aunque defina las funciones o efectos que se pueden lograr simultáneamente a través de ella.

En un nuevo juicio por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa *Linhai Linong Machinery Plant contra Lu Jie*,⁶⁵ la Corte Popular Suprema sostuvo que si una característica técnica, además de definir funciones o efectos, también describe la característica estructural correspondiente a dichas funciones o efectos, si una persona experta en la materia puede determinar de forma directa y específica el método para lograr esa característica estructural leyendo únicamente las reivindicaciones y si dicho método puede lograr las funciones o efectos en cuestión, entonces la característica técnica que define simultáneamente la estructura y las funciones o efectos no se considera una característica funcional.

4.3.1.5 Características del entorno de uso

El artículo 9 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes prevé lo siguiente: “cuando una solución técnica supuestamente infractora no sea aplicable respecto del entorno de uso definido por las características del entorno de uso en las reivindicaciones, los tribunales populares determinarán que la solución técnica supuestamente infractora no está dentro del alcance de la protección del derecho de patente”.

En un nuevo juicio de una controversia sobre infracción de una patente de invención, en la causa *Shimano Inc. contra Ningbo Richeng Industry and Trade Co.*,⁶⁶ la Corte Popular Suprema estableció que las características del entorno de uso que aparecen en las reivindicaciones son características técnicas necesarias que pueden ayudar a definir el alcance de la protección de las reivindicaciones. Sin embargo, la medida en que las características del entorno de uso pueden definir el alcance de la protección de las reivindicaciones debe determinarse caso por caso. La comprensión general es que la materia objeto de protección *puede* —en lugar de *debe*— utilizarse en dicho entorno de uso, a menos que una persona experta en la materia pueda concluir de manera específica y razonable que la materia objeto de protección debe utilizarse en dicho entorno de uso después de leer las reivindicaciones, la descripción y los expedientes de examen de la patente.

4.3.1.6 Reivindicaciones de composición cerradas

El artículo 7 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes prevé lo siguiente:

Cuando una solución técnica supuestamente infractora tenga características técnicas adicionales basadas en todas las características técnicas contenidas en las reivindicaciones de composición cerradas, los tribunales populares determinarán que la solución técnica supuestamente infractora no se encuentra dentro del alcance de la protección del derecho de patente, a menos que las características técnicas adicionales sean impurezas inevitables y estén presentes en cantidades normales.

64 Zuigao Renmin Fayuan Zhidao Anli (Corte Popular Suprema) n.º 115, 24 de diciembre de 2019.

65 MS n.º 1804 (Corte Popular Suprema, 2017).

66 MTZ n.º 1 (Corte Popular Suprema, 2012).

Las reivindicaciones de composición cerradas que se indican en el párrafo anterior generalmente no abarcan las reivindicaciones de composiciones de medicina tradicional china.

Aunque las Directrices para el Examen de Patentes han sido modificadas en varias ocasiones, las disposiciones son coherentes con respecto a las limitaciones típicas para las reivindicaciones abiertas y las cerradas y a las normas de interpretación de ellas. Por ejemplo, en las Directrices para el Examen de Patentes de 2006⁶⁷ en las normas generales sobre las reivindicaciones, se prevé lo siguiente:

Por lo general, en las reivindicaciones abiertas deben utilizarse expresiones como “que comprende”, “que incluye” o “que consiste esencialmente en”, con lo cual se interpreta que posiblemente contengan elementos estructurales o pasos de método adicionales que no se mencionan en las reivindicaciones. En las reivindicaciones cerradas se debe utilizar la expresión “que consiste en”, que se suele interpretar en el sentido de que excluye los elementos estructurales adicionales o los pasos del método que no se mencionen en las reivindicaciones.

A pesar de las modificaciones posteriores, las Directrices para el Examen de Patentes han mantenido las mismas disposiciones sobre las reivindicaciones de composición cerradas (es decir, que no deben contener componentes adicionales distintos de las características mencionadas en las reivindicaciones, salvo impurezas inevitables que estén presentes en cantidades normales).

A través de la práctica a largo plazo en el examen y la concesión de patentes, la manera de redactar las reivindicaciones y la norma de interpretación anteriores han sido ampliamente aceptadas en este ámbito. La norma de interpretación expuesta en el artículo 7.1 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes es coherente con la de las Directrices de Examen de Patentes. Cuando solicitan una patente, los titulares de patentes pueden hacer elecciones razonables entre reivindicaciones abiertas, reivindicaciones cerradas y reivindicaciones cerradas de componentes activos para obtener una protección adecuada.

La exclusión de otros componentes es una de las características inherentes a las reivindicaciones cerradas. Si una solución técnica supuestamente infractora contiene componentes adicionales, puede considerarse que no “abarca” todas las características técnicas y, por lo tanto, no está dentro del alcance de la protección del derecho de patente. Si, por cualquier motivo, el titular de la patente ha elegido reivindicaciones cerradas con un alcance de protección relativamente limitado en un procedimiento de concesión de patente y, como resultado, el alcance de la protección de las reivindicaciones de la patente concedida no es tan amplio como se esperaba, el titular, al no haber afirmado un alcance de la protección más amplio a pesar de haber tenido la oportunidad de hacerlo, asume las consecuencias jurídicas correspondientes. En otras palabras, en una demanda por infracción de patente, la afirmación del titular de la patente de que sus reivindicaciones cerradas no excluyen otros componentes no definidos no será respaldada.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la infracción de una patente de invención, en la causa *Shanxi Zhendong Taisheng Pharmaceutical Co. contra Hu Xiaoquan*,⁶⁸ la Corte Popular Suprema estableció que, generalmente, las reivindicaciones cerradas deben interpretarse en el sentido de que excluyen elementos estructurales o pasos del método que no se mencionan en las reivindicaciones. Por lo general, las reivindicaciones de composición cerradas deben interpretarse en el sentido de que la composición contiene los componentes enumerados y excluye todos los demás componentes, excepto las impurezas presentes en cantidades normales (los excipientes no son impurezas). Al escoger reivindicaciones cerradas, los titulares de patentes indican que tienen la intención específica de excluir otros elementos estructurales o pasos del método indefinidos del alcance de la protección de los derechos de patente y, por lo tanto, no pueden volver a incluirlos posteriormente en el alcance de la protección mediante la aplicación de la doctrina de los equivalentes.

En un nuevo juicio de una controversia sobre infracción de una patente de invención, en la causa *Hebei Xinyu Welding Co. contra Yichang Houwang Welding Co.*,⁶⁹ la Corte Popular Suprema sostuvo

67 Directrices para el Examen de Patentes (2006) (promulgadas por la CNIPA el 24 de mayo de 2006, en vigor a partir del 1 de julio de 2006).

68 MTZ n.º 10 (Corte Popular Suprema, 2012).

69 MSZ n.º 1201 (Corte Popular Suprema, 2013).

que las reivindicaciones cerradas son un tipo especial de reivindicación que utiliza palabras o expresiones específicas para limitar el alcance de la protección a fin de abarcar únicamente las características técnicas mencionadas de manera específica en las reivindicaciones y sus equivalentes, pero excluye otros componentes, estructuras o pasos. Por lo tanto, con respecto a las reivindicaciones cerradas, si un producto supuestamente ilícito contiene características adicionales aparte de las características técnicas mencionadas de manera específica en las reivindicaciones, se determinará que no está dentro del alcance de la protección de las reivindicaciones.

4.3.1.7 Tratamiento de los errores o defectos en las reivindicaciones

De conformidad con los artículos 45 a 46 de la Ley de Patentes, a partir de la fecha del anuncio de la concesión de un derecho de patente por el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado, toda persona física o jurídica podrá solicitar al Departamento que declare inválido el derecho de patente. El Departamento de Administración de Patentes examinará la solicitud de declaración de invalidación y tomará una decisión. Si las partes interesadas se niegan a aceptar la decisión, pueden presentar una demanda administrativa ante el tribunal popular. Por lo tanto, en una causa civil por infracción de patente, los tribunales populares no pueden examinar directamente la validez de la patente y declararla inválida. Sin embargo, con respecto a las ambigüedades y errores evidentes en las reivindicaciones, los tribunales populares pueden hacer las determinaciones correspondientes de acuerdo con las leyes.

Con respecto a los errores evidentes en las reivindicaciones y la descripción, el artículo 4 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando la gramática, los caracteres, la puntuación, las cifras, los símbolos, etc. utilizados en las reivindicaciones, en la descripción y en los dibujos sean ambiguos, pero una persona experta en la materia pueda deducir una única interpretación al leer las reivindicaciones, la descripción y los dibujos, los tribunales populares tomarán una decisión de acuerdo con esa única interpretación.

Según esta disposición, a pesar de las ambigüedades en las reivindicaciones y otros documentos de patente, si una persona experta en la materia puede deducir una interpretación única, los tribunales populares corregirán los errores basándose en dicha interpretación. Al tiempo que se hace hincapié en la orientación básica de la notificación pública de las reivindicaciones, es necesario mantener cierta flexibilidad en la interpretación de las reivindicaciones para evitar la sumisión rígida a significados literales, de modo que las patentes con verdaderas contribuciones tecnológicas puedan protegerse adecuadamente.

En un nuevo juicio de una controversia sobre infracción de una patente de invención, en la causa *Wuxi Shenglong Cable Materials Plant contra Xi'an Qinbang Telecommunication Materials Co.*,⁷⁰ la Corte Popular Suprema estableció que cuando se detecten errores evidentes en expresiones específicas de las reivindicaciones, y una persona experta en la materia pueda corregir el significado de dichas expresiones de manera específica y directa, sin lugar a dudas, mediante la consulta de los contenidos relevantes en la descripción y los dibujos, dichas expresiones deberán interpretarse como si tuvieran el significado corregido.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de modelo de utilidad, en la causa *Hong Liang contra Junta de Nuevo Examen de Patentes*,⁷¹ la Corte Popular Suprema estableció que los "errores evidentes" se refieren a errores en las características técnicas que una persona experta en la materia puede detectar de inmediato al leer las reivindicaciones sobre la base de su conocimiento técnico común, y la única interpretación correcta que dicha persona puede determinar de inmediato al leer los contenidos relevantes de la descripción y los dibujos, teniendo en cuenta su conocimiento técnico común. La existencia de errores evidentes no hace ambiguo el límite de las reivindicaciones. Cuando existan errores evidentes en las reivindicaciones, si una persona experta en la materia puede determinar la única interpretación correcta de estas basándose en el contenido pertinente de la descripción y los dibujos, entonces la solución técnica protegida por las reivindicaciones se determina a partir de la versión corregida.

70 MTZ n.º 3 (Corte Popular Suprema, 2012).

71 XTZ n.º 13 (Corte Popular Suprema, 2011).

4.3.2 Determinación de la infracción de patentes de invención y modelos de utilidad

Con respecto al alcance de la protección de los derechos de patente, el artículo 64 de la Ley de Patentes establece lo siguiente: “el alcance de la protección de una patente de invención o de un modelo de utilidad se determinará por el contenido de sus reivindicaciones, y la descripción y los dibujos pueden utilizarse para interpretar el contenido de las reivindicaciones. Esta disposición se aclara en el artículo 13.1 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes, que establece que el alcance de la protección de un derecho de patente se limitará al alcance definido por todas las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones e incluirá también el alcance definido por características equivalentes a esas características técnicas.

Según estas disposiciones, la infracción de una patente comprende dos circunstancias: en primer lugar, que la solución técnica supuestamente ilícita esté dentro del alcance de la protección del derecho de patente definido por todas las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones, lo que constituye una infracción literal; y, en segundo lugar, que la solución técnica supuestamente ilícita esté dentro del alcance determinado por características equivalentes, lo que constituye una infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la infracción de una patente de modelo de utilidad, en la causa *Bai Wangqing contra Chengdu Nanxun Commo dity Sales Service Center*,⁷² la Corte Popular Suprema estableció que el alcance de la protección de los derechos de patente debe ser claro. Cuando existen defectos evidentes en las expresiones de las reivindicaciones de una patente de modelo de utilidad y el alcance de la protección del derecho de patente resulta claramente confuso porque no es posible determinar el significado específico de los términos técnicos en las reivindicaciones mediante la descripción y los dibujos de la patente en cuestión ni recurriendo al conocimiento general en la materia o al estado de la técnica pertinente, entre otros aspectos, resulta imposible compararlo con la solución técnica supuestamente ilícita. En consecuencia, la solución técnica supuestamente ilícita no puede ser considerada constitutiva de infracción.

4.3.2.1 Infracción literal

En el artículo 13.1 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes se establece lo siguiente: El alcance de la protección de un derecho de patente se limitará al alcance determinado por todas las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones. El artículo 7 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Para determinar si una solución técnica supuestamente ilícita está dentro del alcance de la protección del derecho de patente, los tribunales populares examinarán todas las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones alegadas por el titular del derecho.

Si una solución técnica supuestamente infractora contiene características técnicas idénticas o equivalentes a todas las mencionadas en las reivindicaciones, los tribunales populares determinarán que dicha solución técnica está dentro del alcance de la protección del derecho de patente; si la solución técnica supuestamente infractora carece de una o más características técnicas mencionadas en las reivindicaciones o tiene una o más características técnicas que no son ni idénticas ni equivalentes, los tribunales populares determinarán que la solución técnica supuestamente infractora no está dentro del alcance de protección del derecho de patente.

Según estas disposiciones, se aplica la “regla de todos los elementos” para determinar la infracción de patentes de invención y modelos de utilidad. Se determinará que una solución técnica supuestamente infractora solo constituye una infracción literal cuando contenga todas las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones. Cuando la solución técnica supuestamente infractora no contenga una o más características técnicas mencionadas en las reivindicaciones, no constituirá infracción. La incorporación de características técnicas adicionales a la solución técnica supuestamente infractora, en caso de existir, no afecta, en principio, a la determinación de la infracción, siempre y cuando se tengan en cuenta las

72 Corte Popular Suprema causa orientativa n.º 55, 19 de noviembre de 2015.

características técnicas adicionales de la solución técnica supuestamente infractora en el caso de reivindicaciones cerradas.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa *Zhang Jianhua* contra *Shenyang Zhilian Highrise Building Heating Technology Co.*,⁷³ la Corte Popular Suprema estableció que, si la solución técnica supuestamente infractora carece de una característica técnica mencionada en las reivindicaciones, lo que resulta en una disminución de los efectos técnicos, se determinará que no se encuentra dentro del alcance de protección del derecho de patente.

Con respecto a las reivindicaciones dependientes, el artículo 1.2 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece específicamente lo siguiente:

Cuando el titular de un derecho afirme que el alcance de la protección del derecho de patente debe determinarse a partir de las reivindicaciones dependientes, los tribunales populares determinarán el alcance basándose tanto en las características técnicas adicionales mencionadas en esas reivindicaciones dependientes como en las características técnicas de las reivindicaciones a las que se hace referencia.

En el artículo 5 de la Interpretación II) mencionada se establece que “todas las características técnicas, ya sean las mencionadas en la parte del preámbulo y la caracterización de las reivindicaciones independientes o las mencionadas en la parte de la referencia y la definición, desempeñan una función definitoria”. Por lo tanto, el alcance de la protección de las reivindicaciones dependientes se define mediante dos aspectos, a saber, las características técnicas adicionales que se mencionan en las reivindicaciones dependientes y todas las características técnicas presentes en las reivindicaciones a las que se hace referencia en las reivindicaciones dependientes. Si una reivindicación a la que se hace referencia también es una reivindicación dependiente, es necesario seguir rastreándola hasta dar con la reivindicación independiente a la que se hace referencia al final.

Con respecto a la función definitoria del título del objeto en las reivindicaciones, en un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa *Xinghe Industry Co.* contra *Jiangsu Runde Pipes Industry Co.*,⁷⁴ la Corte Popular Suprema sostuvo que el título del objeto mencionado en las reivindicaciones debe tenerse en cuenta y que su función definitoria real en el alcance de la protección del derecho de patente depende de sus efectos en el objeto que se busca proteger en las reivindicaciones.

4.3.2.2 Infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes

Con respecto a la infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes, el artículo 13.2 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes establece lo siguiente:

Las características equivalentes son aquellas que utilizan básicamente los mismos medios para realizar prácticamente las mismas funciones y lograr de forma esencial los mismos efectos que las características técnicas mencionadas en una reivindicación y que una persona experta en la materia podría deducir sin tener que realizar una labor creativa cuando se produce el supuesto acto de infracción.

La doctrina de los equivalentes es un criterio importante para superar las limitaciones de las reivindicaciones debidas a las formulaciones y para alcanzar una protección justa de los derechos de patente. La doctrina de los equivalentes se utiliza para compensar la insuficiencia de la infracción literal. Al mismo tiempo, para evitar la aplicación demasiado amplia y excesiva de esta doctrina, existen limitaciones suficientemente estrictas que impiden la expansión indebida del alcance de la protección de los derechos de patente basada en la doctrina, ya que esto podría limitar la innovación y dañar los intereses públicos. Las limitaciones a la doctrina de los equivalentes se reflejan principalmente en dos aspectos. Por un lado, esta doctrina se aplica a las características técnicas de las reivindicaciones, pero no a la solución técnica en su conjunto, y los criterios de determinación son relativamente estrictos y lo más objetivos posible. Por otro, se utilizan la doctrina de los actos propios y la regla de dedicación. La determinación de una

73 MTZ n.º 83 (Corte Popular Suprema, 2009).

74 MSZ n.º 790 (Corte Popular Suprema, 2013).

infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes se basa en las circunstancias existentes en el momento en que se produjo el supuesto acto de infracción.

La aplicación de la doctrina de los equivalentes amplía la protección que definen literalmente las reivindicaciones y añade incertidumbre a la determinación de su alcance, lo que puede afectar a las expectativas razonables del público sobre el alcance de la protección de los derechos de patente. Por lo tanto, la determinación de la infracción en virtud de esta doctrina debe atenerse al principio de aplicación prudente de conformidad con las leyes. En cuanto a los criterios de determinación, deben cumplirse simultáneamente dos condiciones para que las características puedan declararse equivalentes. En primer lugar, estas características deben adoptar básicamente los mismos medios para realizar prácticamente las mismas funciones y lograr de forma esencial los mismos efectos que las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones. En segundo lugar, una persona experta en la materia debe ser capaz de pensar en estas características sin tener que realizar una labor creativa (es decir, deben ser obvias para una persona experta en la materia). El artículo 12 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece que, cuando se mencionen expresiones como “al menos”, “no más de”, etc. en las reivindicaciones para definir características numéricas, y una persona experta en la materia deduzca de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos que la solución técnica patentada ha enfatizado específicamente el papel limitador de dichas expresiones en las características técnicas, los tribunales populares rechazarán el argumento del titular del derecho de que las características numéricas diferentes de las mencionadas constituyen características equivalentes.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa *Ningbo Dongfang Movement Plant contra Jiangyin Jinling Hardware Products Co.*,⁷⁵ la Corte Popular Suprema sostuvo lo siguiente:

Se deben determinar las soluciones técnicas patentadas y el público debe poder disponer del espacio para hacer uso libre de las tecnologías para lograr invenciones o creaciones. Por lo tanto, se debe determinar una protección razonable para los titulares de patentes junto con una seguridad jurídica suficiente para el público. De acuerdo con este principio, el alcance de la protección de una patente de invención o modelo de utilidad incluye el alcance definido por las características técnicas necesarias específicamente mencionadas en las reivindicaciones y las características equivalentes a las que se mencionan.

En un nuevo juicio sobre una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa *Beijing Jerrat Damping Elastomer Technical Research Center contra Beijing Jinzi Tianhe Buffer Technology Co.*,⁷⁶ la Corte Popular Suprema sostuvo que, si una solución técnica supuestamente infractora que utiliza medios técnicos es opuesta a las características técnicas mencionadas específicamente en las reivindicaciones y produce efectos técnicos opuestos, por lo que no se alcanza la finalidad de la invención, no se constata infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa *Sun Junyi contra Renqiu Bocheng Water Heating Apparatus Co.*,⁷⁷ la Corte Popular Suprema sostuvo que, al aplicar la doctrina de los equivalentes, debe tenerse en cuenta el nivel de desarrollo tecnológico en la fecha de presentación y en el momento de los supuestos actos de infracción a fin de evitar que las características técnicas de la solución técnica patentada sean simplemente sustituidas por nuevas tecnologías aparecidas después de la fecha de presentación para evitar la infracción y poder determinar así los límites razonables del alcance de la protección de los derechos de patente.

4.3.2.3 Sentencia sobre infracción de características funcionales

Con respecto a las sentencias sobre infracciones relacionadas con características funcionales, el artículo 8.2 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

⁷⁵ MSTZ n.º 1 (Corte Popular Suprema, 2001).

⁷⁶ MSZ n.º 1146 (Corte Popular Suprema, 2013).

⁷⁷ MSZ n.º 740 (Corte Popular Suprema, 2015).

Cuando, al comparar las características técnicas que son indispensables para lograr las funciones o los efectos mencionados en el párrafo anterior de conformidad con la descripción y los dibujos, las características técnicas correspondientes de la solución técnica supuestamente infractora adopten básicamente los mismos medios para realizar las mismas funciones y lograr los mismos efectos y puedan ser deducidos por una persona experta en la materia sin tener que realizar una labor creativa en el momento del supuesto acto de infracción, los tribunales populares determinarán que dichas características técnicas correspondientes son idénticas o equivalentes a las características funcionales.

En esta disposición, “las correspondientes características técnicas [determinadas como] idénticas o equivalentes a las características funcionales” son diferentes de las “características equivalentes” establecidas en el artículo 13.2 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes. En primer lugar, las bases de comparación son diferentes: las primeras se refieren a las características técnicas mencionadas en la descripción y los dibujos que son indispensables para lograr las funciones o los efectos, mientras que las segundas se refieren a las características mencionadas en las reivindicaciones. En segundo lugar, los criterios son diferentes: el primero exige que las funciones y los efectos sean los mismos, mientras que el segundo exige que las funciones y los efectos sean *básicamente* los mismos.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa *Linhai Linong Machinery Plant contra Lu Jie*,⁷⁸ la Corte Popular Suprema sostuvo que observar la existencia de características equivalentes (en un caso de infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes) no es lo mismo que reconocer las correspondientes características técnicas [determinadas como] equivalentes a las características funcionales según el artículo 8.2 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes. Aunque ambas requieren “básicamente los mismos medios” y “pueden concebirse sin realizar una labor creativa”, presentan diferencias esenciales en dos aspectos principales. En primer lugar, tienen diferentes objetos de aplicación y diferentes bases de comparación. Las “características equivalentes” en virtud del artículo 13 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes se aplican a una gama más amplia de objetos que implican características técnicas distintas de las “características funcionales”, y las bases de comparación son las características técnicas que se mencionan en las reivindicaciones. En cambio, el artículo 8.2 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se aplica a las “características funcionales” establecidas, y las bases de comparación son las “características técnicas” mencionadas en la descripción y los dibujos que sean indispensables para lograr las funciones o los efectos de las características funcionales. En segundo lugar, los criterios de identificación son diferentes. Las “características equivalentes” establecidas en el artículo 13 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes se definen en función de los criterios de realizar básicamente las mismas funciones y lograr básicamente los mismos efectos, mientras que las características técnicas correspondientes [determinadas como] equivalentes a las características funcionales de acuerdo con el artículo 8.2 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes tienen criterios de identificación más estrictos porque estas características deben realizar las mismas funciones y lograr los mismos efectos.

4.3.2.4 Doctrina de los actos propios

La doctrina de los actos propios, como limitación necesaria de la doctrina de los equivalentes, tiene por objeto obligar a las partes a actuar de buena fe y evitar que, en los litigios por infracción, la interpretación de las reivindicaciones difiera de la interpretación hecha en los procedimientos administrativos de concesión y confirmación de patentes relacionados. De este modo, la doctrina de los actos propios garantiza que el alcance de la protección de los derechos de patente se determine de forma razonable y que se equilibren los intereses entre los titulares de la patente, los supuestos infractores y el público. En el artículo 6 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se establece lo siguiente: “cuando el solicitante o el titular de la patente renuncia a una solución técnica mediante observaciones o modificaciones en las reivindicaciones y la descripción durante el procedimiento de concesión o invalidación de la patente, los tribunales populares no admitirán el argumento del titular del derecho para recuperar la solución técnica a la que haya renunciado en una demanda por infracción de patente”. Por lo tanto, los expedientes de examen de patente no solo son la base

78 MS n.º 1804 (Corte Popular Suprema, 2017).

para la interpretación de las reivindicaciones, sino que también implican la aplicación de la doctrina de los actos propios para determinar la infracción.

Con respecto al concepto de “solución técnica renunciada”, el artículo 13 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando el titular del derecho haya demostrado que las modificaciones restrictivas de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos o las observaciones realizadas por el solicitante o el titular de la patente sean rechazadas específicamente en los procedimientos de concesión y confirmación de la patente, los tribunales populares determinarán que no se ha renunciado a ninguna solución técnica debido a dichas modificaciones u observaciones.

En esta disposición, la frase “rechazadas específicamente” se refiere al rechazo por parte de la CNIPA durante el procedimiento de examen de la patente y por parte de un tribunal popular en un litigio administrativo. De acuerdo con esta disposición, el titular de un derecho tiene la carga de probar que las modificaciones restrictivas han sido “específicamente rechazadas”, de lo contrario, la renuncia a una solución técnica da lugar a la aplicación de la doctrina de los actos propios.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa *Shen Qiheng* contra *Shanghai Shengmao Traffic Engineering Co.*,⁷⁹ la Corte Popular Suprema sostuvo lo siguiente:

Al determinar si existe una infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes, aunque el supuesto infractor no haga valer la aplicación de la doctrina de los actos propios, los tribunales populares pueden aplicarla para imponer la limitación necesaria al alcance de los equivalentes sobre la base de los hechos que se han constatado, a fin de determinar el alcance de la protección del derecho de patente de manera razonable.

En un nuevo juicio sobre una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa *Zhongyu Electronics (Shanghai) Co.* contra *Shanghai Jiuying Electronic Technology Co.*,⁸⁰ la Corte Popular Suprema sostuvo que, si una reivindicación independiente se declara inválida, pero las reivindicaciones dependientes siguen siendo válidas, y si el titular de la patente no renuncia a la reivindicación, no se aplicará la doctrina de los actos propios a esas reivindicaciones dependientes y no se limitará la aplicación de la doctrina de los equivalentes.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa *Cao Guilan* contra *Chongqing Lifan Automobile Sales Co.*,⁸¹ la Corte Popular Suprema sostuvo que, para juzgar si las observaciones realizadas por los titulares del derecho son “rechazadas específicamente”, los tribunales populares deberán valorar si las declaraciones restrictivas con respecto a la solución técnica realizadas por los titulares de los derechos son finalmente aceptadas por los responsables de la toma de decisiones y si, en ese caso, la patente fue concedida o fue declarada válida.

4.3.2.5 Cuestiones relacionadas con la infracción de patente de procedimiento

4.3.2.5.1 Determinación de la secuencia de pasos en las reivindicaciones de procedimiento

Las patentes de procedimiento se definen principalmente mediante pasos, una secuencia de pasos, parámetros y condiciones del procedimiento, etc. Con respecto a la secuencia de pasos de una patente de procedimiento, el artículo 11 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando una secuencia específica de pasos técnicos no se menciona explícitamente en las reivindicaciones del procedimiento, pero una persona experta en la materia la puede deducir de manera directa y específica de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos, los tribunales populares determinarán que dicha secuencia de pasos tiene

79 MSZ n.º 239 (Corte Popular Suprema, 2009).

80 MTZ n.º 306 (Corte Popular Suprema, 2011).

81 MS n.º 1826 (Corte Popular Suprema, 2017).

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa *OBE – Werk Ohnmacht and Baumgartner GmbH contra Zhejiang Kanghua Glasses Co.*,⁸² la Corte Popular Suprema sostuvo que, para una invención de procedimiento con secuencias de pasos, tanto los pasos como sus secuencias tienen una función definitoria del alcance de la protección del derecho de patente. Las secuencias de pasos en las reivindicaciones no deben ignorarse con el argumento de que las secuencias no se mencionan en las reivindicaciones. Por el contrario, si los pasos se realizan en una secuencia particular debe determinarse desde la perspectiva de una persona experta en la materia tomando como referencia la descripción y los dibujos, los expedientes de examen, la solución técnica global mencionada en las reivindicaciones y las relaciones lógicas entre los pasos.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa *Zhejiang Lexueer Household Supplies Co. contra Chen Shundi*,⁸³ la Corte Popular Suprema sostuvo que, al determinar si la secuencia de pasos de una patente de procedimiento tiene una función definitoria del alcance de la protección del derecho de patente, lo que puede limitar la aplicación de la doctrina de los equivalentes en el caso de pasos intercambiables, la clave es analizar si esos pasos deben realizarse en una secuencia particular y si los pasos intercambiables pueden generar diferencias sustanciales en las funciones o los efectos técnicos.

4.3.2.5.2 Reivindicaciones de producto definido por el proceso

Todas las características mencionadas en las reivindicaciones tienen una función definitoria del alcance de la protección de los derechos de patente. Según el artículo 10 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, con respecto a una característica técnica en las reivindicaciones en las que un producto se define por su método de fabricación y cuando el método de fabricación del producto supuestamente ilícito no es idéntico ni equivalente al método mencionado en la reivindicación, el tribunal popular determinará que la solución técnica presuntamente infractora no está dentro del alcance de la protección del derecho de patente. Por lo tanto, en el supuesto de una reivindicación de producto que contenga una característica técnica en forma de método de fabricación, es necesario examinar si el producto supuestamente ilícito tiene una característica técnica idéntica o equivalente a ese método de fabricación.

4.3.2.5.3 Alcance de la protección de las patentes de procedimiento y proceso judicial por infracción

Según el artículo 11 de la Ley de Patentes, los actos de infracción de las patentes de procedimiento consisten en la utilización del procedimiento patentado y la utilización, oferta para la venta, venta e importación de productos obtenidos directamente del procedimiento patentado.

El concepto de “productos obtenidos directamente del procedimiento patentado” tiene efectos directos en el alcance de la protección de una patente de procedimiento. En este sentido, el artículo 13 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando un producto se obtiene originalmente de un procedimiento patentado, los tribunales populares determinarán que se trata de “el producto obtenido directamente del procedimiento patentado”, como se establece en el artículo 11 de la Ley de Patentes. Cuando un producto posterior se obtenga a partir de un procesamiento o tratamiento adicional del producto original, los tribunales populares también determinarán que dicho procesamiento o tratamiento es la “utilización de productos obtenidos directamente del procedimiento patentado”, según el artículo 11 de la Ley de Patentes.

En el artículo 20 de la Interpretación II) mencionada se establece lo siguiente:

Cuando un producto posterior, obtenido del procesamiento o el tratamiento de un producto que se obtiene directamente del procedimiento patentado, se somete a un

82 MSZ n.º 980 (Corte Popular Suprema, 2008).

83 MTZ n.º 225 (Corte Popular Suprema, 2013).

nuevo procesamiento o tratamiento, los tribunales populares determinarán que el acto no constituye una utilización de productos obtenidos directamente del procedimiento patentado, según el artículo 11 de la Ley de Patentes.

En la fase de apelación de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa *Shenzhen Dunjun Technology Co. contra Shenzhen Jixiang Tengda Technology Co.*,⁸⁴ la Corte Popular Suprema sostuvo que, si un presunto infractor incorpora de manera sustancial un procedimiento patentado en el producto supuestamente ilícito con fines de producción y operación, y este acto o su resultado cumple la función esencial e irremplazable de abarcar todas las características técnicas de las reivindicaciones de la patente para permitir a los usuarios finales reproducir de manera natural el procedimiento patentado durante el uso normal del producto supuestamente ilícito, se considerará que el supuesto infractor ha explotado el procedimiento patentado y, en consecuencia, ha infringido los derechos del titular de la patente.

4.3.2.5.4 Carga de la prueba en los casos de infracción de patente de invención del procedimiento de fabricación de un producto

Con respecto a la carga de la prueba en el caso de una patente de invención de un procedimiento de fabricación de un nuevo producto, el artículo 66.1 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

Cuando una controversia por infracción de patente involucre una patente de invención de un procedimiento de fabricación de un nuevo producto, la persona física o jurídica que fabrique el producto idéntico debe proporcionar pruebas para demostrar que el procedimiento de fabricación utilizado en su producto es diferente del procedimiento patentado.

Esta disposición se corresponde con el artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Determinar si un producto supuestamente ilícito constituye un “producto nuevo” influye directamente en a cuál de las partes se atribuirá la carga de la prueba. En el artículo 17 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se establece lo siguiente: “cuando un producto o la solución técnica para fabricar el producto sean conocidos por el público en China o en el extranjero antes de la fecha de presentación, los tribunales populares determinarán que el producto no es un producto nuevo de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Patentes”. Esta disposición procede de las disposiciones sobre la novedad de la Ley de Patentes, según las cuales, si un producto o la solución técnica para fabricar el producto son conocidos por el público en China o en el extranjero antes de la fecha de presentación, el producto no se considera nuevo.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa *Yiwu Beige Plastic Products Co. contra Air-Paq Composite Material (Shanghai) Co.*,⁸⁵ la Corte Popular Suprema sostuvo que, si el titular del derecho proporciona pruebas preliminares para demostrar que un producto fabricado a partir del procedimiento patentado es un producto nuevo, las pruebas preliminares deben poder demostrar que el producto en cuestión es significativamente diferente al mismo tipo de productos existentes antes de la fecha de presentación en lo que respecta a componentes y estructura o calidad, rendimiento y función.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa *CSPC Ouyi Pharmaceutical Co. contra Zhang Xitian*,⁸⁶ y en la fase de apelación de una controversia por la infracción de una patente de invención, en la causa *Eli Lilly Co. contra Hansoh Pharma*,⁸⁷ la Corte Popular Suprema sostuvo que, en el caso de una patente de invención de un nuevo procedimiento de fabricación de producto, se deben cumplir ciertos prerequisites para que la carga de demostrar que el procedimiento de fabricación del producto supuestamente ilícito es diferente del procedimiento patentado recaiga en el supuesto infractor, y el titular del derecho debe poder demostrar que el producto fabricado a partir del procedimiento patentado es un producto nuevo e idéntico al producto fabricado por el supuesto infractor. En la causa *CSPC Ouyi Pharmaceutical*, se señaló además que, para determinar si una patente de procedimiento es una

84 Corte Popular Suprema, causa orientativa n.º 159, 23 de julio de 2021.

85 MS n.º 4149 (Corte Popular Suprema, 2018).

86 MTZ n.º 84 (Corte Popular Suprema, 2009).

87 MSZZ n.º 6 (Corte Popular Suprema, 2009).

patente para la invención de un procedimiento de fabricación de un nuevo producto, se debe analizar “el producto obtenido directamente del procedimiento patentado”, lo cual hace referencia a un producto obtenido originalmente a partir del procedimiento patentado, y no a un producto posteriormente obtenido mediante un tratamiento adicional del producto obtenido originalmente.

Si un producto fabricado a partir de un procedimiento patentado no es un “producto nuevo”, el artículo 66.1 de la Ley de Patentes no se aplica directamente para imponer al supuesto infractor la carga de probar que su procedimiento de fabricación del producto supuestamente ilícito es diferente del procedimiento patentado. Sin embargo, cuando las pruebas aportadas por el titular de la patente cumplan determinados requisitos, podrá imponerse la correspondiente carga de la prueba al supuesto infractor. A este respecto, el artículo 3 de las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual establece lo siguiente:

En las controversias por infracción de patente, el demandante deberá presentar pruebas que demuestren los siguientes hechos:

- 1) el producto fabricado por el demandado es idéntico al producto fabricado a partir del procedimiento patentado;
- 2) la probabilidad de fabricar el producto supuestamente ilícito a partir del procedimiento patentado es relativamente alta; y
- 3) el demandante ha realizado esfuerzos razonables para demostrar que el demandado ha utilizado el procedimiento patentado.

Después de que el demandante haya presentado pruebas para demostrar los puntos anteriores, los tribunales populares podrán exigir al demandado que presente pruebas que demuestren que el procedimiento de fabricación de su producto es diferente del procedimiento patentado.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa *Weifang Henglian Pulp and Papermaking Co. contra Yibin Changyi Pulp Co.*,⁸⁸ la Corte Popular Suprema sostuvo que, cuando el titular de una patente puede demostrar que el supuesto infractor ha fabricado un producto idéntico pero no que ha utilizado el procedimiento patentado después de realizar esfuerzos razonables, y si existe una alta probabilidad de que el producto idéntico se haya fabricado mediante el procedimiento patentado según las circunstancias específicas del caso, hechos conocidos y experiencia cotidiana, y si el supuesto infractor se niega a colaborar en la recolección o conservación de pruebas por parte de los tribunales populares, se puede presumir, que el supuesto infractor ha utilizado el procedimiento patentado.

4.3.2.5.5 Procedimiento presentado y procedimiento de fabricación real de productos farmacéuticos supuestamente ilícitos

En la fase de apelación de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa *Eli Lilly Co. contra Changzhou Watson Pharmaceuticals Co.*,⁸⁹ la Corte Popular Suprema sostuvo que, en las controversias por infracción de patente de procedimiento de fabricación de productos farmacéuticos, en ausencia de pruebas en contrario, se presumirá que el proceso de fabricación del producto farmacéutico supuestamente ilícito presentado al Departamento Regulador de Productos Médicos es el procedimiento real de fabricación de este. Si existen pruebas que demuestren que el procedimiento presentado del producto farmacéutico supuestamente ilícito no es auténtico, se examinarán minuciosamente la fuente tecnológica, los procedimientos y los registros de fabricación por lotes, los documentos presentados al Departamento Regulador de Productos Médicos y otros elementos del producto farmacéutico supuestamente ilícito para determinar su procedimiento de fabricación real de acuerdo con la ley. Con respecto a hechos técnicos complicados como el procedimiento de fabricación del producto farmacéutico supuestamente ilícito, se puede recurrir ampliamente a la asistencia de investigadores técnicos, asistentes expertos, tasación judicial y consultoría de expertos tecnológicos.

4.3.2.6 Regla de dedicación

En el artículo 5 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se establece lo siguiente: “cuando una solución técnica se describe únicamente en la descripción o en los dibujos, pero no se menciona en las reivindicaciones, los tribunales populares no admitirán

88 MSZ n.º 309 (Corte Popular Suprema, 2013).

89 Corte Popular Suprema, causa orientativa n.º 84, 6 de marzo de 2017.

la pretensión del titular del derecho de incluirla en el alcance de la protección del derecho de patente en una controversia por infracción de patente". Se considerará que el titular de la patente donó al público una solución técnica que se menciona en la descripción, pero no en las reivindicaciones y, por lo tanto, no podrá volver a incluirse en el alcance de la protección definido por las características equivalentes en una demanda por infracción de patente. La regla de dedicación es, en esencia, una limitación a la aplicación de la doctrina de los equivalentes.

4.3.2.7 Efectos de la declaración de invalidez de la patente

En una causa civil de infracción de patente, si la CNIPA declara inválida la patente, los efectos de esta decisión administrativa de invalidez deben decidirse en función del estado de ejecución o cumplimiento de las sentencias civiles relacionadas o de los documentos escritos de mediación relativos a la infracción de la patente. En el artículo 47 de la Ley de Patentes se establece lo siguiente:

Todo derecho de patente que haya sido declarado inválido se considera inexistente desde el principio.

La decisión de declarar la invalidez del derecho de patente no tendrá efectos retroactivos sobre ninguna sentencia o declaración de mediación sobre una infracción de patente que haya sido emitida y ejecutada por el tribunal popular, sobre ninguna decisión relativa a la tramitación de una controversia por infracción de patente que haya sido realizada o ejecutada de manera forzosa ni sobre ningún contrato de licencia de explotación de patentes o contrato de transferencia de derechos de patente que haya sido cumplido antes de la declaración de invalidez del derecho de patente. Sin embargo, se compensará el daño causado de mala fe a otras personas por el titular de la patente.

Cuando las indemnizaciones pecuniarias por infracción de patente, las regalías por la explotación de la patente o las tasas por la transferencia del derecho de patente no se reembolsen de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior, pero dicha ausencia de reembolso sea evidentemente contraria al principio de equidad, se realizará un reembolso total o parcial.

La "decisión de declarar la invalidez del derecho de patente" que se menciona en el artículo 47 abarca dos circunstancias: en primer lugar, la parte interesada no presenta una demanda administrativa contra la decisión dentro del plazo previsto en la ley; y, en segundo lugar, aunque se haya presentado una demanda administrativa, la decisión administrativa no es revocada por un fallo o sentencia administrativa eficaz. Por lo tanto, la determinación de si la decisión administrativa de invalidación tiene efectos retroactivos sobre cualquier decisión de sanción administrativa, sentencia, fallo, mediación escrita o contrato pertinentes debe basarse en el fallo o sentencia administrativa eficaz si la parte interesada ha presentado una demanda administrativa contra una decisión administrativa de invalidación.

El artículo 2 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes prevé lo siguiente:

Cuando una reivindicación afirmada por el titular de los derechos en una demanda por infracción de patente se declara inválida por el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado, el tribunal popular que conoce del caso puede desestimar la demanda sobre la base de la reivindicación invalidada.

Cuando existen pruebas de que la decisión por la que se declara inválida la reivindicación antes mencionada fue revocada por una sentencia administrativa eficaz, el titular del derecho podrá presentar otra demanda.

Cuando el titular de la patente interponga otra demanda, el plazo de prescripción se contará a partir de la fecha de notificación de la sentencia administrativa, como se indica en el párrafo 2 del presente artículo.

Esta disposición tiene por objeto mejorar la eficiencia de la tramitación de las causas civiles por infracción de patentes y evitar la prolongación innecesaria del proceso judicial. En la práctica judicial, solo una proporción relativamente pequeña de las decisiones administrativas de invalidación se revoca en procesos administrativos. Por lo tanto, después de que la CNIPA haya tomado la decisión de declarar inválido un derecho de patente, el tribunal popular que conoce de la causa civil de infracción por patente puede desestimar la demanda sin esperar al resultado

final del proceso administrativo. Si finalmente se revoca la decisión administrativa de invalidación, el titular del derecho puede presentar otra demanda.

Si la CNIPA toma la decisión administrativa de declarar una patente inválida en segunda instancia, el tribunal de segunda instancia decide si desestima la demanda en función de las circunstancias del caso.

Una vez dictada la decisión administrativa de invalidación y cuando no se haya ejecutado plenamente una sentencia civil eficaz relativa a la infracción, si una parte interesada solicita un nuevo juicio de conformidad con la decisión administrativa de invalidación, el tribunal popular podrá suspender el examen del nuevo juicio y la ejecución de la sentencia eficaz de conformidad con el artículo 29 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, teniendo en cuenta si la parte interesada ha presentado una demanda administrativa contra la decisión administrativa de invalidación. Si la parte afectada no presenta una demanda administrativa, o una sentencia administrativa eficaz no revoca la decisión administrativa de invalidación, el tribunal popular volverá a tramitar la sentencia civil o la mediación escrita sobre la infracción que no haya sido plenamente ejecutada.

En un nuevo juicio sobre una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa *Shaanxi Dongming Agricultural Technology Co. contra Shaanxi Qinfeng Agricultural Machineries (Group) Co.*,⁹⁰ la Corte Popular Suprema sostuvo que, de acuerdo con el artículo 47.2 de la Ley de Patentes, el momento en que una patente se declara inválida corresponde a la fecha de la decisión indicada en la resolución escrita sobre la tramitación de la solicitud de declaración de invalidación de la patente.

4.3.2.8 Protección temporal de las patentes de invención

Una solicitud de patente de invención debe someterse a procedimientos como la publicación anticipada y el examen de fondo antes de que pueda concederse la patente. Una vez que se publica la solicitud de patente de invención, su contenido técnico se hace público. Según el artículo 11 de la Ley de Patentes, los actos de explotación de la solución técnica de una patente antes de que sea concedida no constituyen actos de infracción. Por lo tanto, se plantea la cuestión de la protección temporal entre la publicación de la solicitud de patente de invención y el anuncio de la concesión de la patente.

En el artículo 13 de la Ley de Patentes se establece que “tras la publicación de una solicitud de patente de invención, el solicitante podrá exigir a la persona física o jurídica que explote dicha invención el pago de una cantidad adecuada en concepto de regalías”. Estas regalías solo pueden reclamarse una vez que ha sido concedida la patente de invención. El artículo 85.2 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes también establece que la solicitud de una parte a un Departamento de Administración de Patentes para que medie en el pago de una cantidad adecuada en concepto de regalías solo podrá presentarse después de que se haya concedido la patente. El artículo 18.1 de la Interpretación (II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes especifica que la cuantía específica de las regalías puede determinarse razonablemente tomando como referencia las regalías de la licencia de la patente.

Como suele ser necesario modificar las reivindicaciones antes de la concesión, el alcance de la protección reclamada por el solicitante en la fecha de publicación de la solicitud de patente de invención puede diferir del alcance de la protección del derecho de patente una vez concedido. De acuerdo con el artículo 18.2 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, cuando la solución técnica supuestamente infractora esté comprendida en ambos alcances de protección, el tribunal popular determinará que el demandado ha explotado la patente, en cuyo caso se admitirá la petición del titular del derecho de recibir una cantidad adecuada en concepto de regalías. Cuando la solución técnica presuntamente infractora solo esté comprendida en uno de los alcances de protección, se rechaza la petición.

Durante el período de protección temporal, la fabricación, venta e importación del producto no constituyen actos de infracción, y la parte interesada solo está obligada a pagar una “cantidad adecuada en concepto de regalías”. El artículo 18.3 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

90 MTZ n.º 110 (Corte Popular Suprema, 2012).

Cuando se haya pagado la cantidad adecuada en concepto de regalías prevista en el artículo 13 de la Ley de Patentes o se haya hecho una promesa de pago por escrito, la afirmación del titular del derecho de que los actos de uso, oferta para la venta y venta constituyen una infracción no será admitida por los tribunales populares.

4.3.3 Infracción conjunta y complicidad en la infracción

4.3.3.1 Infracción conjunta

En una infracción conjunta de patentes, dos o más personas conspiran o cooperan para realizar actos que infringen los derechos de patente. Para determinar la existencia de esta infracción, se aplican varias disposiciones del Código Civil. El artículo 1168 del Código Civil establece que “cuando dos o más personas cometen conjuntamente un acto lesivo que cause daño a otra persona, son solidariamente responsables”. Con respecto a las responsabilidades por infracción conjunta, se distinguen las responsabilidades externas y las internas. En el primer caso, los coinfractores son responsables solidarios. Según el artículo 178 del Código Civil, la responsabilidad solidaria es una responsabilidad general frente a una parte externa. Por lo tanto, el titular del derecho tiene derecho a solicitar que algunas o todas las personas solidariamente responsables asuman esa responsabilidad. En otras palabras, cada persona responsable asume la responsabilidad total de la infracción.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa *SMC Inc. contra Leqing Zhongqi Pneumatic Technology Co.*,⁹¹ la Corte Popular Suprema sostuvo que la infracción conjunta tiene los siguientes prerequisites: los infractores son dos o más personas; cada infractor tiene una intención subjetiva conjunta; existe uso, cooperación o apoyo mutuos entre los actos de los infractores desde una perspectiva objetiva; y las consecuencias del daño resultante de los actos de cada infractor se corresponden con su intención conjunta.

Los infractores conjuntos son responsables solidarios de los actos de infracción conjunta. En la fase de apelación de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa *Dongguan Hongding Home Co. contra Dongguan Kangsheng Furniture Co.*,⁹² la Corte Popular Suprema sostuvo que, si algunos coinfractores han llegado a un acuerdo con el titular del derecho y lo han indemnizado por parte de sus pérdidas, los coinfractores restantes solo serán responsables solidarios de la indemnización al titular del derecho por sus pérdidas como consecuencia de la infracción una vez deducida la indemnización pagada, para evitar el doble enriquecimiento del titular del derecho.

4.3.3.2 Complicidad en la infracción

En el artículo 1169 del Código Civil se establece lo siguiente:

La persona que ayude o instigue a un actor a cometer un acto ilícito asumirá la responsabilidad solidaria junto con el actor.

La persona que ayude o instigue a un actor sin capacidad o con capacidad limitada para realizar actos jurídicos civiles a cometer un acto lesivo asumirá la responsabilidad civil extracontractual. El tutor legal del actor sin capacidad o con capacidad limitada para realizar actos jurídicos civiles asumirá la responsabilidad correspondiente cuando incumpla sus deberes de tutor.

El artículo 21 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes prevé lo siguiente:

Cuando una persona sabe que el producto de que se trata es una materia prima, equipo, componente o producto intermedio especialmente utilizado para explotar una patente y proporciona dicho producto a otra persona, sin la autorización del titular del derecho y con fines comerciales y de producción, para cometer una infracción de patente, los tribunales populares respaldarán la afirmación del titular del derecho de que los actos del proveedor constituyen complicidad en la infracción.

Cuando una persona sabe que se ha concedido un derecho de patente sobre un producto o un procedimiento e induce activamente, sin la autorización del titular del

91 MZ n.º 199 (Corte Popular Suprema, 2018).

92 ZMZ n.º 181 (Corte Popular Suprema, 2019).

derecho y con fines comerciales y de producción, a otra persona a infringir la patente, la afirmación del titular del derecho de que los actos del inductor constituyen instigación a que otros cometan una infracción será [...] respaldada por los tribunales populares.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa *Liu Hongbin* contra *Beijing Jinglianfa Digital Control Technology Co.*,⁹³ la Corte Popular Suprema sostuvo que el acto de complicidad en la infracción en virtud de la Ley de Patentes no se refiere a cualquier acto de ayuda, sino que se refiere específicamente al acto de proporcionar a otros un producto especialmente utilizado para cometer actos de infracción, con el objetivo de que infrinja una patente sin la autorización de su titular y con fines de producción y operación. Si un actor sabe que el producto en cuestión es una materia prima, un equipo, un componente o un producto intermedio utilizado específicamente para explotar la solución técnica de la patente y lo proporciona a otra persona sin la autorización del titular del derecho y con fines comerciales y de producción, y esa otra parte posteriormente comete una infracción de patente, el acto de proporcionar el producto constituye una ayuda a terceros para infringir la patente.

El “producto utilizado específicamente” se determina mediante el criterio de si la materia prima, el producto, el componente o el producto intermedio tiene una importancia sustancial para la realización de la solución técnica protegida por la patente y tiene “usos sustanciales no infractores”. Si la materia prima o el producto son indispensables para realizar la solución técnica protegida por la patente en cuestión y no tienen otro “uso sustancial no infractor” que su utilización en la solución técnica protegida, la materia prima o el producto se identifican generalmente como “utilizados especialmente”. La carga de la prueba de que el producto en cuestión es “utilizado especialmente” recae en el titular del derecho.

4.3.4 Argumentos de defensa en demandas por infracción de patente

4.3.4.1 Defensa del estado de la técnica

Según el artículo 67 de la Ley de Patentes, cuando un supuesto infractor tenga pruebas de que la tecnología o el diseño que ha explotado forma parte del estado de la técnica o es un diseño anterior, dicha explotación no constituye una infracción del derecho de patente. Esta disposición se añadió a la Ley de Patentes de 2008 en consideración de que el alcance de la protección de los derechos de patente no debe abarcar el estado de la técnica y las tecnologías que son evidentes y equivalentes al estado de la técnica (véase la sección 4.8.9 relativa a la defensa de un diseño anterior).

Con respecto a la definición del estado de la técnica, el artículo 22.5 de la Ley de Patentes establece que “el término ‘estado de la técnica’ se refiere a cualquier tecnología conocida por el público nacional o extranjero antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente”. Esta formulación se introdujo en la Ley de Patentes de 2008. Anteriormente, la disposición había definido diferentes ámbitos geográficos de divulgación pública a través de publicaciones, uso público u otros medios. Para determinar el estado de la técnica de una patente, se tiene en cuenta la versión de esta disposición en la Ley de Patentes que fuera aplicable en la fecha de presentación de la solicitud de patente. El artículo 22 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes prevé lo siguiente: “en lo que respecta a la defensa del estado de la técnica o de diseño anterior alegada por un supuesto infractor, los tribunales populares definirán el estado de la técnica o el diseño anterior de acuerdo con la Ley de Patentes que estuviera en vigor en la fecha de presentación de la solicitud de patente”.

Para determinar si se admite la defensa del estado de la técnica, el principal factor que debe tenerse en cuenta es la relación entre la solución tecnológica supuestamente infractora y el estado de la técnica. Aunque la solución técnica supuestamente infractora constituya una infracción literal, la defensa del estado de la técnica es admisible siempre que el presunto infractor pueda aportar pruebas que demuestren que la tecnología supuestamente infractora forma parte del estado de la técnica.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa *Strix Ltd* contra *Ningbo Shenglida Electric Manufacturing Co.*,⁹⁴ la Corte Popular Suprema sostuvo que la

93 MSZ n.º 1070 (Corte Popular Suprema, 2015).

94 MSJZ n.º 51-1 (Corte Popular Suprema, 2007).

aplicación de una defensa del estado de la técnica solo depende de si todas las características técnicas del producto supuestamente ilícito que de manera presunta entran en el alcance de la protección del derecho de patente son idénticas o equivalentes a las características técnicas correspondientes de soluciones técnicas divulgadas al público en el estado de la técnica. La defensa del estado de la técnica no puede excluirse por el mero hecho de que el producto supuestamente ilícito sea idéntico a la patente.

Con respecto al método para juzgar si procede la defensa del estado de la técnica, el artículo 14.1 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando todas las características técnicas que supuestamente están comprendidas en el alcance de la protección de un derecho de patente sean idénticas o no presenten diferencias sustanciales con las características técnicas correspondientes a una solución técnica del estado de la técnica, los tribunales populares determinarán que la solución técnica explotada por el supuesto infractor forma parte del estado de la técnica de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Patentes de [2008].

Esta disposición aclara que las características técnicas que se comparan con las características técnicas correspondientes del estado de la técnica son las que supuestamente entran en el alcance de la protección de un derecho de patente, y no todas las características técnicas de la tecnología utilizada por el supuesto infractor. Si ambas son idénticas o no presentan diferencias sustanciales, la tecnología implementada por el supuesto infractor forma parte del estado de la técnica.

En un nuevo juicio sobre una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa *Yancheng Zetian Machinery Co. contra Yancheng Geruite Machinery Co.*,⁹⁵ la Corte Popular Suprema sostuvo que, cuando se examina la defensa del estado de la técnica, la solución técnica que debe compararse con el estado de la técnica es la supuestamente infractora, y no la patentada. El método de examen consiste en determinar las características técnicas que supuestamente entran dentro del alcance de la protección del derecho de patente en relación con las reivindicaciones de la patente y juzgar si existen características técnicas idénticas o equivalentes divulgadas en el estado de la técnica. La defensa del estado de la técnica no exige que la solución técnica supuestamente infractora sea completamente idéntica al estado de la técnica. Las características técnicas de la solución técnica supuestamente infractora que sean irrelevantes para el alcance de la protección del derecho de patente no se tendrán en cuenta al determinar la admisibilidad de la defensa del estado de la técnica.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa *Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co. contra Beijing Sogou Technology Development Co.*,⁹⁶ la Corte Popular Suprema sostuvo que, para determinar si las características técnicas que supuestamente entran en el alcance de la protección de un derecho de patente son idénticas o no presentan diferencias sustanciales con las características técnicas correspondientes del estado de la técnica, la atención debe centrarse en los problemas técnicos que debe resolver la patente y en las funciones y efectos técnicos de las características técnicas controvertidas que se mencionan en las reivindicaciones. Se examina la diferencia entre ambas en relación con los medios, las funciones, los efectos y el grado de impacto.

Para determinar si existe una “diferencia sustancial” en la defensa del estado de la técnica, puede utilizarse como referencia la doctrina de los equivalentes. En la fase de apelación de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa *Foshan Shunde Fashion Electrical Appliances Mfg. Co. contra Zhejiang iSMAL Hi-Tech Electrics Co.*,⁹⁷ la Corte Popular Suprema sostuvo que, si una característica técnica en la solución técnica supuestamente infractora y la característica técnica correspondiente en una solución técnica anterior son medios habituales directamente intercambiables en el sector técnico, se puede determinar que no existe una diferencia sustancial.

En la fase de apelación de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa *Wang Yeci contra Xuzhou Huasheng Industry Co.*,⁹⁸ la Corte Popular Suprema sostuvo que la

95 MSZ n.º 18 (Corte Popular Suprema, 2012).

96 MZ n.º 82 (Corte Popular Suprema, 2020).

97 ZMZ n.º 804 (Corte Popular Suprema, 2019).

98 ZMZ n.º 89 (Corte Popular Suprema, 2019).

defensa del estado de la técnica es admisible cuando la solución técnica patentada indica de manera específica sus aspectos inventivos y enfatiza que todas las características técnicas distintas de los aspectos inventivos son componentes generales, si las características técnicas correspondientes a los aspectos inventivos se han divulgado en el estado de la técnica, pero no otras características técnicas, y si la combinación de la tecnología anterior y los componentes generales conduce inevitablemente a una solución técnica general anterior correspondiente a la solución técnica patentada.

4.3.4.2 Defensa basada en una solicitud en conflicto

El artículo 22.2 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

“Novedad” significa que la invención o el modelo de utilidad no forma parte del estado de la técnica, que ninguna persona física o jurídica ha presentado una solicitud de patente respecto de una invención o modelo de utilidad idénticos ante el Departamento de Administración de Patentes dependiente del Consejo de Estado antes de la fecha de presentación y que el contenido de la solicitud se ha divulgado en documentos de solicitud de patente publicados u otros documentos de patente anunciados después de la fecha de presentación de la solicitud.

Por “solicitud en conflicto” se entiende una solicitud de patente respecto de una invención o modelo de utilidad idénticos [presentada] antes de la fecha de solicitud y [cuyo contenido] se divulga en documentos de solicitud de patente publicados u otros documentos de patente anunciados después de dicha fecha. Una solicitud en conflicto puede utilizarse para realizar comparaciones separadas con una patente a fin de evaluar la novedad, pero no puede utilizarse en combinación con otro elemento del estado de la técnica, con otras solicitudes en conflicto o con conocimientos generales muy extendidos para evaluar la capacidad inventiva de la patente. Si una solución técnica se ha divulgado en una solicitud en conflicto, se considera que carece de novedad en comparación con la solicitud en conflicto y, por lo tanto, no se le puede conceder una patente. En consecuencia, una solución técnica supuestamente infractora que haya sido divulgada en una solicitud en conflicto no está dentro del alcance de la protección de la patente, según el mismo razonamiento que se sigue para determinar la admisibilidad de la defensa del estado de la técnica.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la infracción de una patente de modelo de utilidad, en la causa *Cixi Bosheng Plastic Products Co. contra Chen Jian*,⁹⁹ la Corte Popular Suprema sostuvo que, cuando un supuesto infractor afirme que no infringió la patente sobre la base de que la solución técnica supuestamente infractora se divulgó en una solicitud en conflicto, los tribunales populares pueden examinar si ha lugar a la defensa de solicitud en conflicto con arreglo a las disposiciones relativas a la defensa del estado de la técnica. Dado que las defensas basadas en la existencia de una solicitud en conflicto y en el estado de la técnica difieren en su definición y naturaleza, los criterios para determinar la admisibilidad de la defensa de solicitud en conflicto son compatibles con la propia naturaleza de la solicitud. Solo podrá determinarse ha lugar a la defensa basada en una solicitud en conflicto cuando cada característica técnica de la solución técnica supuestamente infractora se haya divulgado por separado y en su totalidad en una solicitud en conflicto y no presente novedad alguna en comparación con dicha solicitud.

4.3.4.3 Defensa de fuente legítima

En el artículo 77 de la Ley de Patentes se establece que “cualquier persona que, con fines comerciales y de producción, utilice, ofrezca para la venta o venda un producto que infrinja una patente sin saber que fue fabricado y vendido sin la autorización del titular de la patente, no estará obligado a pagar una indemnización, siempre que pueda probar la fuente legítima del producto”. Según esta disposición, la defensa de fuente legítima tiene dos prerrequisitos. En primer lugar, la persona actuó de buena fe sin culpa subjetiva al utilizar, ofrecer en venta o vender el producto infractor y no sabía o no debería haber sabido que el producto en cuestión era un producto infractor. En segundo lugar, puede probarse la fuente legítima del producto infractor utilizado, ofrecido a la venta o vendido por el demandado. Si se admite la defensa de fuente legítima, el demandado no es responsable de pagar una indemnización.

99 MSZ n.º 188 (Corte Popular Suprema, 2015).

Con respecto a la defensa de fuente legítima, el artículo 25, párrafos 2 y 3, de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

“Sin conocimiento” [...] significa que no se sabe ni se debería haber sabido.

“Fuente legítima” [...] significa que un producto se obtiene a través de un procedimiento comercial normal, como un canal de venta legítimo o un contrato de venta ordinario. Para que se admita la defensa de fuente legítima, la persona que utiliza, ofrece para la venta o vende el producto deberá aportar las pruebas pertinentes de conformidad con la práctica comercial.

Para definir los requisitos de las pruebas que demuestren la existencia de una fuente legítima en una controversia, la práctica comercial se determina en función de si los sujetos comerciales son personas físicas, “establecimientos industriales y comerciales gestionados por particulares o empresas”, el precio del objeto, las formas habituales de comercio en la industria o región, etc.

Con respecto a si se ordena el cese de la infracción cuando se admite la defensa de fuente legítima, el artículo 25.1 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Cuando una persona, con fines comerciales y de producción, utilice, ofrezca para la venta o venda un producto que infrinja una patente sin saber que dicho producto se fabrica y vende sin autorización del titular de la patente, y la fuente legítima del producto pueda demostrarse mediante pruebas, los tribunales populares apoyarán la afirmación del titular del derecho de ordenar a dicha persona que ponga fin a los actos mencionados de utilización, ofrecimiento para la venta o venta, a menos que el usuario del producto supuestamente ilícito aporte pruebas que demuestren que se ha pagado una contraprestación razonable por dicho producto.

La “contraprestación razonable” en esta disposición se refiere a un precio o condición comercial que sea básicamente equivalente o ligeramente inferior al del producto patentado. Si la contraprestación es significativamente inferior al precio o condición comercial del producto patentado, normalmente se presume que el comprador debería haber sabido que el producto adquirido no estaba autorizado por el titular de la patente.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la infracción de una patente de diseño, en la causa *Guangdong Archie Hardware Co. contra Yang Jianzhong*,¹⁰⁰ la Corte Popular Suprema sostuvo que la defensa de fuente legítima es un derecho concedido por ley a los usuarios y vendedores de buena fe de productos ilícitos. De acuerdo con el principio de que la carga de la prueba recae sobre la parte que presenta la demanda, para invocar la defensa de fuente legítima, el usuario o vendedor de un producto infractor debe aportar pruebas (por ejemplo, facturas de compra, recibos y comprobantes de pago) que demuestren que el producto infractor se obtuvo de forma legítima. La defensa de fuente legítima tiene dos prerequisites, a saber, que en el usuario o vendedor no se observe culpabilidad subjetiva y que el producto supuestamente ilícito se haya obtenido de una fuente legítima. En cuanto a la condición subjetiva, el usuario o vendedor del producto supuestamente ilícito tiene que demostrar que no sabía que estaba utilizando, ofreciendo a la venta o vendiendo un producto ilícito. Como hecho negativo, la carga de la prueba suele recaer en el titular del derecho para demostrar la condición subjetiva de que el supuesto infractor conocía o debería haber conocido el carácter ilícito. En cuanto a si existe una fuente legítima para el producto supuestamente ilícito, el usuario o el vendedor carga con la responsabilidad de probar que existe un canal de compra legítimo, un precio razonable y un proveedor directo para el producto supuestamente ilícito.

Con respecto a la admisión de la defensa de fuente legítima alegada por un vendedor, en la fase de apelación de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad *Baokou (Xiamen) Sanitary Ware Co. contra Guantao Peilong Water Heating Installation and Maintenance Store*,¹⁰¹ la Corte Popular Suprema sostuvo que, si un vendedor puede probar que ha cumplido con las reglas de comercio legítimas y normales del mercado, que el producto que se vende se obtuvo de una fuente cierta, un canal legítimo y a un precio razonable, que su acto de venta fue de buena fe

100 MTZ n.º 187 (Corte Popular Suprema, 2013).

101 ZMZ n.º 118 (Corte Popular Suprema, 2019).

y que cumplió con la práctica comercial, se puede presumir que el vendedor no tiene culpa subjetiva. En esta circunstancia, el titular del derecho deberá presentar pruebas en contrario.

Con respecto a la asunción de responsabilidad cuando se admite una defensa de fuente legítima, en la fase de apelación de una controversia por infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa *Guangzhou Surui Mechanical Equipment Co. contra Shenzhen Helitai Technology Co.*,¹⁰² la Corte Popular Suprema sostuvo que una defensa de fuente legítima libera de la obligación de pagar una indemnización, pero no exime de responsabilidad por infracción. La defensa de fuente legítima de un vendedor no cambia la naturaleza ilícita del acto de vender el producto infractor ni libera al vendedor de la responsabilidad de cesar las ventas del producto infractor. El vendedor sigue debiendo asumir todos los costos razonables del titular del derecho para obtener el cese de la infracción.

4.3.4.4 Defensa de los derechos de uso anterior

El artículo 9.2 de la Ley de Patentes establece que “si dos o más solicitantes presentan solicitudes de patente para la misma invención o creación, el derecho de patente se concederá al solicitante cuya solicitud se haya presentado primero”. La defensa de los derechos de uso anterior pretende compensar la deficiencia de este principio del primero en presentar. Según el artículo 75.2 de la Ley de Patentes, no se considerará que ha infringido el derecho de patente la persona que, “antes de la fecha de presentación de la solicitud, ya haya fabricado el producto idéntico, utilizado el procedimiento idéntico o realizado los preparativos necesarios para su fabricación o utilización y siga fabricándolo o utilizándolo dentro del alcance original”.

Con respecto a la defensa de los derechos de uso anterior, el artículo 15 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece lo siguiente:

Quando un supuesto infractor alegue derechos de uso anterior de una tecnología o diseño adquiridos ilegalmente, los tribunales populares no admitirán dicha alegación.

En cualquiera de los siguientes casos, los tribunales populares determinarán que la circunstancia de “realizar los preparativos necesarios para su fabricación o uso” recogida en el artículo 69.2 de la Ley de Patentes se ha producido si:

- 1) se han completado los principales dibujos técnicos o documentos de proceso para llevar a cabo una invención o creación; o
- 2) se han fabricado o adquirido los principales equipos o materias primas para implementar una invención o creación.

El “alcance original” establecido en el artículo 69.2 de la Ley de Patentes abarca la escala de producción existente y la escala de producción alcanzable haciendo uso del equipo de producción existente o a partir de los preparativos de producción existentes en la fecha de presentación de la solicitud de patente.

Quando, después de la fecha de presentación de la solicitud de patente, el titular del derecho de uso anterior transfiere o concede licencias a otros para aplicar la tecnología o el diseño que ha aplicado o ha hecho los preparativos necesarios para aplicarlos, los tribunales populares rechazarán la alegación del supuesto infractor de que dicho acto constituye una aplicación continuada dentro del alcance original, a menos que la tecnología o el diseño se transfieran o sucedan junto con la empresa original.

En la fase de apelación de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa *Wang Yeci contra Xuzhou Huasheng Industry Co.*,¹⁰³ la Corte Popular Suprema sostuvo que los dibujos de diseño son la base fundamental para el procesamiento y la inspección de productos en el ámbito de la fabricación de maquinaria. Por lo tanto, cuando un supuesto infractor haya diseñado los dibujos de las piezas clave del producto supuestamente ilícito y todas las demás piezas de este sean piezas generales, se puede determinar que el supuesto infractor ha terminado los principales dibujos técnicos esenciales para la implementación de la invención o creación y ha hecho los preparativos necesarios para fabricar el producto supuestamente ilícito, por lo que se puede sostener la defensa de los derechos de uso anterior.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa *Jiangxi Yintao Pharmaceutical Co. contra Shaanxi Hanwang Pharmaceutical Co.*,¹⁰⁴ la Corte Popular

102 ZMZ n.º 25 (Corte Popular Suprema, 2019).

103 ZMZ n.º 89 (Corte Popular Suprema, 2019).

104 MSZ n.º 1490 (Corte Popular Suprema, 2011).

Suprema sostuvo que la admisibilidad de una defensa de los derechos de uso anterior depende principalmente de si el supuesto infractor, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, había explotado la patente o realizado los preparativos técnicos o materiales necesarios para explotarla. Si los expedientes de solicitud de registro del producto supuestamente ilícito —en este caso, un producto farmacéutico— muestran que el presunto infractor había terminado los documentos de proceso y el equipo para fabricar el producto farmacéutico supuestamente ilícito antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, se considera que había hecho los preparativos necesarios para fabricar o explotar la patente. Dado que un Departamento Regulador de Productos Médicos revisa y concede la certificación de fabricación de un producto farmacéutico, los preparativos necesarios para la fabricación o el uso no se determinarán en función de la aprobación de dicha certificación.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción de una patente de invención, en la causa *Beijing Yingtelai Technology Co. contra Beijing SinoShield Chuangzhan Doors Co.*,¹⁰⁵ la Corte Popular Suprema sostuvo que, cuando el fabricante no es el demandado, pero el vendedor puede demostrar que el producto supuestamente ilícito se obtuvo de una fuente legítima y que el fabricante gozaba de derechos de uso anterior, el vendedor también puede alegar la defensa de los derechos de uso anterior.

4.3.4.5 Otras circunstancias que no se consideran infracción de patente

Además de los argumentos de defensa descritos anteriormente, según el artículo 75 de la Ley de Patentes, ninguna de las siguientes circunstancias se considerará infracción de patente:

- el agotamiento del derecho de propiedad intelectual (es decir, después de la venta de un producto patentado o de un producto adquirido directamente de acuerdo con un procedimiento patentado por el titular de la patente o cualquier persona física o jurídica autorizada por el titular de la patente, otra persona utiliza, ofrece en venta, vende o importa dicho producto);
- cualquier medio de transporte extranjero —que atraviese temporalmente el territorio, las aguas o el espacio aéreo territoriales de China— que utilice la patente de que se trate en sus dispositivos e instalaciones para sus propias necesidades y de conformidad con cualquier acuerdo celebrado entre China y el país al que pertenezca el medio de transporte extranjero, de conformidad con cualquier tratado internacional en el que ambos países sean partes o en virtud del principio de reciprocidad;
- cualquier persona que utilice la patente en cuestión especialmente con fines de investigación y experimentación científica; y
- excepciones *Bolar* (es decir, cualquier persona que fabrique, utilice o importe un producto farmacéutico o equipo médico patentado con el fin de proporcionar la información necesaria para el examen y la aprobación administrativos y cualquier otra persona que fabrique o importe un producto farmacéutico patentado o un equipo médico patentado para dicha persona).

4.4 Responsabilidad civil por infracción de patente

Los derechos de patente son un subconjunto de los derechos de propiedad intelectual establecidos en el artículo 123 del Código Civil, que son derechos de propiedad. Cualquier persona que infrinja los derechos de patente incurrirá en responsabilidad civil con arreglo a la ley. En el artículo 179 del Código Civil se establece lo siguiente:

Las principales formas de responsabilidad civil son:

- 1) el cese de la infracción;
- 2) la eliminación del acto lesivo;
- 3) la eliminación del peligro;
- 4) la restitución;
- 5) la restauración;
- 6) la reparación, reconstrucción o sustitución;
- 7) la continuación de la prestación;
- 8) la indemnización de las pérdidas;
- 9) el pago de la indemnización por daños y perjuicios prevista en el contrato;

105 MSZ n.º 1255 (Corte Popular Suprema, 2015).

- 10) la eliminación de efectos adversos y rehabilitación de la reputación, y
 - 11) la disculpa.
- [...]

Las formas de responsabilidad civil previstas en este artículo pueden aplicarse de forma separada o concurrente.

En las causas civiles por infracción de patente, las principales formas de responsabilidad civil son el cese de la infracción y la indemnización de las pérdidas.

De acuerdo con el artículo 1185 del Código Civil y el artículo 71.1 de la Ley de Patentes, en una causa por infracción dolosa de los derechos de patente, y cuando las circunstancias sean graves, el titular del derecho tiene derecho a solicitar la indemnización punitiva correspondiente.

4.4.1 Cese de la infracción

Por lo general, cuando un supuesto infractor haya cometido cualquiera de las infracciones establecidas en el artículo 11 de la Ley de Patentes, los tribunales populares, a partir de las alegaciones del titular del derecho y de conformidad con las leyes, dictaminarán que el supuesto infractor asuma la responsabilidad civil de cese de la infracción para detener los actos de infracción.

Sin embargo, en las tres circunstancias siguientes, los tribunales populares podrán no ordenar el cese de la infracción:

- De acuerdo con el artículo 26 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, "[t]eniendo en cuenta los intereses nacionales o públicos, el tribunal popular podrá no ordenar el cese de la infracción y, en su lugar, ordenar al demandado el pago de las tasas razonables correspondientes".
- De acuerdo con el artículo 25.1 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, cuando el usuario de un producto supuestamente ilícito no sepa que el producto se fabricó y vendió sin autorización del titular de la patente, pueda demostrar que el producto se obtuvo de una fuente legítima y haya pagado una contraprestación razonable por el producto, los tribunales populares no apoyarán la pretensión del titular de los derechos de que cese dicho uso.
- De acuerdo con la disposición sobre las cuestiones pertinentes relacionadas con las licencias de patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas en el artículo 24.2 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes (véase la sección 4.5.4.1 para más detalles).

4.4.2 Indemnización de las pérdidas

4.4.2.1 Método de cálculo de la indemnización

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Patentes, en las causas civiles por infracción de patente, los tribunales populares determinarán la cuantía de la indemnización siguiendo una de las cuatro formas que se describen a continuación.

La primera es una determinación basada en las pérdidas reales sufridas por el titular del derecho debido a la infracción. De acuerdo con el artículo 14.1 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes, las pérdidas reales pueden calcularse multiplicando la reducción total del volumen de ventas del producto patentado del titular de la patente debida a la infracción por los beneficios razonables de cada pieza del producto patentado. Cuando sea difícil determinar la reducción total del volumen de ventas del titular del derecho, se considera que la pérdida real sufrida por el titular del derecho debido a la infracción es el resultado de multiplicar el volumen total de ventas del producto infractor en el mercado por los beneficios razonables de cada unidad del producto patentado.

La segunda es una determinación basada en los beneficios obtenidos por el infractor gracias a la infracción. De acuerdo con el artículo 14.2 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes, dichos beneficios pueden calcularse multiplicando el volumen total de ventas del producto infractor en el mercado por los beneficios razonables de cada unidad del producto infractor. Los "beneficios razonables" se calculan generalmente sobre la base de los

beneficios de explotación del infractor. Cuando el negocio del infractor consista completamente en los actos de infracción, el beneficio razonable puede calcularse basándose en la ganancia de las ventas.

En tercer lugar, cuando sea difícil determinar las pérdidas sufridas por el titular del derecho o los beneficios obtenidos por el infractor, la cuantía de la indemnización puede determinarse razonablemente por referencia a un múltiplo de las regalías por la licencia de la patente. De acuerdo con el artículo 15 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes, los tribunales populares pueden tener en cuenta factores como la categoría de la patente, la naturaleza y las circunstancias de los actos de infracción y la naturaleza, el alcance y la duración de la concesión de licencias de patente. El artículo 32 de las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual establece lo siguiente:

Cuando la parte afectada pretenda determinar la cuantía de la indemnización con referencia a un múltiplo razonable de las regalías por la licencia de la patente, los tribunales populares podrán tener en cuenta los siguientes factores para examinar y determinar las pruebas relacionadas con las regalías:

- 1) si se han pagado las regalías, el método de pago y si el contrato de licencia ha sido ejecutado o registrado;
- 2) los derechos que han sido concedidos en licencia y la forma, el alcance y la duración de la licencia;
- 3) si el licenciatario tiene intereses con el licenciante; y
- 4) la norma habitual de concesión de licencias en el sector.

En resumen, los factores clave son si las regalías a las que se hace referencia se pagaron realmente, si se cumplieron las normas consuetudinarias y si los derechos que se conceden en licencia —y la forma, el alcance y la duración de la licencia— son comparables.

El cuarto método para determinar la cuantía de la indemnización es atender lo previsto en la ley. De acuerdo con el artículo 71.2 de la Ley de Patentes, cuando sea difícil determinar las pérdidas sufridas por el titular del derecho, los beneficios obtenidos por el infractor y las regalías por la licencia de la patente, los tribunales populares podrán, basándose en el tipo de derecho de patente y en la naturaleza y las circunstancias del acto de infracción, determinar una indemnización de entre 30 000 yuanes y 5 millones de yuanes. La naturaleza y las circunstancias de los actos de infracción se refieren principalmente a la culpa subjetiva del infractor, los medios de infracción, la duración de los actos de infracción, las consecuencias perjudiciales para el titular del derecho, etcétera.

4.4.2.2 La indemnización debe tener una relación causal con el acto de infracción y ser proporcional a este

En el artículo 16 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se establece lo siguiente:

La determinación de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la infracción se limitará a aquellos que se obtuvieron a partir de los actos de infracción, mientras que los obtenidos por otros derechos se deducirán razonablemente.

Cuando el producto que infrinja un derecho de patente de invención o de modelo de utilidad sea un componente de otro producto, los tribunales populares determinarán razonablemente la cuantía de la indemnización basándose en factores como el valor del propio componente y su papel en la obtención de los beneficios sobre el producto final.

La principal consideración de esta disposición es que, si un producto supuestamente ilícito infringe varios derechos de patente o afecta simultáneamente a derecho de patente y un derecho derivado de la marca, en un proceso judicial por la infracción de un derecho o una parte de los derechos de patente, los beneficios obtenidos por el infractor deben determinarse en función de los beneficios obtenidos como resultado de la infracción de la patente implicada, en lugar del beneficio total del producto. En el artículo 16, la expresión “otros derechos” se refiere principalmente a los derechos de propiedad intelectual. Los beneficios obtenidos de otros

derechos pueden determinarse razonablemente en función de los hechos concretos y las circunstancias generales del caso.

En la fase de apelación de una controversia por infracción de patente, en la causa *Hua Jiping contra Shanghai Oxylane Trade Co.*,¹⁰⁶ la Corte Popular Suprema sostuvo que, al aplicar los factores pertinentes para determinar la cuantía de la indemnización, lo importante es la razonabilidad y la proporcionalidad de esta. Al determinar la cuantía de la indemnización por infracción de la propiedad intelectual, el grado de culpa subjetiva de la parte acusada puede tenerse en cuenta para determinar la responsabilidad de la indemnización, especialmente cuando es necesaria la discrecionalidad para determinar el criterio de cálculo específico.

En un nuevo juicio sobre una controversia por una infracción de patente de modelo de utilidad, en la causa *Wuxi Guowei Ceramic Electrical Appliances Co. contra Chagnshu Linzhi Electrical Heating Components Co.*,¹⁰⁷ la Corte Popular Suprema sostuvo que, al calcular la cuantía de la indemnización por infracción de la patente sobre la base de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de la infracción cuando el producto supuestamente ilícito implique varios componentes o varias patentes, en principio, los beneficios no deben calcularse simplemente multiplicando el importe total de las ventas del producto infractor por el margen de beneficio de este. En cambio, se debe tener en cuenta la proporción de la contribución de la patente implicada al beneficio del producto infractor. Además, los beneficios derivados de la infracción se pueden calcular mediante la siguiente fórmula: importe total de las ventas del producto infractor × margen de beneficio × proporción de la contribución de la tecnología patentada al valor del producto. La proporción de la contribución de la tecnología patentada al valor del producto puede determinarse discrecionalmente teniendo en cuenta la importancia de la patente en cuestión para el producto.

Cuando los actos de infracción son divisibles, al calcular la cuantía de la indemnización por la infracción, si una parte de las pérdidas sufridas por el titular del derecho o los beneficios obtenidos por el infractor pueden calcularse con relativa precisión y otra parte es difícil de calcular, la indemnización por la primera puede calcularse sobre la base de las pérdidas o beneficios, la indemnización legal se aplica a la segunda, y la suma de ambos se utiliza para determinar la cuantía final de la indemnización.

4.4.2.3 Acuerdo sobre la cuantía de la indemnización por infracción de patente o sobre el método de cálculo de esta de conformidad con la ley

El artículo 28 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes prevé lo siguiente:

Cuando el titular del derecho y el infractor acuerden, conforme a la ley, la cuantía de la indemnización por infracción de patente o el método de cálculo de esta y, durante una demanda por infracción de patente, aleguen que la cuantía de la indemnización se determinará de conformidad con dicho acuerdo, los tribunales populares admitirán dicha alegación.

Los tribunales populares, de conformidad con las disposiciones del Código Civil y la alegación de las partes interesadas, examinarán si existe alguna circunstancia que pueda hacer inválido o revocable dicho acuerdo.

En un nuevo juicio sobre una controversia por infracción de una patente de modelo de utilidad, en la causa *Zhongshan Longcheng Daily Products Co. contra Hubei Tongba Children's Appliances Co.*,¹⁰⁸ la Corte Popular Suprema sostuvo que la Ley de Responsabilidad Civil Extracontractual y la Ley de Patentes no prohíben que la persona víctima de la infracción y el correspondiente infractor lleguen a acuerdos previos sobre la forma de la responsabilidad extracontractual y la cuantía de la indemnización. La esencia de tales acuerdos es un método sencillo previamente pactado para calcular y determinar las pérdidas del titular del derecho o los beneficios del infractor con respecto a una infracción que aún no se ha producido. Dichos acuerdos incluyen los realizados después o antes de los actos de infracción.

106 MSZZ n.º 3 (Corte Popular Suprema, 2007).

107 MZ n.º 111 (Corte Popular Suprema, 2018).

108 MTZ n.º 116 (Corte Popular Suprema, 2013).

4.4.2.4 Gastos razonables del titular del derecho

El artículo 71.2 de la Ley de Patentes establece lo siguiente: “la cuantía de la indemnización incluirá también los gastos razonables en los que el titular del derecho haya incurrido para poner fin a la infracción”. De acuerdo con el artículo 16 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes, si un titular del derecho reclama los gastos razonables que pagó para poner fin a la infracción, los tribunales populares podrán calcular dichos gastos además de la indemnización determinada de acuerdo con el artículo 65 de la Ley de Patentes.

En la fase de apelación de una controversia por infracción de patente, en la causa *Hua Jiping contra Shanghai Oxylane Trade Co.*,¹⁰⁹ la Corte Popular Suprema sostuvo que los costos del titular del derecho para investigar y poner fin a la infracción —siempre que sean razonables— pueden incorporarse a la cuantía de la indemnización. No es necesario que esos gastos razonables se prueben individualmente mediante comprobantes. Según las circunstancias específicas del caso, para determinar el monto de los gastos razonables, los tribunales populares pueden tener en cuenta aquellos que puedan probarse mediante comprobantes y otros factores razonables de gasto, pero no pueden exceder la cantidad afirmada por el titular del derecho.

En la práctica judicial, también existen situaciones en las que los titulares de derechos abusan de su derecho a interponer demandas por infracción, mientras que los supuestos infractores exigen a los titulares de derechos una indemnización por los gastos razonables. A este respecto, la Respuesta sobre la Compensación por el Abuso de Derechos del Demandante establece que, en una demanda por infracción de la propiedad intelectual, los tribunales apoyarán la pretensión del demandado cuando este presente pruebas que demuestren que la demanda interpuesta por el demandante constituye un abuso de derechos en conformidad con la ley y ha perjudicado sus derechos e intereses legítimos y solicite al demandante que le indemnice por los gastos razonables (por ejemplo, honorarios de abogados, gastos de viaje, alojamiento y manutención) derivados de la demanda. El demandado también puede presentar una demanda separada para solicitar al demandante que le indemnice por los gastos razonables mencionados.

4.4.2.5 Normas que rigen la pertinencia y admisibilidad de las pruebas con relación a la indemnización

La indemnización se determina sobre la base de pruebas. En la práctica judicial, las pruebas relacionadas con la naturaleza y las circunstancias de los actos de infracción y los beneficios obtenidos por el infractor suelen estar en posesión del infractor y son difíciles de obtener por el titular del derecho. Para reducir la dificultad que tienen los titulares de derechos para presentar pruebas, la Ley de Patentes y las interpretaciones judiciales conexas han establecido normas sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas relacionadas con la indemnización y que se ajustan a las características de las causas civiles por infracción de la propiedad intelectual en general.

El artículo 71.4 de la Ley de Patentes establece que, cuando un titular del derecho haya hecho todo lo posible por aportar pruebas, pero los libros contables o el material relacionados con la infracción de la patente estén principalmente en posesión del infractor, para determinar la cuantía de la indemnización, el tribunal popular podrá ordenar al infractor que facilite dichos libros o material. Cuando el infractor se niegue a proporcionar los libros contables o el material o los que proporcione sean falsos, el tribunal popular podrá determinar la cuantía de la indemnización tomando como referencia las reclamaciones del titular del derecho y las pruebas aportadas.

De acuerdo con el artículo 31 de las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual, para respaldar la cuantía reclamada de la indemnización por infracción de la propiedad intelectual, el demandante puede presentar como prueba los libros y documentos contables, los contratos de venta, los documentos sobre la entrada y salida de bienes, los informes anuales de las empresas cotizadas, los prospectos, las páginas web o los catálogos de promoción, los datos comerciales almacenados en equipos y sistemas, los datos de circulación de productos básicos registrados por plataformas de terceros, los informes de evaluación, los contratos de licencia de derechos de propiedad intelectual y los registros de los departamentos de supervisión del mercado, de hacienda y de finanzas.

109 MSZZ n.º 3 (Corte Popular Suprema, 2007).

4.4.3 Indemnización punitiva

De acuerdo con el artículo 1185 del Código Civil y el artículo 71 de la Ley de Patentes, los tribunales populares podrán imponer de una a cinco veces la cuantía de la indemnización punitiva en caso de infracción deliberada de los derechos de patente y cuando las circunstancias sean graves. En marzo de 2021 entró en vigor la Interpretación de la Indemnización Punitiva en Causas Civiles de Propiedad Intelectual. En esta interpretación judicial se especifica el alcance de la aplicación de la indemnización punitiva, el contenido y el momento de la solicitud, la determinación de la infracción deliberada y las circunstancias graves, la base de cálculo y los múltiplos, etc. En las causas civiles por infracción de patente, la determinación de la indemnización punitiva conlleva principalmente las cuestiones que se presentan en las siguientes secciones.

4.4.3.1 Plazo para solicitar la indemnización punitiva

Cuando un demandante solicita una indemnización punitiva, en la demanda debe indicar claramente la cuantía de la indemnización, el método de cálculo y los hechos y fundamentos que sirven de base a lo anterior. Los tribunales populares permitirán que un demandante añada una reclamación de indemnización punitiva antes de que finalicen los alegatos orales en el tribunal de primera instancia. Cuando un demandante añada una reclamación de indemnización punitiva durante el juicio de segunda instancia, los tribunales populares podrán llevar a cabo una mediación en virtud del principio de voluntariedad de las partes y, si la mediación fracasa, instarán a la parte interesada a que presente una demanda separada.

4.4.3.2 Determinación de la existencia de infracción intencional de una patente

Los tribunales populares deben tener en cuenta la categoría específica del derecho de patente infringido, la situación del derecho, la popularidad del producto en cuestión, la relación entre el demandado y el demandante o una parte interesada, etc. Según el artículo 3 de la Interpretación de la Indemnización Punitiva en Causas Civiles de Propiedad Intelectual, los tribunales populares pueden determinar de forma preliminar que el demandado ha infringido intencionalmente el derecho de propiedad intelectual en las siguientes circunstancias:

- 1) el demandado sigue realizando el acto infractor después de haber sido intimado o advertido por el demandante o una parte interesada;
- 2) el demandado o su representante legal o administrador es el representante legal, administrador o auditor real del demandante o de una parte interesada;
- 3) el demandado tiene una relación laboral, de servicio, de cooperación, de licencia, de distribución, de agencia, de representación, etc., con el demandante o parte interesada, y tuvo acceso a la propiedad intelectual infringida;
- 4) el demandado y el demandante o una parte interesada mantienen relaciones comerciales o han negociado previamente entre sí para celebrar un contrato y han tenido acceso a la propiedad intelectual infringida.

4.4.3.3 Determinación de circunstancias graves de infracción de patente

Los tribunales populares examinarán exhaustivamente los medios y los momentos de la infracción; la duración, la cobertura geológica, el alcance y las consecuencias de los actos de infracción, así como los actos del infractor durante el litigio. De acuerdo con el artículo 4 de la Interpretación de la Indemnización Punitiva en Causas Civiles de Propiedad Intelectual, se puede estimar que el demandado ha incurrido en circunstancias graves cuando:

- 1) haya cometido los mismos actos o actos similares de infracción después de haber sido objeto de una sanción administrativa o de que un tribunal le haya ordenado asumir la responsabilidad de la infracción;
- 2) la infracción sea su ocupación (actividad comercial);
- 3) haya falsificado, destruido u ocultado pruebas de la infracción;
- 4) se haya negado a observar las resoluciones de conservación;
- 5) haya obtenido enormes beneficios o causado pérdidas cuantiosas al titular del derecho debido a la infracción;
- 6) haya podido perjudicar la seguridad nacional, el interés público o la salud personal debido a los actos de infracción.

4.4.3.4 Base para el cálculo de la indemnización punitiva

Los tribunales populares tomarán como base para el cálculo de la indemnización punitiva el monto de las pérdidas efectivamente sufridas por el demandante o de las ganancias o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor como consecuencia de la infracción. Esta base de cálculo no incluye los gastos razonables del titular del derecho pagados para poner fin a la infracción. Cuando sea difícil calcular el monto de las pérdidas reales, ganancias ilícitas o beneficios, este se determinará razonablemente tomando como referencia un múltiplo de los derechos de licencia, que será la base para calcular la indemnización punitiva.

4.4.3.5 Determinación del múltiplo de la indemnización punitiva

Para determinar el múltiplo de la indemnización punitiva, los tribunales populares consideran de manera amplia el grado de culpa subjetiva del demandado, la gravedad de las circunstancias de la infracción, etc. Cuando el demandado haya sido objeto de una sanción administrativa o penal por el mismo acto de infracción y esta se haya ejecutado íntegramente, la pretensión del demandado de reducir o eximir la responsabilidad por la indemnización punitiva no será apoyada por los tribunales populares, pero podrá ser tenida en cuenta al determinar el múltiplo.

4.5 Otras causas civiles relacionadas con patentes

4.5.1 Controversias sobre declaraciones de no infracción de patente

Las controversias sobre la declaración de no infracción de una patente consisten en una demanda presentada por un actor —cuyo interés se ve afectado por un derecho de patente específico contra el titular del derecho— para solicitar una declaración de que su acto no infringe el derecho de patente. Por lo general, la expresión “afectado por un derecho de patente específico” significa que el actor ha recibido una advertencia de infracción de patente de un titular de patente específico, pero el titular del derecho no ha solicitado a un tribunal popular que resuelva la controversia en un plazo razonable, de conformidad con el procedimiento legal. Por medio de la Respuesta Civil n.º 4 a la tercera Petición de instrucción (2001), de 12 de julio de 2002, la Corte Popular Suprema especificó el sistema de declaraciones de no infracción en el ámbito de la propiedad intelectual.

Para regular y mejorar aún más el sistema judicial de declaración de no infracción, el artículo 18 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece las condiciones específicas para presentar tales demandas: cuando un titular del derecho envía una advertencia de infracción de patente a otros y no retira la advertencia ni presenta una demanda en el plazo de un mes desde la recepción de un recordatorio escrito en el que la persona advertida o la parte interesada insta al titular del derecho a ejercer el derecho de acción, o en el plazo de dos meses desde la emisión del recordatorio escrito, los tribunales populares aceptarán la causa si la persona advertida o la parte interesada presenta una demanda solicitando la declaración de no infracción. En esta disposición, “otros” incluye a personas concretas y a personas no concretas. “Parte interesada” se entiende en un sentido amplio e incluye a distribuidores, etc. “Presentar una demanda” significa iniciar una acción ante un tribunal popular por la infracción de una patente. El hecho de que el titular del derecho solicite a un departamento encargado de la labor de administración de patentes que se ocupe de la controversia por infracción en un plazo determinado tras la emisión del recordatorio por escrito no puede impedir que la persona advertida o la parte interesada presente una demanda para que se declare la no infracción. Sin embargo, para presentar tal demanda de declaración de no infracción, la parte interesada también debe cumplir las condiciones de presentación de demanda establecidas en el artículo 108 de la Ley de Procedimiento Civil, además de las condiciones previstas en el artículo 18 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes.

Si una controversia entre las partes sobre si el acto en cuestión constituye una infracción de patente ha entrado en un procedimiento legal de solución de controversias (por ejemplo, el titular del derecho ha presentado una demanda contra la infracción o ha solicitado a un tribunal popular la adopción de medidas provisionales como la conservación del acto previo al litigio, etc.), y si el procedimiento en cuestión está en curso, la parte interesada no puede presentar una demanda para que se declare la no infracción del derecho de propiedad intelectual.

En la fase de apelación de una controversia sobre la declaración de no infracción de una patente, en la causa *VMI Holland BV contra Safe-Run Machinery (Suzhou) Co.*,¹¹⁰ la Corte Popular Suprema sostuvo que, con respecto a la demanda de declaración de no infracción de patente, el alcance del juicio era determinar si la solución técnica implementada por el demandante entraba en el alcance de la protección del derecho de patente del demandado —eliminando así la incertidumbre del demandante sobre si la solución técnica implementada de ese modo entraba en el alcance de la protección de los derechos de patente de otros— para facilitar su toma de decisiones operativas. En una controversia por infracción de patente, el titular de la patente puede elegir si la controversia debe ser tratada por el Departamento de Administración de Patentes o por un tribunal popular. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, la clave está en determinar si el producto o proceso supuestamente ilícito está dentro del alcance de la protección del derecho de patente de que se trate.

En la fase de apelación de una controversia sobre una objeción a la jurisdicción por infracción de patente de diseño, en la causa *Honda Motor Co. contra Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Co.*,¹¹¹ la declaración de no infracción de patente estableció que, con respecto a una demanda de declaración de no infracción y una demanda por infracción de patente que implican el mismo hecho, las dos causas serán objeto de transferencia de competencia y se juzgarán de forma simultánea para evitar que varios tribunales juzguen causas relativas al mismo hecho. La transferencia de competencia se determina según las disposiciones sobre competencia territorial y jerárquica. Si se trata de competencia territorial, las causas se transferirán según la secuencia temporal de aceptación de la causa: el tribunal que acepte la causa en último lugar transfiere la causa al tribunal que acepta la causa en primer lugar. Si se trata de competencia jerárquica, generalmente el tribunal inferior que haya aceptado la causa transferirá la causa aceptada al tribunal superior.

4.5.2 Controversias sobre la titularidad de los derechos de patente (derechos de solicitud de patente)

Las controversias sobre la titularidad de los derechos de patente (derechos de solicitud de patente) conllevan principalmente invenciones de servicio, invenciones creadas mediante colaboración o por encargo y la apropiación indebida de secretos técnicos.

4.5.2.1 Creaciones o invenciones de servicio

En el artículo 6 de la Ley de Patentes se establece lo siguiente:

Una invención que se crea en el desempeño de las funciones del empleado o principalmente utilizando los medios materiales y tecnológicos de un empleador se considera una creación de invención de servicio. En el caso de una invención de servicio, el derecho a solicitar una patente corresponde al empleador. Una vez aprobada la solicitud, el empleador será el titular de la patente. El empleador puede, de conformidad con la ley, disponer del derecho a solicitar una patente para su invención de servicio y del derecho de patente, lo que facilita la explotación y utilización de la invención pertinente.

El derecho a solicitar una patente respecto de una invención que no sea de servicio pertenece al inventor o diseñador. Una vez aprobada la solicitud, el inventor o diseñador será el titular de la patente.

En el caso de las creaciones de invenciones de servicio, el artículo 847.2 del Código Civil también establece que “una obra por encargo con cesión automática de derechos es una realización tecnológica que se logra como resultado de la ejecución de las tareas asignadas por o utilizando principalmente los medios materiales y técnicos de una persona jurídica o una organización sin personalidad jurídica”. Cabe señalar que la “obra por encargo con cesión automática de derechos” mencionada en este artículo tiene un significado más amplio que la “creación de invenciones de servicio” del artículo 6 de la Ley de Patentes, puesto que la primera no solo abarca los derechos de patente o los derechos de solicitud de patente, sino también otros tipos de derechos de propiedad intelectual, como las obtenciones vegetales, los derechos de autor de programas informáticos, etcétera.

110 ZMZ n.º 5 (Corte Popular Suprema, 2019).

111 MSZZ n.º 1 (Corte Popular Suprema, 2012).

4.5.2.1.1 Creaciones o invenciones realizadas durante el desempeño de las funciones de un empleado

El artículo 12.1 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

Por “creación de invenciones logradas durante el desempeño de las tareas asignadas por el empleador contempladas en el artículo 6 de la Ley de Patentes” se entiende cualquier invención creada:

- 1) en el curso de la ejecución de una tarea propia del empleado;
- 2) en ejecución de cualquier tarea, distinta de su propia tarea, que le haya sido encomendada por el empleador; o
- 3) en el plazo de un año desde su jubilación, dimisión o desde el cese de su relación laboral o de empleo con la entidad a la que pertenecía anteriormente, cuando la invención creada esté relacionada con sus responsabilidades o con cualquier otra tarea que le haya sido encomendada por la entidad a la que pertenecía anteriormente.

Con respecto a “los logros tecnológicos que son resultado de la ejecución de las tareas asignadas por una persona jurídica o una organización sin personalidad jurídica”, mencionados en el artículo 847.2 del Código Civil, el artículo 2 de la Interpretación de los Contratos Tecnológicos¹¹² establece las dos siguientes circunstancias:

- 1) desempeñar las funciones propias del empleado o emprender otras tareas de desarrollo técnico asignadas;
- 2) seguir realizando labores de desarrollo técnico relacionadas con las funciones propias del empleado o tareas asignadas por el antiguo empleador en el plazo de un año tras la separación, salvo disposición legal o norma administrativa en contrario.

En comparación con el artículo 12.3 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes, el segundo párrafo de la disposición citada contiene la expresión adicional: “salvo disposición legal o norma administrativa en contrario”.

4.5.2.1.2 Creaciones o invenciones realizadas principalmente utilizando los medios materiales y técnicos de un empleador

El artículo 6.3 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

Para una creación de invención que se realice utilizando los medios materiales y técnicos de un empleador, si el empleador ha celebrado un contrato con el inventor o diseñador en el que se establezca la titularidad del derecho a solicitar la patente o la titularidad del derecho de patente, prevalecerá dicha disposición.

En la práctica, una invención creada por un antiguo empleado puede conllevar el desempeño de las tareas asignadas por un antiguo empleador, pero utilizando los medios materiales y técnicos del empleador actual. De acuerdo con el artículo 5 de la Interpretación de los Contratos Tecnológicos, en tal circunstancia, los derechos e intereses se determinarán de conformidad con un acuerdo alcanzado entre el antiguo empleador y el empleador actual. En caso contrario, los derechos e intereses se reparten entre ambos en función de sus respectivas contribuciones al logro tecnológico.

Con respecto a la expresión “medios materiales y técnicos” que figura en el artículo 6 de la Ley de Patentes, el artículo 12.2 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes especifica que se refiere al “dinero, el equipo, las piezas de repuesto, las materias primas o los materiales técnicos del empleador que no estén a disposición del público, etc.”. El artículo 3 de la Interpretación de los Contratos Tecnológicos establece que los “medios materiales y técnicos” descritos en el artículo 847.2 del Código Civil abarcan el dinero, los equipos, los aparatos, las materias primas, la información y documentos técnicos no divulgados, etc.

¹¹² Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la Aplicación de las Leyes en el Enjuiciamiento de Controversias en materia de Contratos Tecnológicos (promulgada por la Corte Popular Suprema, 16 de diciembre de 2004, revisada el 29 de diciembre de 2020, en vigor a partir del 1 de enero de 2021).

En un nuevo juicio de una controversia sobre la titularidad de una patente, en la causa *Shenzhen Weibond Technology Co. contra Li Jianyi*,¹¹³ la determinación de “creaciones de invenciones relacionadas” con las funciones propias de un empleado o cualquier otra tarea que le asigne el antiguo empleador (según el artículo 12.3 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes) se aclaró aún más:

Se equilibrarán los intereses del empleado, del antiguo empleador y del empleador actual y se examinarán exhaustivamente los siguientes factores: en primer lugar, el contenido específico de la función o tarea asignada al empleado; en segundo lugar, las circunstancias específicas de la patente en cuestión y su relación con la función o tarea del empleado; en tercer lugar, si el antiguo empleador ha llevado a cabo actividades de desarrollo tecnológico e investigación relacionadas con la patente en cuestión o si existe otra fuente legítima para la tecnología patentada; en cuarto lugar, si el titular del derecho o el inventor de la patente (o la solicitud) de que se trate puede dar explicaciones razonables sobre el proceso de desarrollo e investigación o la fuente de la tecnología patentada.

4.5.2.1.3 Titularidad y enajenación de las creaciones de invenciones de servicio

De acuerdo al artículo 6.1 de la Ley de Patentes, “[e]n el caso de la creación de una invención de servicio, el derecho a solicitar una patente corresponde al empleador. Una vez aprobada la solicitud, el empleador será el titular de la patente”. El artículo 2.2 de la Interpretación de los Contratos Tecnológicos establece que “cuando una persona jurídica o una organización sin personalidad jurídica haya firmado un acuerdo con un empleado con relación a los derechos e intereses sobre un logro tecnológico realizado por el empleado cuando estaba contratado o después de su separación del mismo, los tribunales populares tendrán en cuenta dicho acuerdo.

Cuando la Ley de Patentes se modificó por última vez en 2020, en el artículo 6.1 se estableció que “[e]l empleador podrá, de conformidad con la ley, enajenar el derecho a solicitar una patente para su invención de servicio y el derecho de patente, para facilitar así la explotación y utilización de la invención pertinente. El artículo 847.1 del Código Civil establece lo siguiente:

Cuando el derecho a utilizar o transferir una obra por encargo con cesión automática de derechos pertenezca a una persona jurídica o a una organización sin personalidad jurídica, ambas podrán celebrar un contrato tecnológico sobre la obra por encargo con cesión automática de derechos. Cuando la persona jurídica o la organización sin personalidad jurídica celebre un contrato de tecnología para transferir la obra por encargo con cesión automática de derechos, el creador de la obra tendrá derecho prioritario a adquirirla en condiciones equivalentes.

4.5.2.1.4 Remuneración, recompensa y autoría del inventor o diseñador

En el artículo 15 de la Ley de Patentes se establece que “la entidad a la que se conceda un derecho de patente deberá recompensar al inventor o diseñador por la creación de la invención de servicio. Una vez explotada dicha patente, la entidad pagará al inventor o diseñador una remuneración razonable basada en el grado de difusión y aplicación, así como en los beneficios económicos obtenidos”. Los artículos 76 a 78 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes establecen además los métodos y los montos de la recompensa y la remuneración.

De acuerdo al artículo 16 de la Ley de Patentes, un inventor o diseñador tiene derecho a mencionarse a sí mismo como tal en los documentos de patente. El artículo 849 del Código Civil también establece lo siguiente: “una persona física que haya elaborado un producto de una obra tecnológica tiene derecho a indicar en los documentos pertinentes que dicha persona es la creadora del producto y a recibir un certificado de honor y recompensas.

Con respecto a la identificación de un inventor o diseñador, existen otras disposiciones en el artículo 13 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes y en el artículo 6 de la Interpretación de los Contratos Tecnológicos.

113 Corte Popular Suprema, causa orientativa n.º 158, 23 de julio de 2021.

4.5.2.2 Creación de invenciones mediante colaboración o por encargo

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Patentes, en el caso de una invención creada por dos o más personas físicas o jurídicas o por una persona física o jurídica en ejecución de un encargo que le haya encomendado otra persona física o jurídica, el derecho a solicitar una patente corresponde, salvo acuerdo en contrario, a la persona física o jurídica que haya creado la invención o a quienes la hayan creado en colaboración. Una vez aprobada la solicitud de patente, la persona física o jurídica (una o varias) que la haya presentado será el titular de la patente. Los artículos 859 y 860 del Código Civil también contemplan la creación de invenciones por encargo o mediante colaboración, respectivamente.

4.5.2.3 Solicitudes de patente basadas en el uso no autorizado de secretos técnicos ajenos

Si un infractor, sin la autorización del titular del derecho, solicita una patente para un secreto técnico —ya se haya obtenido legítimamente del titular del derecho o ilegalmente mediante robo u otros medios indebidos—, el titular del derecho puede presentar una demanda civil contra la apropiación indebida de secretos comerciales de conformidad con las leyes para solicitar una sentencia que ordene que el infractor asuma las responsabilidades civiles (por ejemplo, el cese de la apropiación indebida y la indemnización por las pérdidas) o para solicitar al tribunal popular competente que declare que el titular del derecho tiene el derecho sobre la patente solicitada unilateralmente por el infractor.

En la fase de apelación de una controversia sobre la titularidad de una patente, en la causa *Tianjin Greenpine Pharma Co. contra Huabei Pharmaceutical Hebei Huamin Pharmaceutical Co.*,¹¹⁴ la Corte Popular Suprema estableció que, cuando una parte alega la titularidad de un derecho de patente por apropiación indebida de un secreto técnico, el tribunal popular debe examinar si el secreto técnico se divulga en los documentos de la patente y si se incorpora a la solución técnica patentada. Si la respuesta a cualquiera de las dos preguntas es afirmativa, el secreto técnico ha sido objeto de apropiación indebida. Si el secreto técnico constituye el contenido sustancial de la solución técnica patentada, el titular del derecho del secreto técnico tiene derechos legítimos sobre la patente.

4.5.3 Controversias sobre contratos de patentes

En relación con las controversias sobre contratos de patentes, las principales disposiciones aplicables son las que figuran en el Libro I(VI) ("Actos jurídicos civiles") y el Libro III ("Contratos") del Código Civil, además de las disposiciones en la Ley de Patentes y el Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes. El Libro III(XX) ("Contratos tecnológicos") del Código Civil también contempla específicamente los contratos de desarrollo, transferencia, licencia, consulta y servicios de tecnología.

Con respecto a los contratos tecnológicos, la Interpretación de los Contratos Tecnológicos contiene 47 artículos divididos en seis partes:

- disposiciones generales;
- contratos de desarrollo tecnológico;
- contratos de transferencia de tecnología y contratos de licencia de tecnología;
- contratos de consultoría tecnológica y contratos de servicios tecnológicos;
- cuestiones de procedimiento relacionadas con el procesamiento de controversias sobre contratos tecnológicos; y
- varios.

La cooperación tecnológica en la que participan elementos extranjeros está regulada por las disposiciones aplicables del Reglamento sobre la Administración de las Importaciones y Exportaciones de Tecnología y el Reglamento sobre la Aplicación de la Ley de Empresas Conjuntas de Capital Social Proporcional Chinas y Extranjeras.¹¹⁵ El 18 de marzo de 2019, el Consejo de Estado anunció el Decreto n.º 709, que suprimió los párrafos 3) y 4) del artículo 43 del

¹¹⁴ ZMZ n.º 871 (Corte Popular Suprema, 2020).

¹¹⁵ Reglamento sobre la Administración de las Importaciones y Exportaciones de Tecnología (promulgado por el Consejo de Estado el 2 de marzo de 2019, revisado el 29 de noviembre de 2020, en vigor a partir del 29 de noviembre de 2020); Reglamento sobre la Aplicación de la Ley de Empresas Conjuntas de Capital Social Proporcional Chinas y Extranjeras (promulgado por el Consejo de Estado, 20 de septiembre de 1983, revisado el 22 de julio de 2001, entrada en vigor el 22 de julio de 2001).

Reglamento sobre la Aplicación de la Ley de Empresas Conjuntas de Capital Social Proporcional Chinas y Extranjeras y los artículos 24.3, 27 y 29 del Reglamento sobre la Administración de las Importaciones y Exportaciones de Tecnología y modificó el artículo 41 original del este último por el artículo 39, de la siguiente manera: “en el plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de recepción de los documentos previstos en el artículo 38, el departamento de comercio exterior competente dependiente del Consejo de Estado registrará el contrato de exportación de tecnología y expedirá el certificado de registro de exportación de tecnología”. El artículo 22 de la Ley de Inversiones Extranjeras establece lo siguiente:¹¹⁶

El Estado protege los derechos de propiedad intelectual de los inversores extranjeros y las empresas con inversión extranjera, protege los derechos e intereses legítimos de los titulares de derechos de propiedad intelectual y de derechos conexos y persigue estrictamente la responsabilidad legal por infracciones de los derechos de propiedad intelectual de conformidad con la ley.

El Estado fomenta la cooperación técnica basada en el principio de voluntariedad y las normas comerciales en el proceso de inversión extranjera. Las partes inversoras determinan las condiciones de la cooperación técnica mediante la negociación en pie de igualdad de acuerdo con el principio de equidad. Los departamentos administrativos y sus funcionarios no podrán forzar la transferencia de tecnología por medios administrativos.

4.5.4 Causas civiles relacionadas con patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas

Las causas civiles relacionadas con patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas consisten principalmente en controversias civiles sobre infracción de patentes, contratos de patentes, regalías y abuso de posición dominante en el mercado.

4.5.4.1 Causas relacionadas con patentes

En julio de 2008, en su carta sobre el acto de explotación de una patente por la empresa Chaoyang Xingnuo,¹¹⁷ la Corte Popular Suprema expresó la siguiente opinión sobre la solicitud de instrucción planteada por el Tribunal Popular Superior de Liaoning:

Ante la realidad de que la organización de normalización de China no ha establecido sistemas con respecto a la divulgación pública de la información y la explotación de las patentes incorporadas en las normas correspondientes, cuando un titular de la patente haya participado en la formulación de una norma o haya consentido la incorporación de una patente en una norma nacional, industrial o local, se considerará que el titular de la patente ha autorizado a otros a explotar la patente al aplicar la norma y los actos pertinentes de explotación de la patente por terceros no constituyen actos de infracción de patente según lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Patentes. El titular de la patente podrá exigir al explotador el pago de una suma en concepto de regalías que, no obstante, será significativamente inferior a las regalías ordinarias; cuando el titular de la patente se haya comprometido a renunciar a las regalías de la patente, se aplicará dicho compromiso.

El artículo 24 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes prevé específicamente las cuestiones relativas a las patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas, que implican principalmente cuestiones de importancia como la divulgación de información sobre patentes vinculadas a normas técnicas, argumentos de defensa contra la infracción; condiciones aplicables para el cese de la infracción, negociación y adjudicación de condiciones de licencia de explotación y las obligaciones de concesión de licencias justas, razonables y no discriminatorias, entre otras cuestiones. Los párrafos 1 a 3 del mismo artículo establecen lo siguiente:

¹¹⁶ Ley de Inversiones Extranjeras (promulgada por la Asamblea Popular Nacional el 15 de marzo de 2019, entrada en vigor el 1 de enero de 2020).

¹¹⁷ Carta sobre la cuestión de si el acto de explotación de la patente por parte de la empresa Chaoyang Xingnuo, según la norma industrial promulgada por la especificación del Ministerio de Construcción para el diseño de pilotes de compactación por ariete con base de apoyo compuesta, durante su diseño y construcción de conformidad con la misma, constituye infracción de patente, MSTZ n.º 4 (Corte Popular Suprema, 2008).

Cuando una norma nacional, industrial o local recomendada haya indicado explícitamente la información de una patente esencial para cumplir con las normas técnicas, por lo general se rechazará el argumento de defensa de inexistencia de la infracción de un supuesto infractor sobre la base de que dicha norma puede aplicarse sin licencia.

Cuando una norma nacional, industrial o local recomendada haya indicado explícitamente la información de una patente esencial para cumplir con las normas técnicas y el titular de la patente y un supuesto infractor estén negociando las condiciones de licencia para la explotación de la patente, si el titular de la patente incumple intencionadamente la obligación de concesión de licencias en condiciones justas, razonables y no discriminatorias asumida durante la formulación de la norma, lo que resulta en la falta de un contrato de licencia para la explotación de la patente, y, si el supuesto infractor no incurre en ninguna falta evidente en la negociación, en general se rechazará la solicitud del titular de la patente de cesar la aplicación de la norma.

Las condiciones de licencia de explotación a las que se refiere el párrafo 2 se negociarán entre el titular de la patente y el supuesto infractor. Si las partes no llegan a un acuerdo tras una negociación suficiente, podrán solicitar a un tribunal popular que determine las condiciones de la licencia. Al hacerlo, el tribunal popular, sobre la base de condiciones justas, razonables y no discriminatorias, examinará de forma exhaustiva factores como el nivel de innovación de la patente, su contribución a la norma, el sector técnico al que pertenece la norma, la naturaleza y el alcance de aplicación de la norma y las condiciones de la licencia aplicables.

Antes de que se emitiera esta interpretación judicial, la Administración de Normalización de China y la CNIPA habían publicado en diciembre de 2013 las Medidas Reglamentarias sobre las Normas Nacionales sobre Patentes (provisionales) que mejoraban el procedimiento de divulgación de la información sobre patentes relacionada con las normas nacionales y establecían específicamente que las patentes implicadas en las normas nacionales son patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas. Para mantener la coherencia con estas medidas provisionales, la Interpretación II de Causas en Controversias por Infracción de Patentes solo contemplaba las normas recomendadas (es decir, las normas no obligatorias) e indicaba explícitamente sus patentes relacionadas, pero no contemplaba cuestiones como las normas sin divulgación de información sobre patentes, las normas obligatorias, las normas internacionales, etc., que tampoco se mencionaban en las medidas provisionales anteriores.

Con respecto a las normas técnicas relacionadas con productos farmacéuticos, en un nuevo juicio de una controversia sobre infracción de patentes de invención, en la causa *Qilu Pharmaceutical Co. contra Beijing Sihuan Pharmaceutical Co.*,¹¹⁸ la Corte Popular Suprema estableció que las leyes y los reglamentos administrativos vigentes relativos a la administración y el registro de productos farmacéuticos no exigen que los titulares de derechos de patente respecto de productos farmacéuticos asuman compromisos “justos, razonables y no discriminatorios” en la concesión de licencias de dichas patentes cuando cooperan en la formulación de normas nacionales sobre productos farmacéuticos. En esta causa, no había pruebas que demostraran que Beijing Sihuan Pharmaceutical hubiera asumido compromisos “justos, razonables y no discriminatorios” en la concesión de la licencia sobre la patente durante la formulación de la norma nacional sobre productos farmacéuticos relacionada con la patente en cuestión. Por lo tanto, no se aplicaba el principio de “justo, razonable y no discriminatorio”.

4.5.4.2 Causas relacionadas con el monopolio

La Corte Popular suprema promulgó en 2012 las Disposiciones sobre Controversias relativas a los Monopolios, y las modificó en 2020.¹¹⁹ Esta interpretación judicial consta de 16 artículos que especifican cuestiones como los tipos de causas, la presentación de demandas, la jurisdicción y el juicio, la carga de la prueba, las pruebas, las responsabilidades civiles y el plazo de prescripción

¹¹⁸ MS n.º 4107 (Corte Popular Suprema, 2017).

¹¹⁹ Disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la Aplicación de las Leyes en el Enjuiciamiento de Controversias Civiles derivadas de Conductas Monopolísticas (promulgadas por la Corte Popular Suprema el 3 de mayo de 2012, revisadas el 29 de diciembre de 2020, entrada en vigor el 1 de enero de 2021).

con respecto a las causas de monopolio. Además, aclara las disposiciones pertinentes de la Ley Antimonopolio.¹²⁰ El artículo 3 de las disposiciones establece lo siguiente:

En primera instancia, las causas civiles relacionadas con monopolios son competencia de los tribunales de propiedad intelectual o de los tribunales populares intermedios de las ciudades donde se encuentren los gobiernos de las provincias, las regiones autónomas o los municipios, de las ciudades bajo planificación estatal separada o de los tribunales populares intermedios designados por la Corte Popular Suprema.

Además de la ley mencionada y de la interpretación judicial, la Comisión Antimonopolio, que depende del Consejo de Estado, publicó las Directrices Antimonopolio en el ámbito de los Derechos de Propiedad Intelectual el 4 de enero de 2019 y las Directrices para la Definición de los Mercados de Referencia el 6 de julio de 2009.¹²¹

En la fase de apelación de una controversia sobre una declinatoria por abuso de posición dominante en el mercado, en la causa *Ericsson contra TCL Group Corp.*,¹²² la Corte Popular Suprema estableció que el artículo 2 de la Ley Antimonopolio especifica que la ley es aplicable a la conducta monopolística fuera del territorio de China. Al mismo tiempo, estableció que el artículo 2 también indica que, a los efectos de la determinación de la competencia respecto de causas de monopolio, puede tomarse como punto de referencia el lugar donde la supuesta conducta monopolística condujo a la eliminación o restricción de la competencia.

4.5.5 Causas civiles relacionadas con patentes de productos farmacéuticos

La protección de las patentes de productos farmacéuticos es esencial para el desarrollo innovador de la industria farmacéutica y para la salud y felicidad de la población. Al tiempo que se proporcionan sistemas de motivación y salvaguardias judiciales para la innovación independiente y el desarrollo de alta calidad de la industria farmacéutica, también se tienen en cuenta la accesibilidad de los productos farmacéuticos y la salud de las personas. En particular, dados los enormes costos del desarrollo y la investigación de nuevos productos farmacéuticos, es fundamental una sólida protección de la propiedad intelectual para motivar la innovación continua en la industria farmacéutica.

Con el fin de reforzar la protección de las patentes de productos farmacéuticos y lograr una pronta resolución de las controversias en materia de patentes de productos farmacéuticos, tanto la Opinión sobre la Profundización de la Reforma de la Política de Examen y Aprobación, emitida en octubre de 2017, como las Opiniones sobre el Fortalecimiento de la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, emitidas el 24 de noviembre de 2019, se propusieron para explorar y establecer un sistema de vinculación de patentes de productos farmacéuticos.¹²³

4.5.5.1 Modificaciones de la Ley de Patentes en relación con las controversias en materia de patentes de productos farmacéuticos

Durante la cuarta modificación a la Ley de Patentes, el poder legislativo creó un mecanismo de solución temprana de controversias en materia de patentes de productos farmacéuticos a sugerencia de departamentos competentes y tomando como referencia los sistemas de vinculación de patentes de productos farmacéuticos de los países pertinentes. En consecuencia, ahora, el artículo 76 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

En el proceso de revisión y aprobación previo la comercialización de un producto farmacéutico, cuando el solicitante de la aprobación de comercialización del producto

120 Ley Antimonopolio (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional el 30 de agosto de 2007, entrada en vigor el 1 de agosto de 2008).

121 Directrices Antimonopolio en el ámbito de los Derechos de Propiedad Intelectual (promulgadas por la Comisión Antimonopolio del Consejo de Estado el 4 de enero de 2019, entrada en vigor el 4 de enero de 2019); Directrices para la Definición de los Mercados de Referencia (promulgadas por la Comisión Antimonopolio del Consejo de Estado, 6 de julio de 2009, entrada en vigor el 6 de julio de 2009).

122 ZMXZ n.º 32 (Corte Popular Suprema, 2019).

123 Opinión sobre la Profundización de la Reforma de la Política de Examen y Aprobación y el Estímulo de la Innovación en Productos Farmacéuticos y Aparatos Médicos (promulgada por la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de China y la Oficina General del Consejo de Estado el 1 de octubre de 2017, entrada en vigor el 1 de octubre de 2017); Opiniones sobre el Fortalecimiento de la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual (promulgadas por la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de China y la Oficina General del Consejo de Estado el 24 de noviembre de 2019, en vigor a partir del 24 de noviembre de 2019).

farmacéutico mantenga con el titular de una patente o con una parte interesada alguna controversia sobre el derecho de patente asociado con el producto farmacéutico cuyo registro se solicita, puede presentar una demanda ante el tribunal popular y solicitar una sentencia en la que se determine si la solución técnica relacionada con el producto farmacéutico cuyo registro se solicita se encuentra dentro del alcance de la protección de cualquier derecho de patente de producto farmacéutico propiedad de terceros. El departamento de regulación de productos médicos del Consejo de Estado puede, dentro del plazo fijado, tomar una decisión sobre si suspender la aprobación de comercialización del producto farmacéutico de acuerdo con la sentencia eficaz o la orden escrita del tribunal popular.

El solicitante de la aprobación de comercialización del producto farmacéutico, el titular de la patente de que se trate o la parte interesada también pueden solicitar al Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado una resolución administrativa de las controversias relativas al derecho de patente asociado con el medicamento cuyo registro se solicita.

El Departamento de Regulación de Productos Médicos del Consejo de Estado, junto con el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado, formula medidas cohesivas específicas para la resolución de controversias sobre derechos de patente en las fases de aprobación y de solicitud de licencias de comercialización de productos farmacéuticos, que se aplicarán tras la aprobación del Consejo de Estado.

En el artículo 42.3 de la Ley de Patentes también se añadió una disposición sobre la indemnización por la duración de la patente para las patentes de productos farmacéuticos.

4.5.5.2 Formulación de interpretaciones judiciales y documentos reglamentarios pertinentes

Para aplicar el artículo 76 de la Ley de Patentes y mejorar el mecanismo de solución temprana de controversias en materia de patentes de productos farmacéuticos, la Administración Nacional de Productos Médicos y la CNIPA, junto con los departamentos competentes, emitieron las Medidas para la Ejecución del Mecanismo de Solución Temprana de Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos el 4 de julio de 2021.¹²⁴ Más tarde, el 5 de julio de 2021, la Corte Popular Suprema emitió sus Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos y la CNIPA emitió las Medidas de Resolución de Controversias en materia de Patentes de Productos Farmacéuticos.¹²⁵ Ambos documentos entraron en vigor el mismo día.

Las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos se centraron en las cuestiones de procedimiento que deben resolverse tras la aplicación del sistema de vinculación de patentes de productos farmacéuticos y la conexión y adecuación de los procedimientos judiciales con el proceso de revisión y aprobación y el procedimiento de resolución administrativa. Esto promovió, a su vez, la uniformidad de las normas de ejecución administrativa y resolución judicial. Las disposiciones están recogidas en 14 artículos y en ellas se regula la competencia, las causas específicas de la acción, el material necesario para presentar una demanda, las formas de presentar dicha demanda, la vinculación entre los procedimientos administrativos y judiciales, los escritos de contestación, la protección de los secretos comerciales durante el litigio, las medidas cautelares, las reconveniones por daños y perjuicios contra la parte vencida, los medios de notificación, etc. Las disposiciones proporcionan una orientación clara para el enjuiciamiento justo y oportuno de dichas causas y promueven la aplicación del sistema de vinculación de patentes de productos farmacéuticos.

4.5.5.3 Principales cuestiones relacionadas con el mecanismo de solución temprana de controversias en materia de patentes de productos farmacéuticos

4.5.5.3.1 Competencia

El artículo 1 de las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos establece la competencia y los motivos para iniciar una acción en las controversias relacionadas con patentes de productos farmacéuticos. Las causas civiles de primera instancia iniciadas por demandas relacionadas con patentes de productos farmacéuticos forman parte de la jurisdicción

¹²⁴ Medidas para la Ejecución del Mecanismo de Solución Temprana de Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos (Juicio) (promulgadas por la Administración Nacional de Productos Médicos y la CNIPA el 4 de julio de 2021, entrada en vigor el 4 de julio de 2021).

¹²⁵ Medidas de Resolución Administrativa para el Mecanismo de Solución Temprana de Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos (promulgadas por la CNIPA el 5 de julio de 2021, entrada en vigor el 5 de julio de 2021).

centralizada del Tribunal de Propiedad Intelectual de Beijing para facilitar la organización de recursos judiciales superiores y unificar la norma de resolución judicial.

Además, dado que estas causas civiles a menudo involucran causas administrativas de confirmación de derechos de patente relacionadas con la patente, así como causas administrativas presentadas por las partes interesadas debido a desacuerdos con las resoluciones administrativas emitidas por la CNIPA, la jurisdicción centralizada salvaguarda el vínculo orgánico entre los diferentes procedimientos contenciosos y facilita la coordinación del trabajo con los departamentos administrativos pertinentes dependientes del Consejo de Estado.

En cuanto a la competencia sobre las causas en apelación, de conformidad con la Decisión del Comité Permanente de la CNIPA sobre las Causas de Propiedad Intelectual y el artículo 2 de las Disposiciones sobre el Tribunal de Propiedad Intelectual, cuando una parte no esté de acuerdo con una sentencia o resolución dictada en primera instancia por el Tribunal de Propiedad Intelectual de Beijing sobre una demanda del sistema de enlace relativa a patentes de productos farmacéuticos, dicha parte podrá apelar ante la Corte Popular Suprema.

4.5.5.3.2 Relación entre las demandas del sistema de enlace relativas a patentes de productos farmacéuticos y las demandas por infracción de patente

El artículo 11 de la Ley de Patentes contempla específicamente los actos de infracción de patente. Dado que el acto de solicitar la revisión y aprobación antes de la comercialización de un producto farmacéutico no constituye un acto de infracción según el artículo 11 de la Ley de Patentes, las disposiciones sobre recursos contra la infracción de patentes no se aplican en dichos casos. En el caso de una demanda civil presentada por una parte de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Patentes, la solicitud específica es que se dictamine si la solución técnica relacionada con el producto farmacéutico cuyo registro se solicita está dentro del alcance de la protección de cualquier derecho de patente de producto farmacéutico que pertenezca a un producto farmacéutico de terceros. La naturaleza de tal demanda es una demanda de confirmación. Sin embargo, en una demanda del sistema de enlace relativa a una patente de productos farmacéuticos, el solicitante de la aprobación de comercialización del producto farmacéutico todavía puede plantear una defensa del estado de la técnica o una defensa de derechos de uso anterior de conformidad con los artículos 67 y 75.2, respectivamente, de la Ley de Patentes. Si se acepta el argumento de defensa, el tribunal popular competente puede confirmar que la solución técnica relacionada con el producto farmacéutico cuyo registro se solicita está dentro del alcance de la protección de los derechos de patente relacionados.

4.5.5.3.3 “Patentes pertinentes” en el artículo 76 de la Ley de Patentes

Como componente del sistema de enlace de patentes de productos farmacéuticos, las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos deben coordinarse con las medidas específicas para vincular la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos con la resolución de controversias en materia de patentes durante la fase de solicitud de aprobación de la comercialización —como se establece en el artículo 76.3 de la Ley de Patentes (es decir, en las Medidas de Ejecución del Mecanismo de Solución Temprana de Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos)— para aplicar las disposiciones de dicho artículo.

El mecanismo de solución temprana de controversias en materia de patentes de productos farmacéuticos previsto en el artículo 76 de la Ley de Patentes solo se aplica a tipos específicos de patentes de productos farmacéuticos, es decir, a las “patentes pertinentes”. Con respecto al alcance de estas “patentes pertinentes”, el artículo 2 de las Medidas de Ejecución del Mecanismo de Solución Temprana de Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos establece lo siguiente:

El Departamento de Regulación de Productos Farmacéuticos del Consejo de Estado establecerá la Plataforma de Registro de Información de Patentes de Productos Farmacéuticos Comercializados en China, para que los titulares de aprobaciones de comercialización de productos farmacéuticos registren la información de patentes relacionada con los productos farmacéuticos registrados y aprobados en China.

En caso de que la información de patentes pertinentes no esté registrada en la Plataforma de Registro de Información de Patentes de Productos Farmacéuticos Comercializados en China, no se aplicarán las Medidas.

El artículo 5 de las Medidas establece que “los titulares de autorizaciones de comercialización de productos químicos farmacéuticos podrán registrar, en la Plataforma de Registro de Información de Patentes de Productos Farmacéuticos Comercializados en China, patentes de compuestos como principios activos farmacéuticos, patentes de composiciones farmacéuticas que contengan principios activos y patentes de uso farmacéutico”. Por otro lado, el artículo 12 establece que “para los medicamentos tradicionales chinos, se pueden registrar las patentes relativas a las composiciones y los extractos de los medicamentos chinos, así como el uso farmacéutico; para los productos biológicos, se pueden registrar las patentes relativas a la estructura secuencial de los principios activos y el uso farmacéutico”.

Sin establecer disposiciones adicionales para las “patentes relacionadas”, pero manteniéndose en consonancia con las disposiciones anteriores de las Medidas de Implementación, el artículo 2 de las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos establece que “las ‘patentes relacionadas’ mencionadas en el artículo 76 de la Ley de Patentes se refieren a aquellas a las que se aplicarán las medidas de los departamentos de administración competentes del Consejo de Estado para vincular la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos con la solución de controversias en materia de patentes durante la fase de solicitud de aprobación del marcado del producto farmacéutico”.

4.5.5.3.4 Partes legitimadas para presentar las demandas contempladas en el artículo 76 de la Ley de Patentes

El artículo 76 de la Ley de Patentes establece que el solicitante de la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos y el titular de la patente en cuestión o una parte interesada pueden presentar una demanda ante un tribunal popular. El artículo 2.2 de las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos establece que “la ‘parte interesada’ descrita en el artículo 76 de la Ley de Patentes se refiere a los licenciarios de la patente mencionada en el párrafo anterior y a los titulares de la aprobación de comercialización del producto farmacéutico relacionado”.

Según el artículo 7 de las Medidas de Ejecución del Mecanismo de Solución Temprana de Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos,

[c]ualquier titular de la patente o parte interesada que objete al cuarto tipo de declaraciones de patentes puede, en un plazo de 45 días a partir de la fecha en que el instituto nacional de evaluación de productos farmacéuticos publique la solicitud de aprobación de comercialización del producto farmacéutico, presentar una demanda ante un tribunal popular en relación con si la solución técnica del producto farmacéutico para el que se solicita la aprobación de comercialización está dentro del alcance de la protección de los derechos de patente pertinentes o puede solicitar al Departamento de Administración de Patentes dependiente del Consejo de Estado una resolución administrativa.

Si el titular de la patente o la parte interesada no presenta una demanda en ese plazo de 45 días, el solicitante de la aprobación de comercialización del producto farmacéutico puede, de acuerdo con el artículo 4 de la interpretación judicial, presentar una demanda ante un tribunal popular para solicitar la confirmación de que el producto farmacéutico cuyo registro se solicita no está dentro del alcance de la protección de los derechos de patente pertinentes.

4.5.5.3.5 Medidas cautelares

El artículo 10 de las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos establece que, cuando un titular de la patente o una parte interesada

pida que se prohíba a un solicitante de aprobación de comercialización de un producto farmacéutico realizar los actos previstos en el artículo 11 de la Ley de Patentes dentro del plazo del derecho de patente pertinente, los tribunales populares tramitarán dicha solicitud conforme a las disposiciones pertinentes de la Ley de Patentes y la Ley de Procedimiento Civil; los tribunales populares no admitirán las peticiones de prohibición de la solicitud de revisión y de aprobación de comercialización de productos farmacéuticos.

El Capítulo IX (“Conservación y ejecución anticipada”) de la Ley de Procedimiento Civil, el Capítulo 7 (“Conservación y ejecución anticipada”) de la Interpretación de la Ley de Procedimiento

Civil y las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de Propiedad Intelectual contienen disposiciones sobre medidas cautelares. Además, el artículo 105 de la Ley de Procedimiento Civil establece que “si se presenta una solicitud de manera indebida, el solicitante deberá compensar a la persona contra la que se presenta la solicitud por cualquier pérdida en la que haya incurrido como resultado de las medidas cautelares”.

4.5.5.3.6 Reconvencción para reclamar la indemnización de los daños causados por la litigación abusiva

Para equilibrar mejor los intereses de los titulares de la patente y partes interesadas y de los solicitantes de la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos, el artículo 12 de las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos prevé un sistema de reconvencción para la indemnización de los daños causados por la litigación abusiva, de conformidad con el artículo 132 del Código Civil, el artículo 13 de la Ley de Procedimiento Civil y los artículos 20 y 47 de la Ley de Patentes.

Existen dos prerequisites para reconvenir la indemnización de los daños causados por la litigación abusiva. En primer lugar, el prerequisite subjetivo es que el titular de la patente o la parte interesada sabe o debería haber sabido que el derecho de patente fue declarado inválido o que la solución técnica relacionada con el producto farmacéutico para el que se solicita la autorización de comercialización no está dentro del alcance de la protección del derecho de patente. En este caso, “sabe” o “debería haber sabido” se determina siguiendo los mismos criterios que en las causas generales de infracción. En segundo lugar, el prerequisite objetivo es que el solicitante de la autorización de comercialización del producto farmacéutico haya sufrido pérdidas causadas por el litigio.

En lo que respecta a la competencia para conocer de las reconvencciones de indemnización de los daños causados por la litigación abusiva y dada la estrecha relación de estas causas con los litigios sobre patentes de productos farmacéuticos, se considera que estas causas también son competencia del Tribunal de Propiedad Intelectual de Beijing.

4.5.5.3.7 Resolución administrativa

Con respecto a la protección de los derechos de patente, China adopta un sistema de doble vía por el que las protecciones judicial y administrativa funcionan conjuntamente. Para las controversias derivadas de patentes relacionadas con el producto farmacéutico para el que se solicita la autorización de comercialización (artículo 76 de la Ley de Patentes), la parte interesada puede presentar una demanda ante un tribunal popular o solicitar al Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado la resolución administrativa de las controversias, de conformidad con el artículo 76.2 de la Ley de Patentes.

En el artículo 5 de las Disposiciones sobre los Derechos de Patente sobre los Medicamentos se establece lo siguiente:

Cuando una parte afirme que una demanda contemplada en el artículo 76 de la Ley de Patentes no debe ser aceptada o solicite la suspensión de la demanda sobre la base de que el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado ha aceptado la solicitud de resolución administrativa a la que se refiere el artículo 76 de la Ley de Patentes, tal afirmación o solicitud no será admitida por los tribunales populares.

El artículo 4 de las Medidas de Resolución Administrativa de Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos establece lo siguiente: Cuando una parte solicita la resolución administrativa, el prerequisite que debe cumplirse es que ningún tribunal popular haya aceptado una causa sobre la controversia en materia de patentes de productos farmacéuticos. Una parte que haya optado en primer lugar por solicitar la resolución administrativa puede presentar posteriormente una demanda ante un tribunal popular. Sin embargo, si una parte ha presentado una demanda ante un tribunal popular y la causa ha sido aceptada, entonces la parte ya no puede solicitar a la CNIPA la resolución administrativa sobre el mismo producto farmacéutico y patente.

Tanto el artículo 7 de las Medidas de Ejecución del Mecanismo de Solución Temprana de Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos como el artículo 19 de las Medidas de

Resolución Administrativa de Controversias sobre Patentes de Productos Farmacéuticos establecen que, cuando una parte no esté de acuerdo con una resolución administrativa de la CNIPA sobre una controversia en materia de patentes de productos farmacéuticos, podrá presentar una demanda administrativa ante el Tribunal de Propiedad Intelectual de Beijing. Cuando la parte sigue estando en desacuerdo con la sentencia dictada, puede apelar ante la Corte Popular Suprema.

4.6 Cuestiones procesales relativas a las causas civiles relacionadas con patentes

4.6.1 Normas y conservación de pruebas

Con respecto a las cuestiones relativas a las pruebas en las demandas civiles, existen disposiciones detalladas en la Ley de Procedimiento Civil, la Interpretación de la Ley de Procedimiento Civil, las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles y las interpretaciones judiciales conexas. Estas disposiciones se aplican generalmente a las causas civiles relacionadas con patentes. En función de las características de las causas de patentes, la Ley de Patentes y las interpretaciones judiciales relacionadas también contienen algunas disposiciones especiales relativas a las pruebas. La Corte Popular Suprema también ha formulado las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual.

4.6.1.1 Disposiciones relativas a la prueba en la Ley de Procedimiento Civil y las interpretaciones judiciales relacionadas

Con respecto a las pruebas, existen disposiciones detalladas en el Capítulo VI (artículos 63 a 81) de la Ley de Procedimiento Civil y en la Parte 4 (artículos 90 a 124) de las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles. Estas últimas disposiciones fueron promulgadas en 2001 por la Corte Popular Suprema y posteriormente modificadas en 2008 y 2019. Esta interpretación judicial actualmente cuenta con 100 artículos.

China ha creado tres tribunales de Internet: en Hangzhou, en Beijing y en Shenzhen. En las Disposiciones sobre el Procesamiento de Causas de los Tribunales de Internet, el artículo 11 establece normas para que los tribunales de Internet determinen la autenticidad de las pruebas electrónicas, el artículo 13 aclara los requisitos generales y la base jurídica para el examen de las pruebas en las demandas en línea y los artículos 14 a 19 establecen normas relativas a las pruebas en las demandas en línea. Los artículos 16 a 19 en particular establecen disposiciones especiales relativas a los depósitos de pruebas en la cadena de bloques.

El Reglamento sobre los Procesos Judiciales en Línea de los Tribunales Populares entró en vigor el 1 de agosto de 2021. Esta interpretación judicial define el alcance de la validez y los criterios de determinación de los depósitos de pruebas en la cadena de bloques.

4.6.1.2 Disposiciones relativas a las pruebas en la Ley de Patentes

En lo que respecta a las pruebas, la Ley de Patentes abarca principalmente estos cuatro aspectos:

- El artículo 66.1 establece la carga de la prueba en las causas de infracción de patentes de invención de procesos de fabricación de nuevos productos (véase la sección 4.3.2.5.4 de este capítulo para obtener más detalles).
- El artículo 66.2 establece que los tribunales populares pueden pedir al titular de la patente o a cualquier parte interesada que proporcione un informe de evaluación del derecho de patente realizado por el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado tras haber llevado a cabo una búsqueda, un análisis y una evaluación de los modelos de utilidad o diseños pertinentes. Esta disposición deja claro que la naturaleza de dichos informes de evaluación de derechos de patente es probatoria. Los titulares de las patentes, las partes interesadas o los presuntos infractores pueden tomar la iniciativa de presentar dicho informe de evaluación del derecho de patente.
- El artículo 71 establece que los tribunales populares pueden ordenar a un infractor que facilite libros de contabilidad y materiales relacionados con la infracción de patentes (véase la sección 4.4.3.4 de este capítulo para obtener más detalles).

- El artículo 73 prevé la conservación de pruebas antes del litigio. Con respecto a la conservación de pruebas aplicada antes de la presentación de la demanda o durante el proceso, el artículo 81 de la Ley de Procedimiento Civil y el artículo 98 de la Interpretación de la Ley de Procedimiento Civil también establecen disposiciones aplicables.

4.6.1.3 Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual

Las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual, aunque son un componente importante del sistema de la prueba en demandas civiles, tienen características diferentes a las del sistema tradicional de la prueba en los procesos civiles. En febrero de 2018, la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de China y la Oficina General del Consejo de Estado emitieron las Opiniones sobre el fortalecimiento de la reforma y la innovación en la resolución judicial de causas de propiedad intelectual, en las que se plantea específicamente el objetivo de reforma de “establecer normas relativas a las pruebas de acuerdo con las características de las causas de propiedad intelectual”. En noviembre de 2019, ambas oficinas emitieron las Opiniones sobre el Fortalecimiento de la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, donde requerían específicamente “la regulación estricta de las normas probatorias” y la “formulación de interpretaciones judiciales sobre normas relativas a las pruebas en demandas civiles relacionadas con la propiedad intelectual”.

Para reforzar la protección judicial de los derechos de propiedad intelectual y abordar de forma práctica las dificultades de los titulares del derecho de propiedad intelectual para presentar pruebas y los elevados costos de salvaguardar los derechos e intereses, la Corte Popular Suprema formuló las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual, que constaban de 33 artículos. Esto mejoró aún más el sistema de pruebas en cuestiones importantes como la presentación de pruebas, la obstrucción a la prueba, la conservación de pruebas, la evaluación judicial, la identificación de pruebas extraterritoriales, la protección de secretos comerciales durante el proceso de litigio, etc. Estas disposiciones entraron en vigor el 18 de noviembre de 2020.

4.6.2 Medidas cautelares

4.6.2.1 Establecimiento de un régimen de medidas cautelares en las controversias en materia de propiedad intelectual

El artículo 61 de la Ley de Patentes, según la versión modificada del año 2000, establecía lo siguiente:

Cuando el titular de una patente o la parte interesada tenga pruebas que demuestren que otra persona está infringiendo o está a punto de infringir su derecho de patente, lo cual, a menos que se detenga a tiempo, puede causar daños irreparables a sus derechos e intereses legítimos, el titular de la patente o la parte interesada puede, antes de presentar una demanda, solicitar al tribunal popular la adopción de medidas para ordenar la prohibición de determinados actos de conformidad con la ley.

En junio de 2001, la Corte Popular Suprema promulgó las Disposiciones sobre la Cesación Precontenciosa de la Infracción de Patentes.¹²⁶ Más tarde, en diciembre de 2001, la Corte Popular Suprema emitió la Interpretación de la Cesación Precontenciosa de la Infracción del Derecho de Marca y Conservación de Pruebas.¹²⁷ Ambas interpretaciones judiciales han desempeñado un papel importante en el examen, por los tribunales populares, de las solicitudes de cesación precontenciosa de la infracción de patentes.

El artículo 66 de la Ley de Patentes de 2008 mejoró aún más el sistema de medidas cautelares. La Ley de Procedimiento Civil, según la versión modificada de 2012, añadió contenido relativo a las medidas cautelares. En particular, los artículos 100 y 101 preveían las medidas cautelares durante y antes del litigio, respectivamente, estableciendo así un sistema de medidas cautelares para

¹²⁶ Disposiciones sobre la Aplicación de las Leyes relativas a las Medidas Preliminares por Infracción de Patentes (Interpretación Judicial n.º 20 [2001], aprobada por la Corte Popular Suprema el 5 de junio de 2001, en vigor a partir del 1 de julio de 2001).

¹²⁷ Interpretación de la Aplicación de las Leyes relativas a las Medidas Preliminares por Infracción de los Derechos de Marca y Conservación de Pruebas (Interpretación Judicial n.º 2 [2002], aprobada por la Corte Popular Suprema el 25 de diciembre de 2002, entrada en vigor el 22 de enero de 2002).

todas las causas civiles, incluidas las relativas a derechos de propiedad intelectual. Los artículos 152 a 173 de la Interpretación de la Ley de Procedimiento Civil proporcionaron otras disposiciones relativas a la “las medidas cautelares”.

En diciembre de 2018, la Corte Popular Suprema emitió las Disposiciones sobre medidas cautelares en Controversias en materia de Propiedad Intelectual, que contienen 21 artículos que regulan las solicitudes, los tribunales de jurisdicción, los procedimientos de examen, los factores para determinar la necesidad de medidas cautelares, el plazo de las medidas, la detección de solicitudes ilícitas y el levantamiento de las medidas, entre otros asuntos.

4.6.2.2 Contenido principal de las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de Propiedad Intelectual

4.6.2.2.1 Competencia

De acuerdo con el artículo 3 de las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de Propiedad Intelectual,

[u]na solicitud de medidas cautelares precontenciosa se presentará ante el tribunal popular con competencia sobre las controversias en materia de propiedad intelectual en el domicilio del demandado o ante el tribunal popular con competencia sobre la causa.

Cuando las partes hayan acordado una cláusula de arbitraje, la solicitud se presentará ante el tribunal popular previsto en el párrafo anterior.

4.6.2.2.2 Definición de la “situación de urgencia”

De acuerdo a los artículos 100 a 101 de la Ley de Procedimiento Civil, la existencia de una situación de urgencia es el prerrequisito para solicitar medidas cautelares la solicitud de medidas cautelares durante el litigio también puede implicar circunstancias de urgencia; y, para cualquier solicitud de medidas cautelares en una situación de urgencia, un tribunal popular debe decidir sobre esta en un plazo de 48 horas a partir de la recepción de la solicitud. De acuerdo con el artículo 6 de las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de Propiedad Intelectual, una urgencia es una circunstancia que “perjudicaría los intereses del solicitante si no se aplican inmediatamente medidas cautelares”. En las causas civiles relacionadas con patentes, las urgencias consisten principalmente en las siguientes circunstancias:

- la patente objeto de controversia va a ser pronto enajenada ilícitamente;
- la patente del solicitante se está infringiendo o se infringirá pronto en una ocasión en la que el tiempo es un factor importante, como una feria comercial; y
- otras circunstancias que requieran la aplicación inmediata de medidas cautelares.

4.6.2.2.3 Factores que deben tenerse en cuenta para determinar la necesidad de medidas cautelares

El artículo 7 de las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de Propiedad Intelectual establece lo siguiente:

Al examinar una solicitud de medidas cautelares, los tribunales populares examinarán exhaustivamente los siguientes factores:

- 1) si la solicitud tiene una base de hecho y de Derecho y si la validez del derecho de propiedad intelectual alegado es estable;
- 2) si los derechos e intereses legítimos del solicitante sufrirán un perjuicio irreparable o si se dificultará la ejecución de la decisión que resuelve la causa, en caso de que no se apliquen las medidas cautelares;
- 3) si el perjuicio causado al solicitante por no haber aplicado las medidas cautelares es superior al perjuicio causado al demandado por la aplicación de las medidas cautelares;
- 4) si la aplicación de las medidas cautelares perjudica el interés público; [y]
- 5) otros factores que deban tenerse en cuenta.

De acuerdo con el artículo 10 de estas disposiciones, el “perjuicio irreparable” en las causas civiles relacionadas con patentes consiste principalmente en las circunstancias siguientes:

- el acto del demandado dificultará el control de la infracción y aumentará de manera considerable las pérdidas sufridas por el solicitante; y

- el acto de infracción del demandado dará lugar a una reducción considerable de la participación del solicitante en el mercado de referencia.

Las causas civiles relacionadas con patentes suelen conllevar una sentencia sobre la estabilidad de la validez de un derecho de patente. El artículo 8 de las disposiciones establece lo siguiente:

Los tribunales populares analizarán exhaustivamente los siguientes factores al examinar y juzgar si la validez de un derecho de propiedad intelectual afirmado por el solicitante es estable:

- 1) el tipo o naturaleza del derecho de propiedad intelectual implicado;
- 2) si el derecho de propiedad intelectual implicado ha sido examinado de forma sustantiva;
- 3) si el derecho de propiedad intelectual implicado se encuentra en un procedimiento de invalidación o revocación y tiene la posibilidad de ser declarado inválido o revocado;
- 4) si existe controversia sobre la titularidad del derecho de propiedad intelectual en cuestión; [y]
- 5) otros factores que puedan conducir a la inestabilidad de la validez del derecho de propiedad intelectual implicado.

Con respecto a las solicitudes de medidas cautelares en función de los modelos de utilidad o patentes de diseño, el artículo 9 de las disposiciones establece específicamente lo siguiente:

Cuando un solicitante solicite medidas cautelares en función de un modelo de utilidad o patente de diseño, deberá presentar un informe de búsqueda o de evaluación o una decisión de mantenimiento de la validez del derecho de patente emitida por el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado. En caso de que el solicitante se niegue a presentar dichos documentos sin motivos justificados, el tribunal popular dictaminará la desestimación de la solicitud.

La consideración principal en este caso es que los modelos de utilidad y las patentes de diseño no se examinan de forma sustantiva antes de su concesión de acuerdo con la Ley de Patentes y, por lo tanto, es más probable que se declaren inválidas. Los requisitos especiales para las solicitudes de medidas cautelares basadas en estos dos tipos de derechos de patente previenen el abuso de derechos al solicitar las medidas.

4.6.2.2.4 Definición de la “solicitud ilícita” y obligación del solicitante de pagar una indemnización

El artículo 16 de las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de Propiedad Intelectual interpreta la expresión “solicitud ilícita” del artículo 105 de la Ley de Procedimiento Civil para referirse a las situaciones siguientes:

- 1) el solicitante no interpone una demanda o solicita un arbitraje dentro de los 30 días siguientes a la aplicación de las medidas cautelares;
- 2) las medidas cautelares son improcedentes desde el principio porque el derecho de propiedad intelectual afirmado se declara inválido o por otras razones;
- 3) se ha presentado una solicitud de cese de la infracción del derecho de propiedad intelectual o de competencia desleal a pesar de que se ha dictado una sentencia con eficacia ejecutiva por la que se declara que no existe infracción o competencia desleal; [u]
- 4) otras circunstancias en las que la solicitud se haya presentado de manera ilícita.

Esta disposición se establece sobre la base del principio objetivo de imputación, sin considerar la culpa subjetiva del solicitante.

De acuerdo con el artículo 105 de la Ley de Procedimiento Civil, cuando una solicitud de medidas cautelares se presente “de forma ilícita”, el solicitante deberá compensar al demandado por las pérdidas sufridas a causa de las medidas. Las Disposiciones sobre Medidas Cautelares en Controversias en materia de Propiedad Intelectual establecen que, si el solicitante no presenta una demanda después de solicitar medidas cautelares antes del litigio o si las partes acuerdan el arbitraje, la demanda por pérdidas presentada por el demandado de conformidad con el

artículo 105 de la Ley de Procedimiento Civil será competencia del tribunal popular que aplicó las medidas. Sin embargo, si el solicitante presenta una demanda, será competente el tribunal popular que acepte la demanda.

En un nuevo juicio de una controversia por infracción, en la causa *Anji Xueqiang Bamboo and Wood Products Co. contra Xu Zanyou*,¹²⁸ la Corte Popular Suprema estableció que la sentencia de conservación de la propiedad no entraba dentro de las “sentencias” previstas en el artículo 47.2 de la Ley de Patentes (en aquel momento, la Ley de Patentes de 2008) y que la decisión por la que se declaraba inválida la patente en cuestión tenía un efecto retroactivo sobre la sentencia de conservación de la propiedad. Si una supuesta infracción de patente aún no se ha confirmado y el titular de la patente no ha cumplido con su deber de diligencia al solicitar medidas como la conservación de la propiedad o las medidas cautelares, causando pérdidas directas al supuesto infractor, la solicitud del titular de la patente es una “solicitud ilícita” y constituye un acto ilícito civil.

4.6.2.2.4.1 Simultaneidad de la solicitud de medidas cautelares y la sentencia preliminar de cese de infracción

En la fase de apelación de una controversia por infracción de patente de invención, en la causa *Valeo Cleaning System Co. contra Xiamen Lukasi Automotive Parts Co.*,¹²⁹ la Corte Popular Suprema estableció que, en un procedimiento judicial por infracción de patente, la medida que ordena el cese de un supuesto acto de infracción tiene valor de manera independiente. Cuando una parte solicite simultáneamente la medidas cautelares y una sentencia preliminar para hacer cesar la supuesta infracción y el tribunal popular considere que debe dictarse una sentencia preliminar, entonces se examinará la solicitud de medidas cautelares y se dictará una sentencia si se cumplen las condiciones.

4.6.2.2.5 Medidas cautelares relacionadas con plataformas de comercio electrónico

En una controversia por infracción de modelo de utilidad, en la causa *Yongkang Lianyue Industry and Trade Co. contra Cixi Bosheng Plastic Products Co.*,¹³⁰ la Corte Popular Suprema estableció que el operador de una plataforma de comercio electrónico, al recibir una notificación de un titular del derecho de propiedad intelectual que muestra pruebas preliminares de infracción en su plataforma, tiene la obligación legal de adoptar las medidas necesarias para poner fin a la infracción, tales como la supresión, el bloqueo y la desconexión del enlace y la terminación de las transacciones y de los servicios. Si, debido a una urgencia, los derechos e intereses legítimos del comerciante sufrirán un perjuicio irreparable si no se restablece el enlace, el comerciante de la plataforma puede solicitar medidas cautelares para que se ordene al operador de la plataforma de comercio electrónico que aplique medidas como el restablecimiento del enlace. En tal caso, el tribunal popular aceptará dicha solicitud y la examinará de conformidad con el artículo 100 de la Ley de Procedimiento Civil y las interpretaciones judiciales conexas. Al determinar si se aplican las medidas sobre la base de la solicitud del supuesto infractor, algunos de los principales factores que deben tenerse en cuenta son los siguientes:

- si la solicitud del solicitante tiene una base de hecho y de Derecho;
- si el solicitante sufrirá un perjuicio irreparable si no se restablece el enlace;
- si el perjuicio causado al titular de la patente por el restablecimiento del enlace supera el perjuicio causado al supuesto infractor si no se restablece el enlace;
- si el interés público se verá perjudicado por el restablecimiento del enlace; y
- otros factores.

4.6.3 Determinación de los hechos técnicos

Los hechos técnicos son hechos de contenido técnico especializado que deben determinarse en los juicios de causas civiles relacionadas con la propiedad intelectual. Dado que los juicios de causas relacionadas con la tecnología implican la comprobación de hechos técnicos complejos, los tribunales populares han establecido un mecanismo diversificado de comprobación de hechos técnicos basado en el sistema de funcionarios para la investigación técnica, cuyos

128 MSZ n.º 762 (Corte Popular Suprema, 2008).

129 Corte Popular Suprema, causa orientativa n.º 115, 24 de diciembre de 2019.

130 ZMZ n.º 993 (Corte Popular Suprema, 2020).

principales componentes son los peritos asesores, los peritos asistentes, la consultoría técnica y las valoraciones técnicas.

4.6.3.1 Sistema de funcionarios para la investigación técnica

Para estar en consonancia con la creación de los tribunales de propiedad intelectual en Beijing, Shanghai y Guangzhou, la Corte Popular Suprema promulgó las Disposiciones Provisionales sobre los Funcionarios para la Investigación Técnica el 31 de diciembre de 2014 y estableció formalmente el sistema de funcionarios para la investigación técnica.¹³¹ El 8 de agosto de 2017, la Corte Popular Suprema emitió las Opiniones Rectoras sobre la Selección de Funcionarios para la Investigación Técnica para establecer los requisitos de selección y cualificación de los funcionarios para la investigación técnica y los procedimientos relacionados.¹³² El artículo 13 de las Opiniones Rectoras establece lo siguiente: “otros tribunales populares con competencia sobre causas de propiedad intelectual relacionadas con la tecnología pueden seleccionar y nombrar funcionarios para la investigación técnica con referencia a estas Opiniones Rectoras después de informar a la Corte Popular Suprema para su aprobación”.

El artículo 51 de la Ley sobre la Organización de los Tribunales Populares establece que “los tribunales populares pueden crear puestos para el personal técnico judicial en función de las necesidades del trabajo de resolución para que se encarguen de asuntos pertinentes”. Los funcionarios para la investigación técnica no son parte del personal de resolución, sino personal técnico judicial entre el personal de asistencia a la resolución de causas. El sistema de funcionarios para la investigación técnica ha desempeñado un papel activo en el aumento de la neutralidad, objetividad y cientificidad de la definición de los hechos técnicos y en la mejora de la calidad y la eficiencia de la resolución de causas relacionadas con la tecnología.

La Corte Popular Suprema también formuló las Disposiciones sobre los Funcionarios para la Investigación Técnica, que entraron en vigor el 1 de mayo de 2019.¹³³ Estas disposiciones contienen 15 artículos relativos a los funcionarios para la investigación técnica que participan en diferentes procedimientos judiciales en la resolución de causas de propiedad intelectual. Las disposiciones se refieren al procedimiento, los deberes, la validez y las responsabilidades jurídicas de dichos funcionarios, así como a los tipos de causas, el posicionamiento de la identidad, el nombramiento y el envío de personal, la notificación y la recusación, los deberes laborales, la validez de los dictámenes de investigación técnica, las firmas en los documentos de resolución y la asunción de responsabilidades, entre otras cuestiones. El artículo 1 de las disposiciones establece que “en los juicios de causas de propiedad intelectual relativas a patentes, obtenciones vegetales, esquemas de trazado de circuitos integrados, secretos técnicos, programas informáticos y monopolio, que tienen importantes exigencias profesionales y técnicas, los tribunales populares podrán designar funcionarios de investigación técnica para que participen en las actividades judiciales”.

4.6.3.2 Valoración técnica encomendada

Las conclusiones de la valoración constituyen un tipo de prueba legal en las demandas civiles. De acuerdo con el artículo 76 de la Ley de Procedimiento Civil,

[u]na parte puede solicitar a un tribunal popular que valore una cuestión especializada para comprobar un hecho. Cuando una parte así lo solicite, ambas partes determinarán los tasadores cualificados mediante negociación; cuando dicha negociación fracase, el tribunal popular los designará.

Quando las partes no soliciten la valoración, pero el tribunal popular considere necesario examinar una cuestión especializada, designará tasadores cualificados para llevar a cabo esa valoración.

Los dictámenes de valoración forman parte de las pruebas según lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Procedimiento Civil.

131 Disposiciones Provisionales sobre varias cuestiones relativas a la Participación de Funcionarios para la Investigación Técnica en las Actividades Judiciales en los Tribunales de Propiedad Intelectual (promulgadas por la Corte Popular Suprema el 31 de diciembre de 2014, entrada en vigor el 31 de diciembre de 2014).

132 Opiniones Rectoras sobre la Selección de Funcionarios para la Investigación Técnica para los Tribunales de Propiedad Intelectual (en la implementación de juicios) (promulgadas por la Corte Popular Suprema el 8 de agosto de 2017, entrada en vigor el 14 de agosto de 2017).

133 Disposiciones sobre la Participación de Funcionarios para la Investigación Técnica en las Actividades Judiciales en Causas de Propiedad Intelectual (promulgadas por la Corte Popular Suprema el lunes, 18 de marzo de 2019, en vigor a partir del 1 de mayo de 2019).

Además de la Ley de Procedimiento Civil, la Interpretación de la Ley de Procedimiento Civil y las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual contienen disposiciones específicas en cuestiones relativas a dichas valoraciones.

4.6.3.3 Personas con conocimientos especializados

De acuerdo con el artículo 79 de la Ley de Procedimiento Civil, “[u]na parte puede solicitar a un tribunal popular que intime a una o varias personas con conocimientos especializados para que comparezcan ante el tribunal y emitan dictámenes sobre las opiniones de un tasador o sobre cuestiones especializadas”. Según los artículos 122 y 123 de la Interpretación de la Ley de Procedimiento Civil,

[u]na parte puede, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Procedimiento Civil, presentar una solicitud antes de que termine el plazo de presentación de pruebas para que una o dos personas con conocimientos especializados comparezcan ante el tribunal para interrogar sobre los dictámenes de valoración en nombre de la parte o para que emitan dictámenes sobre las cuestiones especializadas implicadas en la determinación de los hechos de la causa.

Los dictámenes proporcionados al tribunal por personas con conocimientos especializados sobre cuestiones especializadas se considerarán declaraciones de las partes interesadas.

[...]

Un tribunal popular podrá interrogar a las personas con conocimientos especializados que comparezcan ante él. Con la autorización del tribunal popular, la parte interesada podrá interrogar a las personas con conocimientos especializados que comparezcan ante el tribunal. Las personas con conocimientos especializados que comparezcan ante el tribunal a petición de distintas partes interesadas podrán interrogarse mutuamente sobre las cuestiones pertinentes de la causa de que se trate.

Las personas con conocimientos especializados no participarán en actividades del tribunal de primera instancia que no impliquen cuestiones especializadas.

Tanto las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles como las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual regulan cuestiones relativas a las personas con conocimientos especializados.

4.6.4 Cuestiones pertinentes en causas de patentes con elementos extranjeros

Al procesamiento de las causas civiles de patentes con elementos extranjeros se le aplica la Ley sobre las Leyes Aplicables a las Relaciones Civiles Internacionales¹³⁴ y la Parte 4 (“Disposiciones Especiales sobre Procedimientos Civiles con Elementos Extranjeros”) de la Ley de Procedimiento Civil. El Capítulo 22 (“Disposiciones Especiales sobre Procedimientos Civiles con Elementos Extranjeros”) de la Interpretación de la Ley de Procedimiento Civil provee más interpretaciones sobre las disposiciones pertinentes de la Ley de Procedimiento Civil.

El artículo 522 de la Interpretación de la Ley de Procedimiento Civil establece que un tribunal popular puede determinar que una causa tiene elementos extranjeros si:

- 1) una o ambas partes interesadas son extranjeras, apátridas o empresas u organizaciones extranjeras;
- 2) las residencias habituales de una o ambas partes interesadas están fuera del territorio de la República Popular China;
- 3) el objeto del litigio se encuentra fuera del territorio de la República Popular China;
- 4) los hechos jurídicos que dieron lugar a la generación, alteración o terminación de las relaciones civiles ocurren fuera del territorio de la República Popular China u
- 5) otras circunstancias que permitan considerar la causa como una causa civil con elementos extranjeros.

El Capítulo VII (“Derechos de Propiedad Intelectual”) de la Ley sobre las Leyes Aplicables a las Relaciones Civiles Internacionales contiene tres artículos:

¹³⁴ Ley sobre las Leyes Aplicables a las Relaciones Civiles Internacionales (promulgada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional el 28 de octubre de 2010, entrada en vigor el 1 de abril de 2011).

Artículo 48. La titularidad y el contenido de los derechos de propiedad intelectual se rigen por la ley del lugar donde se solicita la protección.

Artículo 49. Las partes podrán elegir de común acuerdo la ley aplicable a la transferencia y a la licencia de los derechos de propiedad intelectual. A falta de elección por las partes, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la presente ley sobre contratos.

Artículo 50. La responsabilidad por infracción de los derechos de propiedad intelectual se rige por la ley del lugar donde se solicita la protección. Las partes también podrán optar mediante acuerdo aplicar la ley del lugar donde se encuentre el tribunal después de que se produzca la infracción.

El 10 de diciembre de 2012, la Corte Popular Suprema promulgó la Interpretación de la Ley sobre las Leyes Aplicables a las Relaciones Civiles Internacionales que entró en vigor el 7 de enero de 2013 y fue modificada posteriormente, el 29 de diciembre de 2020.¹³⁵

Los artículos 8 a 10 de las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual prevén la exención y agilización de los procedimientos de certificación notarial y autenticación de pruebas extraterritoriales en causas civiles relativas a la propiedad intelectual. En particular, el artículo 8 enumera las circunstancias en las que puede eximirse la certificación notarial y la autenticación de la prueba extraterritorial. Una de esas circunstancias es que existan otras pruebas que demuestren la autenticidad de la prueba extraterritorial. Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 8, pero sí las circunstancias previstas en el artículo 9, podrá eximirse la autenticación de la prueba extraterritorial pertinente.

Para dar facilidades a las partes y mejorar la eficiencia de los litigios, el artículo 10 de las Disposiciones sobre la Prueba en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual también establece específicamente lo siguiente:

Quando las formalidades de certificación notarial o autenticación de un poder u otras formalidades de certificación se hayan realizado de conformidad con las disposiciones de los artículos 59 y 264 de la Ley de Procedimiento Civil en el marco del procedimiento en primera instancia, un tribunal popular ya no podrá exigir a la parte pertinente que se someta a las mencionadas formalidades relativas al poder en procedimientos civiles posteriores.

Con respecto a las causas administrativas de patentes con elementos extranjeros, se aplican las disposiciones pertinentes del Capítulo IX ("Procedimiento administrativo con elementos extranjeros") de la Ley de Procedimiento Administrativo.

4.7 Causas administrativas relativas a la concesión y confirmación de patentes de invención y de modelos de utilidad

4.7.1 Causas administrativas

El artículo 1 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes define las causas administrativas relativas a la concesión y la confirmación de patentes de la siguiente manera:

A los efectos de estas disposiciones, por "causa administrativa relativa a la concesión de una patente" se entiende una causa en la que un solicitante de patente presenta una demanda ante un tribunal popular contra una decisión sobre una solicitud de nuevo examen de una patente adoptada por el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado.

A los efectos de estas disposiciones, se entenderá por "causa administrativa relativa a la confirmación de una patente" la causa en que un titular de la patente o una persona que solicite la declaración de invalidación de una patente interponga una demanda ante un tribunal popular contra una decisión sobre el examen de una

¹³⁵ Interpretaciones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la Ley sobre las Leyes Aplicables a Relaciones Civiles Internacionales (I) (promulgadas por la Corte Popular Suprema el 28 de diciembre de 2012, revisadas el 29 de diciembre de 2020, entrada en vigor el 1 de enero de 2021).

solicitud de declaración de invalidación de una patente formulada por el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado.

A los efectos de estas disposiciones, se entenderá por “decisión acusada” la decisión adoptada por el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado en relación con una solicitud de declaración de invalidación de una patente o una solicitud de nuevo examen.

En los artículos 44.1, 53 y 65.2 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes se especifica que las disposiciones pertinentes en las que se basa el rechazo de una solicitud de patente o la declaración de invalidación de una patente son las de las leyes sustantivas aplicables a las causas administrativas de concesión y confirmación de patentes.

Los tribunales populares conocen de las causas de concesión y confirmación de patentes de conformidad con la Ley de Patentes, el Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes y las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes. Las Directrices para el Examen de Patentes son reglamentos administrativos y pueden ser consultadas cuando los tribunales populares conozcan de causas administrativas relacionadas con la concesión y confirmación de patentes de conformidad con el artículo 63.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Cuando los tribunales populares conocen de causas administrativas relacionadas con la concesión y confirmación de patentes, las cuestiones de procedimiento se refieren a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo y a las interpretaciones judiciales aplicables.

4.7.2 Examen de la materia de una patente

4.7.2.1 La materia objeto de las patentes de invención y de modelos de utilidad

En el artículo 2, párrafos 2 y 3, de la Ley de Patentes se definen las invenciones y los modelos de utilidad, respectivamente: “se entiende por ‘invención’ toda nueva solución técnica propuesta para un producto, un proceso o su perfeccionamiento. Se entiende por ‘modelo de utilidad’ cualquier solución técnica nueva propuesta para la forma, la estructura, o la combinación de estas, de un producto que sea apta para un uso práctico”.

4.7.2.2 Circunstancias en las que no se concederá la patente

4.7.2.2.1 Infracción de la ley o de la moral social o perjuicio del interés público

El artículo 5.2 de la Ley de Patentes establece que “no se concederá ninguna patente de invención que infrinja las leyes o la moral social o sea perjudicial para el interés público”. En este párrafo, “infrinja las leyes” significa que la finalidad de la invención es contraria a la ley. Cuando la finalidad de la invención no infrinja la ley, pero su abuso pueda ser contrario a ella, la invención no quedará excluida de la protección de patente.

4.7.2.2.2 Infracción de la regulación relativa a los recursos genéticos

El artículo 5.2 de la Ley de Patentes especifica que “no se concederá ningún derecho de patente de invención cuando la adquisición o utilización de los recursos genéticos en los que se basa el desarrollo de la invención infrinja las disposiciones de las leyes y los reglamentos administrativos”. Esta disposición se añadió en la Ley de Patentes de 2008.

4.7.2.2.3 Circunstancias previstas en el artículo 25 de la Ley de Patentes

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Patentes,

no se concederá ningún derecho de patente [respecto de]:

- 1) los descubrimientos científicos;
- 2) las reglas y los métodos para el ejercicio de actividades intelectuales;
- 3) los métodos para el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades;
- 4) las especies de animales y las variedades de plantas; [y]
- 5) los métodos de transformación nuclear y las sustancias resultantes de una transformación nuclear.

En relación con la invención del uso médico de sustancias químicas, en un nuevo juicio de una controversia administrativa sobre la invalidación de un derecho de patente de invención, en la causa *Cubist Pharmaceuticals* contra *Junta de Nuevo Examen de Patentes*,¹³⁶ la Corte Popular

136 ZXZ n.º 75 (Corte Popular Suprema, 2012).

Suprema estableció que una solicitud relacionada con el uso médico de una sustancia no se concederá si sus reivindicaciones se redactan utilizando las expresiones “para el tratamiento de enfermedades”, “para el diagnóstico de enfermedades” o “uso de la sustancia X como medicamento”, porque tales reivindicaciones corresponden a las de “método para el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades” con arreglo a la Ley de Patentes. Sin embargo, dado que un medicamento y su método de fabricación son patentables, una solicitud relacionada con el uso médico de una sustancia que adopte una reivindicación farmacéutica o de uso en forma de “uso de una sustancia para la fabricación de un medicamento” o “uso de una sustancia para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad” no será excluida por la Ley de Patentes.

4.7.3 Interpretación de las reivindicaciones

El artículo 64.1 de la Ley de Patentes prevé que “el alcance de la protección del derecho de patente de una invención o de un modelo de utilidad se limitará al contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos adjuntos podrán utilizarse para interpretar el contenido de las reivindicaciones”. En las causas de concesión y confirmación de patentes, es necesario interpretar las reivindicaciones para determinar el significado del contenido controvertido de las reivindicaciones y, por lo tanto, si las reivindicaciones cumplen las disposiciones aplicables de la Ley de Patentes y el Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes.

4.7.3.1 Disposiciones aplicables de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes

El artículo 2 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece lo siguiente:

El tribunal popular interpretará los términos utilizados en las reivindicaciones basándose en el significado ordinario entendido por una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente después de leer las reivindicaciones, la memoria descriptiva y los dibujos adjuntos. Si los términos utilizados en las reivindicaciones están claramente definidos o explicados en la memoria descriptiva y en los dibujos adjuntos, se adoptarán dichas definiciones.

Los términos que no puedan definirse de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior podrán definirse basándose en los diccionarios técnicos, manuales técnicos, libros de referencia, libros de texto y normas técnicas nacionales o industriales, entre otros, generalmente utilizados por una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente.

De acuerdo con estas disposiciones, en las causas administrativas de concesión y confirmación de patentes, el tribunal popular también debe seguir el principio de “primero las pruebas intrínsecas” al definir los términos de las reivindicaciones. Esta disposición es coherente con los artículos 2 a 3 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes.

El artículo 3 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes indica claramente que los tribunales populares pueden, al interpretar los términos de las reivindicaciones, remitirse a las declaraciones pertinentes del titular de la patente que hayan sido adoptadas por una sentencia con eficacia ejecutiva en una causa civil de infracción de patente. El objetivo de esta disposición es orientar y motivar a los titulares de la patente a que realicen declaraciones prudentes y honestas durante los procedimientos de confirmación de patentes y los procedimientos de infracción y para que interpreten los términos de las reivindicaciones. Con ello se pretende evitar que hagan declaraciones diferentes y obtengan así beneficios en distintos procedimientos.

El artículo 4 establece que, en caso de error manifiesto o ambigüedad en las reivindicaciones, descripciones o dibujos adjuntos, el tribunal popular “corregirá” dicho error basándose únicamente en la comprensión obtenida por una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente tras leer las reivindicaciones, descripciones y dibujos adjuntos. Esta disposición es coherente con el artículo 4 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes.

En cuanto a las características técnicas definidas por funciones o efectos, el artículo 9. 1 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes es coherente con el artículo 8. 1 de

la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes (véase la sección 4.3.1.4 de este capítulo para obtener más detalles). El artículo 9.2 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece además que, si la descripción y los dibujos adjuntos no divulgan ninguna forma de realizar la invención que corresponda a las características funcionales, el tribunal popular puede determinar que no cumple los requisitos del artículo 26.3 de la Ley de Patentes. Por lo tanto, el titular de la patente debe divulgar al menos una forma de realizar la invención correspondiente a la característica funcional en la descripción para cumplir la disposición de que la invención debe estar suficientemente divulgada en la descripción.

4.7.3.2 Causas relacionadas habituales

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa *Seiko Epson Corp. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes*,¹³⁷ la Corte Popular Suprema estableció que cuando se comparan los procedimientos de concesión y confirmación de patentes y los procedimientos civiles por infracción de patentes, las interpretaciones del contenido de las reivindicaciones son muy coherentes aunque, en cierta medida, diferentes. La coherencia se refleja en al menos dos aspectos. En primer lugar, la interpretación de las reivindicaciones es un tipo de interpretación textual y debe seguir las normas generales de interpretación textual tanto en los procedimientos de concesión y confirmación de patentes como en los procedimientos civiles por infracción de patentes. En segundo lugar, deben seguirse las mismas normas generales de interpretación de las reivindicaciones, tanto en los procedimientos de concesión y confirmación de patentes como en los procedimientos civiles por infracción de patentes. Sin embargo, debido a las diferentes finalidades de la interpretación de las reivindicaciones en estos tipos de procedimientos, existen ciertas diferencias entre ellos en circunstancias específicas. Una de las diferencias radica en el papel de las observaciones presentadas por las partes: en los procedimientos de concesión y confirmación de patentes, las observaciones del solicitante, registradas en los expedientes de examen se utilizan generalmente como referencia para facilitar la comprensión de las reivindicaciones y descripciones y no como prueba concluyente.

4.7.4 Evitar el doble patentamiento

En el artículo 9 de la Ley de Patentes se establece lo siguiente:

Para cualquier invención idéntica, solo se concederá una patente. No obstante, cuando un mismo solicitante presente el mismo día solicitudes de modelo de utilidad y de patente de invención con respecto a una invención idéntica, si el modelo de utilidad concedido anteriormente no ha caducado y el solicitante declara el abandono del modelo de utilidad, podrá concederse la patente de invención.

Si dos o más solicitantes presentan solicitudes de patente para la misma invención, el derecho de patente se concederá al solicitante cuya solicitud se haya presentado primero.

La principal consideración de esta disposición es que, para evitar conflictos entre derechos de patente, no se puede conceder más de un derecho de patente para invenciones idénticas. La disposición de que el derecho de patente se concederá al solicitante cuya solicitud se haya presentado primero refleja el principio del primero en presentar.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa *Jining Pressureless Boiler Factory contra Junta de Nuevo Examen de Patentes*,¹³⁸ la Corte Popular Suprema estableció que la "invención idéntica" a la que se refiere la Ley de Patentes significa solicitudes de patente o patentes con el mismo alcance de la protección. Para esas solicitudes o patentes, puede emitirse una sentencia simplemente comparando el contenido de las reivindicaciones. También se estableció que, a efectos de la Ley de Patentes, el principio de evitar el doble patentamiento significa que no pueden coexistir dos o más patentes válidas para invenciones idénticas, ni que la patente pueda concederse para la creación de invención idéntica una sola vez.

137 ZXZ n.º 53-1 (Corte Popular Suprema, 2010).

138 XTZ n.º 4 (Corte Popular Suprema, 2007).

4.7.5 Novedad

El artículo 22.2 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

La novedad significa que la invención o el modelo de utilidad no forma parte del estado de la técnica, que ninguna persona física o jurídica ha presentado una solicitud de patente para la invención o modelo de utilidad idénticos ante el Departamento de Administración de Patentes dependiente del Consejo de Estado antes de la fecha de presentación y que el contenido de la solicitud se divulga en documentos de solicitud de patente publicados o documentos de patente anunciados después de la fecha de presentación.

La determinación de la novedad requiere dos aspectos: en primer lugar, que la invención o el modelo de utilidad “no forme parte del estado de la técnica” y, en segundo lugar, que no exista una “solicitud en conflicto”, es decir, que no se haya presentado una solicitud de patente para una invención o modelo de utilidad idénticos ante el Departamento de Administración de Patentes antes de la fecha de presentación y que posteriormente se haya registrado en los documentos de solicitud de patente o en las documentaciones de patentes que se publiquen o anuncien después de la fecha de presentación. La expresión “ninguna persona física o jurídica” que figura en el artículo 22.2 de la Ley de Patentes significa que las solicitudes en conflicto también abarcan las solicitudes de patente anteriores (es decir, presentadas antes de la fecha de presentación) que fueron presentadas por el solicitante de la patente.

4.7.5.1 Estado de la técnica

El estado de la técnica es un concepto fundamental en la Ley de Patentes. Su evaluación tiene repercusiones importantes en el enjuiciamiento de las causas de concesión y confirmación de patentes. Cuando en 2008 se modificó por tercera vez la Ley de Patentes, se añadió el concepto de “estado de la técnica” al artículo 22.5: “por ‘estado de la técnica’ se entiende cualquier tecnología conocida por el público nacional o extranjero antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente”. Para mejorar la calidad de las patentes, el criterio para determinar el estado de la técnica se cambió por el de “novedad absoluta”, es decir, el “estado de la técnica” se refería a las tecnologías conocidas por el público en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación, independientemente de cómo se hubieran divulgado.

El contenido técnico divulgado en el estado de la técnica y en las solicitudes en conflicto incluye tanto el contenido técnico registrado claramente en ellas como el contenido técnico que puede ser directa e indudablemente determinado por una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente.

En cuanto a si los materiales presentados y registrados como normas de una empresa constituyen el estado de la técnica según la Ley de Patentes, en un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de modelo de utilidad, en la causa *Textile Machinery Co. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes*,¹³⁹ la Corte Popular Suprema estableció que la presentación y grabación de tales materiales no significa que el contenido específico de las normas haya sido publicitado o puesto a libre disposición y al alcance del público; por lo tanto, tales materiales no constituyen estado de la técnica según la Ley de Patentes.

En la fase de apelación de una controversia sobre la invalidación de una patente de diseño, en la causa *Liu Xiaosheng contra Chaozhou Chaoan Xiangxingfa Electronic Technology Co.*,¹⁴⁰ la Corte Popular Suprema sostuvo que, al determinar si la información en el ciberespacio que requiere autorización para su acceso (como es el caso de Qzone y WeChat Moments) constituye un diseño previo o un elemento del estado de la técnica, un tribunal popular debe realizar un análisis exhaustivo sobre la finalidad principal del ciberespacio, la fecha de carga, la accesibilidad de la información, etc., y emitir la sentencia basándose en si la información estaba a disposición del público antes de la fecha de presentación de la patente. Si un ciberespacio que requiere autorización de acceso es principalmente para uso comercial, entonces puede suponerse que ese ciberespacio es accesible al público a menos que existan pruebas de lo contrario.

139 XTZ n.º 3 (Corte Popular Suprema, 2007).

140 ZXZ N.º 422 (Corte Popular Suprema, 2020).

En cuanto a la determinación del estado de la técnica, en la fase de apelación de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa *Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co. contra Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China*,¹⁴¹ la Corte Popular Suprema estableció que “conocido por el público” significa que el público podría conocer el estado de la técnica si lo quisiera, pero no que lo conozca realmente. También estableció que, cuando una parte reivindica el estado de la técnica en virtud de un objeto físico, debe aclarar la solución técnica anterior reivindicada y la correspondiente relación entre el objeto y la solución y presentar pruebas suficientes para demostrar o explicar completamente cómo el público puede obtener intuitivamente la solución técnica a partir del objeto físico.

4.7.5.2 Criterios para evaluar la novedad

Al determinar si una patente de invención o modelo de utilidad forma parte del estado de la técnica o si existe alguna solicitud en conflicto, los tribunales populares consideran si la solución técnica patentada es sustancialmente la misma que cualquier solución técnica divulgada en el estado de la técnica o en una solicitud con la que podría estar en conflicto y si podría utilizarse en el mismo sector técnico, resolver el mismo problema técnico o tener el mismo efecto esperado.

La evaluación de la novedad adopta el principio de comparación separada, es decir, compara por separado cada una de las reivindicaciones con el contenido técnico pertinente divulgado en cada elemento del estado de la técnica o de la solicitud en conflicto, en lugar de comparar una combinación de los contenidos divulgados en varios elementos del estado de la técnica o de la solicitud en conflicto o una combinación de varias soluciones técnicas divulgadas en un documento de referencia.

En una apelación de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa *Tong Kening contra Zhejiang Shuangyu Industrial Co.*,¹⁴² la Corte Popular Suprema estableció que, al determinar la novedad de una patente de invención, el tribunal popular debe adherirse al principio de comparación separada y comparar cada una de las reivindicaciones con cada estado de la técnica por separado, en lugar de con la combinación de dos o más soluciones técnicas divulgadas en uno o más documentos de referencia.

En la fase de apelación de una controversia sobre el nuevo examen de una solicitud de patente de invención denegada, en la causa *Albemarle Corp. contra Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China*,¹⁴³ la Corte Popular Suprema estableció que, si el estado de la técnica ha divulgado el compuesto para el que la solicitud de patente o la patente busca protección, entonces se puede suponer que la solicitud o la patente no tienen novedad, a menos que el solicitante o el titular de la patente puedan aportar pruebas que demuestren que el compuesto no podía fabricarse antes de la fecha de presentación.

4.7.5.3 Plazo de gracia relativo a la novedad

En cuanto al “plazo de gracia” relativo a la novedad, el artículo 24 de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

Dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación, una invención para la que se presenta una solicitud de patente no pierde su novedad dada alguna de las siguientes circunstancias:

- 1) cuando se haya hecho pública por primera vez para el interés público al producirse un estado de urgencia o una situación extraordinaria en el país;
- 2) cuando se haya expuesto por primera vez en una exposición internacional patrocinada o reconocida por el Gobierno chino;
- 3) cuando se haya publicado por primera vez en una conferencia académica o tecnológica prescrita; [o]
- 4) cuando su contenido sea divulgado por otra persona sin el consentimiento del solicitante.

En la fase de apelación de una controversia sobre la invalidación de una patente de diseño, en la causa *Beijing Qihoo Technology Co. contra Administración Nacional de Propiedad Intelectual de*

141 ZXZ n.º 1 (Corte Popular Suprema 2019).

142 ZXZ n.º 53 (Corte Popular Suprema, 2019).

143 ZXZ n.º 97 (Corte Popular Suprema, 2020).

China,¹⁴⁴ la Corte Popular Suprema estableció que, si otra persona, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación, incumple la obligación expresa o implícita de confidencialidad en virtud de valores sociales o prácticas comerciales y el titular de la patente o el solicitante de la patente alega que no debe negarse la novedad de la invención debido a tal incumplimiento, el tribunal popular debe admitir esa alegación.

4.7.6 Carácter inventivo

El artículo 22.3 de la Ley de Patentes prevé que “por ‘carácter inventivo’ se entiende que, en comparación con el estado de la técnica, la invención tiene características sustantivas destacadas y representa un progreso evidente y que el modelo de utilidad tiene características sustantivas y representa un progreso”. Para la evaluación del carácter inventivo, las Directrices para el Examen de Patentes contienen disposiciones detalladas, incluidas las relativas a las “características sustantivas destacadas” y al “progreso evidente”.

Que una invención tenga “características sustantivas destacadas” significa que la invención es clara y sustancialmente diferente del estado de la técnica; para examinarla se suele seguir la “regla de los tres pasos”. Que una invención “represente un progreso evidente” significa que la invención puede producir efectos técnicos ventajosos en comparación con el estado de la técnica.

Al evaluar si una invención posee o no carácter inventivo, no solo se tiene en cuenta la solución técnica en sí, sino también el sector técnico al que pertenece la invención, el problema técnico resuelto y los efectos técnicos producidos por la invención. La invención debe considerarse en su conjunto. Al evaluar el carácter inventivo, se permite combinar diferentes soluciones técnicas divulgadas en uno o más estados de la técnica para evaluar la invención reivindicada. Esto difiere del principio de “comparación separada” en la evaluación de la novedad.

4.7.6.1 Evaluación de las características sustantivas destacadas

Determinar si una invención tiene características sustantivas destacadas consiste en determinar si, para una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente, la invención reivindicada no es evidente en comparación con el estado de la técnica. Si la invención reivindicada es evidente en comparación con el estado de la técnica, entonces no tiene características sustantivas destacadas; en cambio, si no es evidente, sí las tiene.

Normalmente, se siguen tres pasos para determinar si una invención reivindicada es evidente en comparación con el estado de la técnica. El primer paso consiste en determinar el estado de la técnica más próximo. El estado de la técnica más próximo se refiere a la solución técnica del estado de la técnica que está más estrechamente relacionada con la invención reivindicada. Esto se convierte en la base para determinar si la invención reivindicada tiene o no características sustantivas prominentes. Cabe señalar que, al determinar el estado de la técnica más próximo, se considera en primer lugar el estado de la técnica en el mismo sector técnico o en sectores similares. El segundo paso consiste en determinar las características distintivas de la invención y el problema técnico efectivamente resuelto por la invención. El tercer y último paso consiste en determinar si la invención reivindicada es evidente o no para una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente.

4.7.6.1.1 Determinación de las características técnicas distintivas

En la fase de apelación de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa *Oerlikon Textile GmbH contra Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment Co.*,¹⁴⁵ la Corte Popular Suprema estableció que el concepto inventivo de una invención se tiene en cuenta al determinar las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más próximo. Si el concepto inventivo de la invención es la combinación de elementos técnicos correspondientes y el estado de la técnica no ha divulgado ni explícita ni implícitamente las enseñanzas de tal combinación ni ha divulgado los efectos técnicos que pueden producirse mediante dicha combinación, la combinación de elementos técnicos reivindicada por la invención debe tratarse como un todo al determinar las características técnicas distintivas. No es apropiado determinar las características técnicas distintivas basándose en un único elemento técnico.

144 ZXZ n.º 588 (Corte Popular Suprema, 2019).

145 ZXZ n.º 279 (Corte Popular Suprema, 2020).

4.7.6.1.2 El problema técnico efectivamente resuelto

Para determinar el “problema técnico efectivamente resuelto” —como se menciona en el segundo paso de la regla los tres pasos— se analizan en primer lugar las características técnicas distintivas de la invención reivindicada cuando se comparan con el estado de la técnica más próximo. Luego, el problema técnico efectivamente resuelto por la invención se determina basándose en los efectos técnicos que las características técnicas distintivas consiguen en la invención reivindicada.

El artículo 13 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece lo siguiente:

Quando los efectos técnicos que las características distintivas logran en la solución técnica definida en las reivindicaciones no se especifican en la descripción y los dibujos adjuntos, el tribunal popular puede determinar el problema técnico efectivamente resuelto que puede reconocer una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente sobre la base del conocimiento común general en la técnica, la relación entre las características técnicas distintivas y otras características técnicas en las reivindicaciones y el papel de las características técnicas distintivas en la solución técnica definida en las reivindicaciones.

Si la determinación hecha por la decisión acusada no indica o indica incorrectamente el problema técnico efectivamente resuelto por las reivindicaciones, la evaluación del carácter inventivo por parte del tribunal popular sobre las reivindicaciones, de conformidad con la ley, no se verá afectada.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa *Edan* contra *Junta de Nuevo Examen de Patentes*,¹⁴⁶ la Corte Popular Suprema estableció que el problema técnico efectivamente resuelto por la invención se refiere a la tarea técnica que mejora el estado de la técnica más próximo para lograr mejores efectos técnicos. El problema técnico se identifica comparando la invención con el estado de la técnica más próximo y no sobre la base del estado de la técnica que aparece en la descripción.

En un nuevo juicio de una controversia sobre el nuevo examen del rechazo de una solicitud de patente de invención, en la causa *Strix Ltd* contra *Junta de Nuevo Examen de Patentes*,¹⁴⁷ la Corte Popular Suprema estableció que las funciones y los efectos técnicos de las características técnicas distintivas son la base fundamental para identificar el problema técnico efectivamente resuelto por las reivindicaciones. Al determinar cuáles son las funciones y los efectos técnicos, el tribunal popular prestará atención a si la solución técnica definida en las reivindicaciones se corresponde con la solución técnica con funciones y efectos técnicos específicos que aparece en la descripción. Si existe una diferencia sustancial entre ellas, las funciones y los efectos técnicos que pueden lograrse mediante las características técnicas distintivas se determinarán de acuerdo con las circunstancias específicas de la solución técnica definida en las reivindicaciones.

En una apelación de una controversia sobre la invalidación de un modelo de utilidad, en la causa *Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China* contra *Shandong Haowo Electric Co.*,¹⁴⁸ la Corte Popular Suprema estableció que, al determinar el problema técnico efectivamente resuelto por la invención, el tribunal popular no subestimaré el carácter inventivo de la patente exigiendo la generalización ni sobreestimaré el carácter inventivo simplemente considerando los roles, las funciones o los efectos técnicos de las características técnicas distintivas en la solución técnica patentada como el problema técnico efectivamente resuelto por la invención.

4.7.6.1.3 Motivación técnica

La motivación técnica debe determinarse a la luz del estado de la técnica en su conjunto, es decir, si existe la motivación técnica de aplicar las características técnicas distintivas al estado de la técnica más próximo para resolver el problema técnico existente (es decir, el problema técnico efectivamente resuelto por la invención). Por otro lado, impulsa a una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente a mejorar el estado de la técnica más próximo y llegar a la invención reivindicada cuando se enfrenta a un problema técnico. Se suele considerar que existe tal motivación técnica en el estado de la técnica en las siguientes circunstancias:

146 ZXZ n.º 6 (Corte Popular Suprema, 2014).

147 XZ n.º 131 (Corte Popular Suprema, 2018).

148 ZMZ n.º 32 (Corte Popular Suprema, 2019).

- Las características técnicas distintivas son de conocimiento común (por ejemplo, medios habituales en la técnica o medios técnicos divulgados en libros de texto o de referencia para resolver el problema técnico que se ha vuelto a determinar).
- Las características técnicas distintivas son medios técnicos relacionados con el estado de la técnica más próximo (por ejemplo, los medios técnicos divulgados en otras partes del mismo documento de referencia son los mismos que la función de las características distintivas en la invención reivindicada para resolver el problema técnico que se ha vuelto a determinar).
- Las características técnicas distintivas son medios técnicos pertinentes divulgados en otro documento de referencia que son los mismos que la función de las características técnicas distintivas en la invención reivindicada para resolver el problema técnico que se ha vuelto a determinar.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa *Ningbo Zhantong Telecom Equipment Co. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes*,¹⁴⁹ la Corte Popular Suprema estableció que la solución técnica de la patente en este caso era un todo y que las características técnicas contenidas en ella no estaban aisladas. Por lo tanto, las características técnicas no podían separarse y no podía ignorarse su función en el conjunto de la solución técnica. Al determinar si una característica técnica particular del estado de la técnica es igual o equivalente a una característica técnica esencial de la patente, el tribunal popular deberá considerar si desempeña la misma función en las respectivas soluciones técnicas.

En la fase de apelación de una controversia sobre el nuevo examen del rechazo de una solicitud de patente de invención, en la causa *Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China contra Erasmus University Medical Center*,¹⁵⁰ la Corte Popular Suprema estableció que, cuando se enfrenta al problema técnico que debe resolverse, la motivación técnica que una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente puede aprender del estado de la técnica debe consistir, en principio, en medios técnicos específicos y definidos en lugar de ideas abstractas o líneas generales de investigación. Determinar la motivación técnica del estado de la técnica basándose únicamente en la coherencia de una dirección de investigación o en exigencias abstractas y generales en el sector técnico puede dar lugar a un error de análisis *ex post facto* y el carácter inventivo de la invención puede subestimarse.

En la fase de apelación de una controversia sobre la invalidación de un modelo de utilidad, en la causa *Shenzhen DJ Lingmou Technology Co. contra Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China*,¹⁵¹ la Corte Popular Suprema estableció que la cuestión de si el planteamiento de un nuevo problema técnico o el descubrimiento de un defecto técnico en el estado de la técnica se tiene en cuenta en la evaluación del carácter inventivo depende de las circunstancias específicas del caso. En determinadas circunstancias, el “planteamiento de un nuevo problema técnico” y el “descubrimiento de un defecto técnico” pueden ser más importantes que la “solución de un problema técnico”. En la evaluación del carácter inventivo, no tener en cuenta si el problema planteado es evidente para una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente puede conducir a un error del análisis *ex post facto*.

4.7.6.2 Evaluación del progreso evidente

Al evaluar si una invención representa o no un progreso evidente, la consideración principal debe ser si la invención produce o no efectos técnicos ventajosos. Normalmente, se considera que una invención produce efectos técnicos ventajosos y representa un progreso evidente cuando:

- la invención produce mejores efectos técnicos en comparación con el estado de la técnica;
- la invención proporciona una solución técnica con un concepto técnico diferente que puede producir efectos técnicos que están sustancialmente al mismo nivel que los del estado de la técnica;
- la invención representa una nueva tendencia de desarrollo técnico; o
- a pesar de los efectos negativos en algunos aspectos, la invención produce efectos técnicos positivos sobresalientes en otros aspectos.

149 ZXZ n.º 43 (Corte Popular Suprema, 2014).

150 ZXZ n.º 127 (Corte Popular Suprema, 2019).

151 ZXZ n.º 183 (Corte Popular Suprema, 2020).

4.7.6.2.1 Otros factores que deben tenerse en cuenta en la evaluación del carácter inventivo

4.7.6.2.2 Producción de efectos técnicos inesperados

El efecto técnico de una invención es un factor importante en la evaluación del carácter inventivo. Si, en comparación con el estado de la técnica, los efectos técnicos producidos por la invención representan un evidente cambio cualitativo o un cambio cuantitativo que no puede ser razonablemente esperado por una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente, se producen efectos técnicos inesperados. Al determinar si existen efectos técnicos inesperados, es necesario considerar de forma integral las características del sector técnico al que pertenece la invención, especialmente la previsibilidad de los efectos técnicos y la motivación técnica en el estado de la técnica.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa *Boehringer Ingelheim GmbH contra Junta de Nuevo Examen de Patentes*,¹⁵² la Corte Popular Suprema evaluó el carácter inventivo de un compuesto cristalino novedoso y estableció que, aunque los compuestos cristalinos pueden diferir en parámetros físicos y químicos debido a su diferente organización molecular, siguen siendo compuestos. Por lo tanto, las disposiciones relativas al carácter inventivo de las invenciones químicas de las Directrices para el Examen de Patentes son aplicables a la evaluación de su carácter inventivo. Para evaluar el carácter inventivo de los cristales, debe considerarse la estructura microscópica del cristal junto con el hecho de si aporta o no efectos técnicos inesperados.

4.7.6.2.3 Lograr el éxito comercial

Cuando resulte difícil evaluar el carácter inventivo de una solución técnica con la regla de los tres pasos o se llegue a la conclusión preliminar de que una solución técnica carece de carácter inventivo, desde la perspectiva del efecto motivador en la sociedad y la economía, se puede considerar el éxito comercial. Si el éxito comercial de la solución técnica se atribuye a otras razones, como un avance en las técnicas de venta o la publicidad, no se utiliza como base para evaluar el carácter inventivo.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidez de un modelo de utilidad, en la causa *Junta de Nuevo Examen de Patentes contra Hu Ying*,¹⁵³ la Corte Popular Suprema estableció que el éxito comercial es una consideración secundaria en la evaluación del carácter inventivo. Lo que debe evaluarse es si la invención o el modelo de utilidad ha alcanzado realmente el éxito comercial y si este se debe directamente a las características técnicas de la solución técnica de la invención o del modelo de utilidad (que mejoran en comparación con el estado de la técnica) y no a otros factores. La causa inmediata del éxito comercial de una invención o de un modelo de utilidad se destacará al evaluar el carácter inventivo. Por lo tanto, en tales casos, es necesario llevar a cabo un análisis detallado de las causas del éxito comercial para excluir la influencia de factores distintos de las características técnicas en dicho éxito.

4.7.6.2.4 Determinación de doctrinas contrarias

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa *Chongqing Lifan Automobile Sales Co. contra Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China*,¹⁵⁴ la Corte Popular Suprema estableció que una "doctrina contraria" determinada en la decisión del acusado suele ser relativa a motivaciones técnicas. Al considerar si existe o no una doctrina contraria en el estado de la técnica, el tribunal popular realizará el análisis y la determinación basándose en los conocimientos y las capacidades cognitivas de una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente y tomará el estado de la técnica como un todo. En el caso de un documento de patente que constituya el estado de la técnica, el defecto técnico registrado en la técnica anterior se considera la percepción subjetiva del solicitante de la patente y no el conocimiento objetivo de una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente. Una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente no estará necesariamente limitada por el contenido relacionado con el defecto técnico y, por lo tanto, no podrá encontrar la motivación técnica correspondiente en el estado de la técnica. Además, incluso si se indica un defecto técnico, sigue siendo necesario observar si está relacionado con el problema técnico efectivamente resuelto por las características técnicas distintivas y con la determinación de la motivación técnica.

152 ZXZ n.º 86 (Corte Popular Suprema, 2011).

153 XTZ n.º 8 (Corte Popular Suprema, 2012).

154 XZ n.º 268 (Corte Popular Suprema, 2019).

4.7.7 Utilidad práctica

El artículo 22.2 de la Ley de Patentes establece que “la utilidad práctica significa que la invención o el modelo de utilidad puede fabricarse o utilizarse y puede producir efectos positivos”. En un nuevo juicio de una controversia sobre el nuevo examen de la denegación de una solicitud de patente de invención, en la causa *Gu Qingliang contra Junta de Nuevo Examen de Patentes*,¹⁵⁵ la Corte Popular Suprema estableció que la expresión “que puede fabricarse o utilizarse” significa que la solución técnica de la invención o del modelo de utilidad puede fabricarse o utilizarse en una industria. La utilidad práctica de una solicitud de patente de invención significa que la propia solución técnica se ajusta a las leyes de la naturaleza, puede aplicarse en la práctica y puede reproducirse industrialmente. En este caso, la solicitud objeto de controversia infringía la ley de conservación de la energía y, por lo tanto, no podía fabricarse ni utilizarse en la industria.

4.7.8 Las reivindicaciones deben estar claramente definidas

El artículo 26.4 de la Ley de Patentes prevé que “las reivindicaciones se basarán en la descripción y definirán de manera clara y concisa el alcance de la protección conferida por la patente”.

El artículo 7 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece lo siguiente:

Quando, sobre la base de la descripción y los dibujos adjuntos, una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente opine que las reivindicaciones están comprendidas en alguna de las siguientes circunstancias, el tribunal popular determinará que las reivindicaciones no cumplen lo dispuesto en el artículo 26.4 de la Ley de Patentes sobre la definición clara del alcance de la protección de patente:

- 1) no se especifica el tipo de objeto de la invención;
- 2) el significado de las características técnicas en las reivindicaciones no puede determinarse razonablemente; y
- 3) existen contradicciones evidentes entre las características técnicas y dichas contradicciones no pueden explicarse razonablemente.

Que las reivindicaciones sean claras significa, en primer lugar, que cada reivindicación debe serlo y, en segundo lugar, que todas las reivindicaciones deben ser claras como un todo.

4.7.9 Divulgación suficiente de la descripción

El artículo 26.2 de la Ley de Patentes establece que “la descripción de la invención o del modelo de utilidad deberá ser clara y completa, de manera que una persona experta en la materia pueda llevarla a cabo”. En la práctica judicial, este requisito de la descripción suele denominarse “divulgación suficiente”.

4.7.9.1 Disposiciones aplicables de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes

El artículo 6.1 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece lo siguiente:

Quando la falta de divulgación suficiente del contenido técnico específico en la descripción dé lugar a cualquiera de las siguientes circunstancias en la fecha de presentación, el tribunal popular determinará que la descripción y las reivindicaciones relativas al contenido técnico específico incumplen el artículo 26.3 de la Ley de Patentes:

- 1) la solución técnica especificada en las reivindicaciones no puede ponerse en práctica;
- 2) el problema técnico de la invención o del modelo de utilidad no puede resolverse mediante la práctica de la solución técnica definida en las reivindicaciones; y
- 3) para determinar si la solución técnica definida en una reivindicación puede resolver el problema técnico de la invención o del modelo de utilidad, es indispensable un trabajo excesivo.

155 XS n.º 789 (Corte Popular Suprema, 2016).

Cuando el contenido técnico específico no está suficientemente divulgado en la descripción, el tribunal popular determinará que las reivindicaciones concretas relacionadas con el contenido técnico específico infringen las disposiciones del artículo 26.3 de la Ley de Patentes en lugar de determinar de forma general que toda la patente o todas las reivindicaciones no cumplen dichas disposiciones.

En cuanto a los datos experimentales suplementarios, el artículo 10 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece que “cuando el solicitante de una patente de producto farmacéutico presente datos experimentales suplementarios después de la fecha de presentación para demostrar que la solicitud de patente se ajusta al artículo 22.3 y al artículo 26.3 de la Ley de Patentes, entre otras disposiciones, el tribunal popular examinará los datos.

4.7.9.2 Causas destacadas

En cuanto a la relación entre el carácter inventivo y la divulgación suficiente de la descripción, en la fase de apelación de una controversia sobre el nuevo examen de la denegación de una patente de invención, en la causa *Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China contra Erasmus University Medical Center*,¹⁵⁶ la Corte Popular Suprema estableció que ambos tienen funciones diferentes en el Derecho de patentes y siguen lógicas distintas. En principio, lo que debe examinarse en virtud de los requisitos jurídicos de divulgación suficiente no debe tenerse en cuenta en la evaluación del carácter inventivo.

Con respecto a la divulgación suficiente de la descripción de la invención de un producto compuesto, en un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa *Junta de Nuevo Examen de Patentes contra Warner-Lambert Co.*,¹⁵⁷ la Corte Popular Suprema sostuvo lo siguiente:

- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 26.3 de la Ley de Patentes, los tres requisitos —que la solución técnica especificada pueda ponerse en práctica, que los problemas técnicos puedan resolverse y que puedan producirse los resultados esperados— deben cumplirse al mismo tiempo. El tribunal popular determinará en primer lugar si una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente puede poner en práctica la solución técnica de acuerdo con el contenido divulgado en la descripción. Luego, determinará si el problema técnico puede resolverse y si se producen los efectos técnicos deseados. No tiene sentido confirmar si la solución técnica puede resolver los problemas técnicos correspondientes y lograr los efectos técnicos en comparación con el estado de la técnica antes de determinar si de verdad puede ponerse en práctica la solución técnica.
- La identificación, la fabricación y el uso del producto químico se registrarán en la descripción de la invención del producto químico.

Si la invención es un compuesto, la descripción debe indicar su estructura química y los parámetros de rendimiento químico y físico relacionados con el problema técnico que debe resolver la invención, de modo que una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente pueda reconocer claramente el producto químico basándose en dicha descripción.

En cuanto a la determinación de la divulgación suficiente en relación con la invención de un producto en el campo de la química, en un nuevo juicio de una controversia sobre el nuevo examen de la denegación de una solicitud de patente de invención, en la causa *Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes*,¹⁵⁸ la Corte Popular Suprema estableció que los requisitos para la divulgación de los usos y efectos de tales invenciones están determinados por las características de las invenciones en ese sector. En la mayoría de los casos, es difícil predecir, sin pruebas experimentales, si una invención química puede llevarse a la práctica y qué usos o efectos tiene. Por lo tanto, cuando una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente no pueda predecir, basándose en el estado de la técnica, si un compuesto nuevo tiene los usos o efectos que aparecen en la descripción, la descripción de la patente debe especificar los datos experimentales cualitativos o cuantitativos que demuestren que el compuesto puede lograr los usos declarados o los efectos esperados.

¹⁵⁶ ZXZ n.º 127 (Corte Popular Suprema, 2019).

¹⁵⁷ XTZ n.º 8 (Corte Popular Suprema, 2014).

¹⁵⁸ ZXZ n.º 352 (Corte Popular Suprema, 2015).

4.7.10 Las reivindicaciones deben estar fundadas en la descripción

El artículo 26.2 de la Ley de Patentes establece que “las reivindicaciones se basarán en la descripción y definirán de manera clara y concisa el alcance de la protección conferida por la patente”.

4.7.10.1 Disposiciones aplicables de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes

En cuanto a la indicación en la Ley de Patentes de que las reivindicaciones deben fundarse en la descripción, el artículo 8 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece además lo siguiente:

Si, después de leer la descripción y los dibujos adjuntos, una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente no puede alcanzar directamente o generalizar de manera razonable la solución técnica definida en una reivindicación en la fecha de presentación, el tribunal popular determinará que la reivindicación no cumple lo dispuesto en el artículo 26.4 de la Ley de Patentes, donde se establece que “las reivindicaciones estarán fundadas en la descripción”.

La principal consideración de esta disposición es que los titulares y solicitantes de patentes pueden generalizar razonablemente una reivindicación sobre la base del contenido técnico divulgado en la descripción y los dibujos adjuntos, en lugar de limitarse a las formas de realizar la invención. En consecuencia, el alcance de la protección de una patente se adapta a la contribución técnica, al grado de innovación y al contenido técnico divulgado en la descripción.

Según lo dispuesto en el artículo 6.2 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes, el tribunal rechazará el argumento de una parte interesada de que una reivindicación cumple lo dispuesto en el artículo 26.4 de la Ley de Patentes cuando se base únicamente en un contenido técnico específico que no se haya divulgado suficientemente en la descripción.

4.7.10.2 Causas destacadas

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa *Sensing Electronics Co. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes*,¹⁵⁹ la Corte Popular Suprema estableció que “basadas en la descripción” del artículo 26.4 de la Ley de Patentes implica principalmente la relación entre las reivindicaciones y la descripción. En consecuencia, el contenido pertinente de la descripción se utilizará como base para determinar el problema técnico resuelto y el efecto técnico logrado por la patente. Aunque las reivindicaciones tengan carácter inventivo, sigue siendo necesario determinar si las características técnicas que se mencionan en las reivindicaciones (incluidas las características técnicas distintivas) y las soluciones técnicas definidas por las reivindicaciones en su conjunto están debidamente generalizadas de conformidad con el artículo 26.4 de la Ley de Patentes.

En la fase de apelación de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa *Ren Xiaoping contra Apple Electronic Products Commerce (Beijing) Co.*,¹⁶⁰ la Corte Popular Suprema estableció que una reivindicación que define el alcance de la protección utilizando dos o más características técnicas de rango numérico diferentes se considera fundada en la descripción si una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente puede encontrar una correspondencia entre esas características técnicas y averiguar el método de explotación específico, en consonancia con la finalidad de la invención mediante un número limitado de experimentos y puede excluir las soluciones técnicas que no pueden alcanzar la finalidad de la invención sin un trabajo excesivo.

4.7.11 En las reivindicaciones independientes se deben indicar las características técnicas esenciales necesarias para la solución del problema técnico

El artículo 20.2 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes establece que “la reivindicación independiente deberá esbozar la solución técnica de una invención o de un modelo de utilidad e indicar las características técnicas esenciales necesarias para la solución del

159 XZ n.º 19 (Corte Popular Suprema, 2016).

160 ZXZ n.º 406 y n.º 407 (Corte Popular Suprema, 2020).

problema técnico". Según esta disposición, solo es necesario observar si la reivindicación independiente carece de las características técnicas esenciales. Si una reivindicación independiente se declara inválida o se abandona o si otras reivindicaciones dependientes de la reivindicación independiente se convierten en nuevas reivindicaciones independientes, también deberán cumplirse estas disposiciones.

En cuanto a la determinación de la falta de características técnicas esenciales y su relación con el requisito de que las reivindicaciones se funden en la descripción, en un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa *Elecon Asia SA contra Junta de Nuevo Examen de Patentes*,¹⁶¹ la Corte Popular Suprema estableció que, para determinar si una reivindicación independiente carece de características técnicas esenciales, la clave es observar si se han mencionado las características técnicas esenciales en la reivindicación independiente para resolver el problema técnico, es decir, si existen o no características técnicas esenciales. En relación con la cuestión de si las características técnicas esenciales están debidamente generalizadas y si pueden fundarse en la descripción, dicho examen se llevará a cabo de manera independiente, conforme a lo establecido en el artículo 26.4 de la Ley de Patentes.

4.7.12 Las modificaciones no pueden exceder el alcance de la divulgación contenida en la descripción y las reivindicaciones originales

En el artículo 33 de la Ley de Patentes se establece lo siguiente:

Un solicitante puede modificar sus documentos de solicitud de patente, si bien cuando se trate de una invención o un modelo de utilidad la modificación no puede exceder el alcance de la divulgación contenida en la descripción y las reivindicaciones originales, y si se trata de un diseño, no puede ir más allá del alcance de la divulgación tal como se muestra en los dibujos o las fotografías originales.

En la práctica judicial, este tipo de modificación también se conoce como una "modificación que excede el alcance de aplicación".

4.7.12.1 Evaluación

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa *Zheng Yali contra Seiko Epson Corp.*,¹⁶² la Corte Popular Suprema estableció que el contenido de la descripción y las reivindicaciones originales abarca, en primer lugar, el contenido expresamente mencionado en textos o gráficos en la descripción (y los dibujos adjuntos) y las reivindicaciones originales y, en segundo lugar, el contenido que puede deducir directa y explícitamente una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente después de analizar de forma integral la descripción (y los dibujos adjuntos) y las reivindicaciones originales, siempre que el contenido derivado sea evidente para la persona experta.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa *Shimano contra Junta de Nuevo Examen de Patentes*,¹⁶³ la Corte Popular Suprema estableció que "el contenido de la descripción y las reivindicaciones originales" puede ser plasmado por el contenido divulgado en texto y gráficos en la descripción (y dibujos adjuntos) y las reivindicaciones originales y por el contenido que pueda ser determinado por una persona experta en el sector de la tecnología correspondiente pertinente sobre la base de la descripción (y dibujos adjuntos) y las reivindicaciones originales. Para determinar si la modificación de una solicitud de patente excede el alcance de la divulgación contenida en la descripción y las reivindicaciones originales, las observaciones presentadas por las partes solo pueden utilizarse como referencia para comprender la descripción y las reivindicaciones y no como prueba concluyente.

4.7.12.2 Modificación de las reivindicaciones en los procedimientos de invalidación

El artículo 69 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

161 XTZ n.º 13 (Corte Popular Suprema, 2014).

162 ZXZ n.º 53 (Corte Popular Suprema, 2010).

163 XTZ n.º 21 (Corte Popular Suprema, 2013).

En el curso del examen de una solicitud de invalidación, el titular de la patente de invención o del modelo de utilidad de que se trate podrá modificar las reivindicaciones, pero no podrá ampliar el alcance de la protección de la patente original.

El titular de la patente de invención o del modelo de utilidad en cuestión no podrá modificar la descripción ni los dibujos adjuntos y el titular de la patente de diseño de que se trate no podrá modificar los dibujos, las fotografías ni la breve explicación del diseño.

En las Directrices para el Examen de Patentes se establecen los principios y las modalidades de modificación en los procedimientos de invalidación.

En la fase de apelación de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa *Alfa Laval Corporate AB contra Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China*,¹⁶⁴ la Corte Popular Suprema estableció que, en los procedimientos de invalidación, las modificaciones de las reivindicaciones no deben exceder el contenido incluido en la descripción y las reivindicaciones originales y no deben ampliar el alcance de la protección de la patente original. En consecuencia, debe tenerse en cuenta tanto la eficiencia del examen administrativo como la justa protección de la contribución del titular de la patente. Es inapropiado imponer una restricción excesivamente estricta a las formas de modificación; de lo contrario, tales restricciones serán un castigo para las reivindicaciones que estén redactadas de forma inadecuada. Al añadir a una reivindicación independiente las características técnicas adicionales mencionadas en una reivindicación dependiente, la reivindicación independiente se define mejor y el alcance de la protección de la reivindicación independiente original se reduce en lugar de ampliarse. Al mismo tiempo, esto no perjudica el efecto publicitario de la patente original ni el interés de la confianza del público a partir de los documentos originales de la patente. Por lo tanto, dichas modificaciones se deberán aceptar.

En un nuevo juicio de una controversia sobre la invalidación de una patente de invención, en la causa *Junta de Nuevo Examen de Patentes contra Beijing Winsunny Pharmaceuticals Co.*,¹⁶⁵ la Corte Popular Suprema estableció que el principio de modificación de una reivindicación de tipo Markush es que la modificación no generará un único compuesto o clase de compuestos con nuevas propiedades y funciones. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las circunstancias específicas de cada caso.

4.8 Patentes de diseño

El artículo 2 de la Ley de Patentes establece que

en la presente Ley, el término “invención” se refiere a las invenciones, los modelos de utilidad y los dibujos y modelos.

[...]

Por “diseño”, con respecto a un producto global o parcial, se entenderá todo nuevo diseño de la forma, el dibujo o la combinación o la combinación del color con la forma o el patrón que sea rico en atractivo estético y apto para la aplicación industrial.

De este modo, de acuerdo con la ley, el diseño global o parcial de un producto puede estar protegido por un derecho de patente.

4.8.1 Principales características de las patentes de diseño

Aunque en la Ley de Patentes se establece que las patentes de diseño, invención y modelos de utilidad poseen características comunes, la patente de diseño tiene algunos rasgos únicos. En primer lugar, una patente de diseño protege “un nuevo diseño que tiene un atractivo estético y es apto para la aplicación industrial”. Esto difiere de la “solución técnica” protegida por las patentes de invención y los modelos de utilidad. En consecuencia, existen diferencias entre las patentes de diseño, por una parte, y las patentes de invención y los modelos de utilidad, por otra, en cuanto al objeto de evaluación, los criterios de concesión y confirmación, el alcance de la protección, la sentencia de infracción, los actos de infracción, los plazos de protección, etc. En segundo lugar,

164 ZXZ n.º 19 (Corte Popular Suprema, 2019).

165 XZ n.º 41 (Corte Popular Suprema, 2016).

un diseño no puede existir por sí solo sin el producto correspondiente. La categoría de este producto también tiene un impacto importante en la determinación del alcance de la protección, la concesión y confirmación de las patentes de diseño y la determinación de la infracción. En tercer lugar, un diseño protegido de conformidad con la Ley de Patentes puede ser tanto el diseño global como el diseño parcial del producto.

Las disposiciones relativas a los diseños parciales se añadieron a la cuarta modificación de la Ley de Patentes en 2020. Todas las causas descritas en las secciones que siguen se resolvieron antes de esta modificación, por lo que se refieren únicamente a los diseños generales de los productos. En cuarto lugar, los elementos de un diseño pueden ser formas, patrones o la combinación de estos, así como la combinación de colores, formas y patrones. Los colores no pueden protegerse únicamente mediante el diseño. En quinto lugar, las patentes de diseño no están sujetas a un examen de fondo, sino solo a un examen preliminar antes de su concesión. Por último, además de la Ley de Patentes, los diseños de productos también pueden protegerse, al igual que otros tipos de derechos de propiedad intelectual, de conformidad con la Ley de Derechos de Autor,¹⁶⁶ la Ley contra la Competencia Desleal,¹⁶⁷ y otras leyes y reglamentos aplicables.

4.8.2 Procedimientos de concesión y confirmación de patentes de diseño

4.8.2.1 Procedimientos de concesión y causas administrativas

La solicitud de una patente de diseño no está sujeta a un examen de fondo, sino solo a un examen preliminar antes de que se conceda la patente. El examen preliminar consiste en:

- un examen de forma de los documentos de la solicitud;
- un examen de los defectos de fondo evidentes de los documentos de solicitud (artículo 44 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes);
- un examen de forma de otros documentos relacionados; y
- un examen de los costos relacionados.

Cuando, tras el examen preliminar, se compruebe que no hay motivos para rechazar la solicitud, el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado decidirá si concede un derecho de patente de diseño. Después de que el solicitante haya realizado, completado o rectificado las declaraciones de opinión, el Departamento de Administración de Patentes examinará si la solicitud de patente de diseño se ajusta a la Ley de Patentes y al Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes. En caso contrario, la solicitud será denegada.

Si el solicitante no está satisfecho con la decisión de denegación, puede presentar una solicitud de nuevo examen ante la CNIPA. Si el solicitante sigue sin estar satisfecho con la decisión de nuevo examen, podrá presentar una demanda administrativa (es decir, iniciar una causa administrativa respecto de la concesión de la patente de diseño) ante la Corte de Propiedad Intelectual de Beijing de acuerdo con la ley.

4.8.2.2 Procedimientos de declaración de invalidación y confirmación y causas administrativas

De acuerdo con los artículos 45 a 46 de la Ley de Patentes, cualquier persona física o jurídica puede solicitar al Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado que declare inválido un derecho de patente de diseño. Si la persona física o jurídica no está satisfecha con la decisión del Departamento de Administración de Patentes, puede interponer una demanda ante el tribunal popular en el plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la notificación. El tribunal popular notificará la demanda a la persona que sea parte oponente en el procedimiento de invalidación para que participe en el litigio en calidad de tercero.

Algunos de los motivos para solicitar la invalidación de un derecho de patente de diseño son que la patente:

- no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Patentes en relación con el objeto de protección de la patente de diseño;

¹⁶⁶ Ley de Derechos de Autor (modificación del 2020) (promulgada por la Corte Popular Suprema el 11 de noviembre de 2020, entrada en vigor el 1 de junio de 2021).

¹⁶⁷ Ley contra la Competencia Desleal (modificación de 2019) (promulgada por la Corte Popular Suprema el 23 de abril de 2019, entrada en vigor el 23 de abril de 2019).

- no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Patentes, que establece que la patente de diseño no debe formar parte de un diseño anterior ni tener un diseño conflictivo, que debe ser considerablemente diferente de diseños anteriores o de la combinación de características de diseños anteriores y que no debe existir conflicto de derechos;
- no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley de Patentes, donde se especifica que los dibujos o fotografías pertinentes presentados por el solicitante deben indicar claramente el diseño del producto para el que se solicita la protección de la patente;
- no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Patentes, que especifica que las modificaciones de los documentos de solicitud de patente de diseño no deben exceder el alcance de la divulgación tal como se muestra en los dibujos o fotografías originales;
- no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 43.1 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes, que especifica que las solicitudes divisionales no deben ir más allá del alcance de la divulgación en la solicitud original;
- entra en el alcance de aplicación del artículo 5 de la Ley de Patentes, que especifica que no se concederá ningún derecho de patente a ninguna creación de invención que infrinja las leyes o la moral social o que sea perjudicial para el interés público;
- entra en el alcance de aplicación del artículo 25.6 de la Ley de Patentes, que especifica que no se concederá ningún derecho de patente para diseños de productos de impresión bidimensionales, constituidos por el patrón, el color o la combinación de ambos, que sirvan principalmente de indicadores; y
- no se ajusta al artículo 9 de la Ley de Patentes, que prohíbe el doble patentamiento.

4.8.3 Consumidores ordinarios

Una patente de diseño no protege la solución técnica, sino la innovación del efecto visual en el diseño del producto. Por lo tanto, la concesión, confirmación o infracción de una patente de diseño se determina en función de la comprensión del producto de diseño por parte de los consumidores ordinarios. A este respecto, el artículo 10 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece que “el tribunal popular determinará si los diseños son idénticos o similares basándose en el nivel de conocimiento y la capacidad cognitiva de los consumidores ordinarios en relación con un producto que tenga una patente de diseño”. Los artículos 14, 15 y 20 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes están relacionados con los consumidores ordinarios. Cada categoría de producto tiene un grupo de consumidores específico y no todos los productos comparten el mismo grupo de consumidores; qué grupo constituye los “consumidores ordinarios” se determina en función de la compra y el uso reales del producto.

En una controversia sobre la invalidación de derechos de patente de diseño, en la causa *Honda Technology Research Industry Co. contra Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China*,¹⁶⁸ la Corte Popular Suprema estableció que el término “consumidores ordinarios” se refiere a los consumidores que tienen una comprensión de sentido común de la condición de diseño de la misma categoría o de categorías similares de productos de diseño y tienen cierta capacidad para distinguir la forma, el patrón y el color de los productos de diseño. Sin embargo, estos consumidores no notarían pequeños cambios en la forma, el patrón y el color de los productos. La “comprensión de sentido común” significa que los consumidores tienen la capacidad de conocer la condición de diseño de los productos pertinentes, pero no son expertos en el diseño; el término no significa que tengan solo una comprensión elemental o simple.

El artículo 14.1 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece que, para determinar el nivel de conocimiento y la capacidad cognitiva de los consumidores ordinarios en relación con un producto con una patente de diseño, el tribunal debe examinar el espacio del diseño o la libertad de creación del diseñador del producto en la fecha de solicitud. Si el espacio del diseño es relativamente grande, el tribunal puede determinar que, en general, no es fácil para los consumidores ordinarios advertir pequeñas diferencias entre los distintos diseños; si el espacio del diseño es relativamente pequeño, el tribunal puede determinar que, en general, es fácil para los consumidores ordinarios advertir pequeñas diferencias entre los distintos diseños. Esta disposición es coherente con el artículo 14 de la Interpretación II de Causas en Controversias por Infracción de Patentes.

168 XTZ n.º 3 (Corte Popular Suprema, 2010).

De acuerdo con el artículo 14.2 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes,

al determinar el espacio del diseño descrito en el [artículo 14.1], el tribunal popular podrá examinar de forma integral los siguientes factores):

- 1) la función y el uso del producto;
- 2) las condiciones generales del diseño anterior;
- 3) el diseño habitual;
- 4) las disposiciones obligatorias de leyes y reglamentos administrativos;
- 5) las normas técnicas nacionales e industriales; y
- 6) otros factores que deban tenerse en cuenta.

En una controversia sobre la invalidación de la patente de diseño, *Zhejiang Jin Fei Machinery Co.* contra *Zhejiang Wanfeng Motorcycle Co.*,¹⁶⁹ la Corte Popular Suprema estableció que la libertad de diseño de los diseñadores en el ámbito de productos específicos suele verse restringida y afectada por muchos factores, como los diseños anteriores, la tecnología, las leyes y los conceptos. El espacio del diseño puede cambiar con la acumulación de diseños anteriores, el progreso tecnológico, los cambios legales y los cambios conceptuales. En un procedimiento de declaración de invalidación de patente, al examinar el espacio del diseño relativo a un producto de diseño, se aplica el espacio del diseño en la fecha de la solicitud de patente.

4.8.4 Alcance de la protección de una patente de diseño

4.8.4.1 Diseño del producto

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.2 de la Ley de Patentes, “[p]ara el derecho de patente de diseño, el alcance de la protección se limitará al diseño del producto tal como se muestra en los dibujos o fotografías. La descripción breve podrá utilizarse para explicar el diseño del producto que se muestra en los dibujos o fotografías”.

La Ley de Patentes de 2008 añadió los requisitos de que la descripción breve del diseño deberá presentarse al solicitar una patente de diseño (artículo 27.1) y que “[l]os dibujos o fotografías pertinentes presentados por el solicitante deberán indicar claramente el diseño del producto para el que se solicita la protección de la patente” (artículo 27.2). Así, una solicitud de patente de diseño requiere una solicitud, dibujos o fotografías del diseño, una descripción breve del diseño y otros documentos. De acuerdo con el artículo 15 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes, cuando las imágenes o fotografías de un diseño sean contradictorias, falten o sean vagas y esto haga que sea imposible que los consumidores ordinarios puedan determinar el diseño que se desea proteger basándose en dichas imágenes o fotografías y en las descripciones breves, el tribunal determinará que dichos elementos incumplen el requisito del artículo 27.2 de la Ley de Patentes según el cual deben indicar claramente el diseño del producto para el que se solicita la protección de la patente.

4.8.4.2 Descripción breve

Con respecto a la descripción breve, el artículo 28 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes establece lo siguiente:

En la descripción breve de un diseño se indicará el título y el uso del producto que incorpora el diseño y su característica esencial y se designará el dibujo o fotografía que mejor muestre esa característica esencial. Cuando se omita la vista del producto que incorpora el diseño o cuando se solicite la protección simultánea de colores, se indicará en la descripción breve.

Cuando se presente una solicitud de patente de diseño para dos o más diseños similares incorporados en el mismo producto, en la descripción breve se indicará uno de ellos como el diseño principal.

La descripción breve no contendrá publicidad comercial y no se utilizará para indicar las funciones del producto.

La referencia que se hace en el párrafo 2 a las solicitudes presentadas para dos o más diseños similares remite a lo que se dispone al respecto en el artículo 31.2 de la Ley de Patentes.

¹⁶⁹ XTZ n.º 5 (Corte Popular Suprema, 2010).

En una controversia por infracción del derecho de patente de diseño, en la causa *Beijing Huajiesheng Electromechanical Equipment Co. contra Dingsheng Door Control Technology Co.*,¹⁷⁰ la Corte Popular Suprema estableció que la descripción breve es un documento que debe presentarse al solicitar una patente de diseño y que desempeña una función explicativa para determinar el alcance de la protección del derecho de patente de diseño. Si no se tiene en cuenta el dibujo de referencia del estado de uso, puede producirse un conflicto evidente con la descripción breve del diseño. Por lo tanto, los tribunales populares deben tener en cuenta el dibujo de referencia del estado de uso al determinar el alcance de la protección del derecho de patente de diseño.

4.8.4.3 Categoría de producto

Un diseño no puede protegerse de forma independiente sin la presencia del producto diseñado. Por lo tanto, al determinar el alcance de la protección de una patente de diseño, se tienen en cuenta tanto el diseño como la categoría de producto. Si solo el diseño supuestamente infractor es similar o idéntico al diseño patentado (es decir, sus productos no son similares ni idénticos) o solo el producto del diseño supuestamente infractor es similar o idéntico al producto del diseño patentado (es decir, los diseños no son similares ni idénticos), el diseño supuestamente infractor no está dentro del alcance de la protección del derecho de patente de diseño. En el artículo 8 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se establece lo siguiente:

Quando un diseño idéntico o similar a una patente de diseño se aplique a una categoría de productos idénticos o similares a los productos que son objeto de la patente de diseño, el tribunal determinará que el diseño supuestamente infractor entra en el alcance de la protección de una patente de diseño según lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley de Patentes.¹⁷¹

En una causa administrativa de concesión y confirmación de patente, el tribunal también debe observar las categorías de producto con las que se corresponden el diseño y el diseño anterior, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Patentes, al determinar si el diseño es un diseño anterior, si existe una solicitud en conflicto y si es obviamente diferente del diseño anterior o una combinación de características de diseños anteriores. Los artículos 17 a 21 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes contienen las disposiciones correspondientes.

De acuerdo con el artículo 9 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes y el artículo 17.3 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes, el tribunal debe determinar la categoría de un producto de diseño en función del uso del producto. Para determinar el uso de un producto, el tribunal puede referirse a la descripción breve del diseño, la clasificación internacional de diseños industriales, las funciones del producto, la venta y el uso real del producto y otros factores similares. Con respecto a la categoría de producto, el solicitante debe, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes, indicar “un producto que incorpore el diseño y la clase a la que pertenece dicho producto, [remitiéndose] a la clasificación de productos para diseños publicada por el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado”.

4.8.5 Determinación del “diseño anterior” y la “fecha de prioridad”

El artículo 23.4 de la Ley de Patentes especifica que “a los efectos de esta Ley, por ‘diseño anterior’ se entiende cualquier diseño conocido por el público nacional o extranjero antes de la fecha de presentación”. La definición de diseño anterior es coherente con la de “estado de la técnica” del artículo 22.4 de la Ley de Patentes.

Con respecto a los derechos de prioridad, según el artículo 11 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes, salvo en las circunstancias previstas en el artículo 28 (determinación de la fecha de presentación) y el artículo 42 (duración de los derechos de patente) de la Ley de Patentes de 2008, “[l]a fecha de presentación mencionada en la Ley de Patentes” significa “la fecha de prioridad en la que se reivindica la prioridad”. Un derecho de prioridad puede ser un derecho de prioridad extranjero o un derecho de prioridad nacional, según si la primera solicitud de patente

¹⁷⁰ MZ n.º 8 (Corte Popular Suprema, 2018).

¹⁷¹ Esta referencia al artículo 59.2 de la Ley de Patentes de 2008 se corresponde con el artículo 64.2 de la Ley de Patentes actual.

se presenta en el extranjero o en China, respectivamente. La Ley de Patentes china de 1984 solo hacía referencia a la prioridad extranjera (artículo 29 de la Ley de Patentes de 1984). En 1992, esta ley se modificó y se añadió la prioridad nacional de las invenciones y los modelos de utilidad (artículo 29 de la Ley de Patentes de 1992). En la cuarta modificación a la Ley de Patentes, se añadió la prioridad nacional de las patentes de diseño. En el artículo 29.2 de la Ley de Patentes se establece que se podrá obtener la prioridad si se presenta una solicitud de patente para el mismo objeto ante el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la primera solicitud de patente de diseño en China.

La determinación de la fecha de presentación y la fecha de prioridad tiene efectos importantes en la decisión de un tribunal sobre si una patente de diseño cumple las condiciones de concesión y confirmación establecidas en la Ley de Patentes y si se establece un diseño anterior y una defensa del diseño anterior en las causas civiles de infracción de patentes.

4.8.6 Aplicación del artículo 23 de la Ley de Patentes

El artículo 23 de la Ley de Patentes es la base jurídica más importante para la concesión y confirmación de una patente de diseño. Para aumentar aún más los requisitos para la concesión de un derecho de patente de diseño y mejorar la calidad de las patentes, en 2008 se incorporó al artículo 23 de la Ley de Patentes la disposición del artículo 25.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se refiere a los diseños anteriores que no difieren considerablemente de diseños anteriores o combinaciones de características de diseños anteriores. En el artículo 23, párrafos 1 a 3, de la Ley de Patentes se establece que podrá concederse una patente a un diseño que:

no sea un diseño anterior y respecto del cual ninguna persona física o jurídica haya presentado una solicitud de patente ante el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado antes de la fecha de presentación, y cuando el contenido de la solicitud se divulgue en documentos de patente anunciados después de la fecha de presentación[;]

[...] difiera considerablemente de un diseño anterior o de la combinación de características de un diseño anterior; [y]

[...] no entre en conflicto con los derechos legítimos adquiridos por cualquier otra persona antes de la fecha de presentación.

El artículo 23.4 de la Ley de Patentes establece que el término “diseño anterior” hace referencia a “cualquier diseño conocido por el público en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación”.

De conformidad con el artículo 16 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes, el tribunal popular, al determinar si un diseño cumple lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Patentes, juzgará integralmente el efecto visual global del diseño.

4.8.6.1 Definición de “diseño anterior”

El requisito de que el diseño “no sea un diseño anterior” (artículo 23.1 de la Ley de Patentes) y de que una invención o modelo de utilidad “no forme parte del estado de la técnica” (artículo 22.2 de la Ley de Patentes) se corresponden entre sí.

El artículo 17.1 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes define un diseño como diseño anterior en el caso de que, “en comparación con un diseño anterior de cualquier producto de una categoría igual o similar, el efecto visual global de un diseño sea idéntico o sustancialmente idéntico solo con diferencias parciales y sutiles”.

4.8.6.2 Definición de “solicitud en conflicto” (diseño conflictivo)

Para evitar que se concedieran sucesivamente la misma solicitud o diferentes solicitudes respecto del mismo diseño, en el artículo 23.1 de la Ley de Patentes se añadió la noción de solicitudes en conflicto (diseños conflictivos): “... y respecto del cual ninguna persona física o jurídica haya presentado una solicitud de patente ante el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado antes de la fecha de presentación, y cuando el contenido de la solicitud se divulgue en documentos de patente anunciados después de la fecha de presentación. La expresión “persona física o jurídica” se refiere también al titular de la patente o al solicitante de la

patente. Las disposiciones sobre solicitudes en conflicto son importantes para prohibir el doble patentamiento.

El artículo 19 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece además el concepto del “diseño idéntico” mencionado en el artículo 231 de la Ley de Patentes:

Cuando, en comparación con otro diseño de un producto de una categoría igual o similar para el que se haya presentado una solicitud de patente antes de la fecha de presentación, y cuando el contenido de la solicitud se divulgue en documentos de patente anunciados después de la fecha de presentación, [...] el efecto visual global de un diseño es idéntico o sustancialmente idéntico solo con diferencias parciales y sutiles, entre otras.

4.8.6.3 Definición de las diferencias significativas

La expresión “diferir considerablemente de” del artículo 23.2 de la Ley de Patentes se refiere a dos situaciones. En primer lugar, el diseño para el que se concede el derecho de patente es considerablemente diferente del diseño anterior (es decir, una comparación separada). En segundo lugar, el diseño difiere considerablemente de la combinación de características del diseño anterior (es decir, comparación de las características combinadas del diseño anterior con el diseño patentado). Esto es similar a la determinación de la capacidad inventiva para las patentes de invención y modelos de utilidad.

4.8.6.3.1 Definición de “impacto significativo”

Con respecto a las comparaciones por separado entre el diseño patentado y un diseño anterior, el artículo 17.2 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece lo siguiente:

Si la diferencia entre un diseño y un diseño anterior de un producto de una categoría igual o similar no tiene un impacto significativo en el efecto visual general, el tribunal determinará que el diseño no tiene una “diferencia considerable” según lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley de Patentes.

La disposición es coherente con el requisito del artículo 23 de la Ley de Patentes de 2000 de que un diseño “no sea similar a” un diseño anterior. También es coherente con los criterios relativos a la determinación de la infracción de patente de diseño previstos en el artículo 11 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, que establece que si no existe una diferencia sustancial en el efecto visual global entre el diseño supuestamente infractor y un diseño patentado, el tribunal determinará que son similares.

Con respecto a la determinación de la similitud establecida en la Ley de Patentes de 2000, en una controversia sobre la invalidación de derechos de patente de diseño, la causa *Honda Technology Research Industry Co. contra Junta de Nuevo Examen de Patentes*,¹⁷² la Corte Popular Suprema estableció que el método básico para determinar si un diseño patentado es idéntico o similar a un diseño anterior es observar cada diseño en su conjunto sobre la base del nivel de conocimientos y la capacidad cognitiva de los consumidores ordinarios y examinar de forma integral si las diferencias entre ambos tienen un impacto significativo en el efecto visual del diseño del producto. El término “en su conjunto” significa que deben tenerse en cuenta todas las características del diseño de la parte visual del producto y no solo partes específicas del mismo. La expresión “integral” se refiere a la combinación de todos los factores que afectan al efecto visual global del diseño del producto.

En una controversia sobre la invalidación de derechos de patente de diseño, la causa *Gree Electric Appliances, Inc. contra GD Midea Holding Co.*,¹⁷³ la Corte Popular Suprema destacó además que la observación global y el juicio integral consisten en si los consumidores ordinarios pueden determinar diferencias considerables en el efecto visual entre la patente patentada y un diseño anterior en su conjunto y no en cambios parciales de diseño. En tales determinaciones, los consumidores ordinarios observarán las similitudes y diferencias entre las partes visuales del diseño patentado y el diseño anterior y examinarán de forma integral sus respectivos impactos en el efecto visual global.

172 XTZ n.º 3 (Corte Popular Suprema, 2010).

173 XTZ n.º 1 (Corte Popular Suprema, 2011).

4.8.6.3.2 Comparación de las características combinadas de diseños anteriores con la patente de diseño

Con respecto a la comparación de las características de diseño combinadas de un diseño anterior con una patente de diseño, el artículo 20.1 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece lo siguiente:

cuando, a partir de la motivación de diseños anteriores en su conjunto, se obtenga un diseño con un efecto visual global idéntico o sustancialmente idéntico, solo con diferencias parciales y sutiles, entre otras, en comparación con un diseño patentado, y sin un efecto visual único a través de la conversión, combinación o sustitución de características de diseño que los consumidores ordinarios puedan fácilmente imaginar, el tribunal popular deberá determinar que la patente de diseño no presenta diferencias considerables de acuerdo con el artículo 23.2 de la Ley de Patentes en comparación con la combinación de características de diseño anteriores.

Esta disposición hace referencia a las disposiciones y experiencias pertinentes en la determinación de la capacidad inventiva para las patentes de invención y los modelos de utilidad. En primer lugar, extrae lecciones del concepto de “motivación técnica” en la determinación de la capacidad inventiva al mencionar la “motivación del diseño”. Las condiciones generales de un diseño anterior pueden considerarse de forma integral y la determinación puede realizarse de acuerdo con la motivación del diseño proporcionada por el diseño anterior en su conjunto. Esto hace que los criterios de determinación sean más objetivos. En segundo lugar, los consumidores ordinarios —no los diseñadores del producto— están en condiciones de realizar la determinación para evitar tener que determinar la legitimidad de una patente de diseño basada en un tema diferente. En tercer lugar, la clave para determinar si una patente de diseño tiene alguna “diferencia considerable” es averiguar si su efecto visual global es fácil de imaginar. Es decir, debe observarse si, según el diseño anterior, es fácil pensar en obtener un efecto visual global idéntico o sustancialmente idéntico (solo con diferencias parciales y sutiles) mediante métodos de diseño convencionales, incluso mediante la conversión, combinación o sustitución de características del diseño. En cuarto lugar, el factor de los “efectos técnicos inesperados”, empleado para determinar la capacidad inventiva, se utiliza como referencia y es necesario analizar si una patente de diseño tiene un “efecto visual único”. En el artículo 20.2 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes se enumeran siete circunstancias en las que se puede encontrar una “motivación de diseño” y en el artículo 21 se establecen los factores que deben tenerse debidamente en cuenta para determinar el “efecto visual único”.

4.8.6.3.3 “Atractivo estético” y características funcionales del diseño

El artículo 2.4 de la Ley de Patentes establece que se entenderá por “diseño”, con respecto a un producto total o parcial, cualquier nuevo diseño de la forma, del patrón o de su combinación, o la combinación del color con la forma o el patrón, que sea rico en atractivo estético y sea apto para la aplicación industrial. Con respecto al requisito del “atractivo estético” de los diseños, no se trata de si el producto es estéticamente llamativo, sino de si el efecto visual del producto es “decorativo”, un concepto relativo a la funcionalidad. El artículo 16.2 de las Disposiciones sobre la Concesión y Confirmación de Patentes establece que “las características de diseño necesarias para desempeñar una función técnica concreta o solo con opciones limitadas no tendrán un impacto significativo en la observación global y el juicio integral del efecto visual de una patente para un diseño”.

En una controversia sobre la infracción de los derechos de patente de diseño, en la causa *Friedrich Grohe AG contra Zhejiang Jianlong Sanitary Ware Co.*,¹⁷⁴ se señaló que la definición de las características funcionales del diseño depende de si, en opinión de los consumidores ordinarios del producto de diseño, la característica está determinada únicamente por la función específica, sin tener en cuenta si la característica tiene atractivo estético. Las características funcionales del diseño no tienen un impacto significativo en el efecto visual global del diseño. Cuando se trata del impacto en el efecto visual global de las características de diseño que son a la vez funcionales y decorativas, debe tenerse en cuenta su grado de ornamentación; cuanto más ornamentados sean, mayor será su impacto en el efecto visual global, y viceversa.

174 Corte Popular Suprema, causa orientativa n.º 85, 6 de marzo de 2017.

En una controversia sobre la invalidación de derechos de patente de diseño, la causa *Gree Electric Appliances, Inc. contra GD Midea Holding Co.*,¹⁷⁵ la Corte Popular Suprema señaló que, para obtener la protección de un derecho de patente de diseño, el diseño debe tener atractivo estético según lo establecido en la Ley de Patentes. Es decir, a partir de la realización de la función específica del producto, se han introducido mejoras innovadoras en el efecto visual del producto de modo que esté presente la combinación de funcionalidad y atractivo estético. Un diseño de producto con funcionalidad, pero sin atractivo estético, puede protegerse solicitando una patente de invención o modelo de utilidad en lugar de una patente de diseño.

Con respecto a la definición de las características funcionales del diseño, la Corte Popular Suprema señaló, en una controversia sobre la invalidación de los derechos de patente de diseño, la causa *Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China contra Zhang Dijun*,¹⁷⁶ que las características del diseño funcionales se refieren a aquellas características de diseño que, en opinión de los consumidores ordinarios, están determinadas únicamente por la función específica que debe realizarse sin tener en cuenta factores estéticos. Las características funcionales del diseño están relacionadas, en cierta medida, con la selectividad de las características del diseño. Si una característica de un diseño es el único diseño para una función específica, entonces los factores estéticos quedan excluidos de dicha característica de diseño, que es evidentemente una característica funcional. Si una característica de un diseño forma parte de un número limitado de opciones de diseño para realizar una función específica, esto demuestra firmemente que las características del diseño son un tipo de característica funcional. Sin embargo, aunque una característica de diseño solo constituya uno de varios métodos de diseño para realizar una función específica, aún puede considerarse una característica funcional, siempre y cuando la característica de diseño esté determinada únicamente por la función específica y no sea relevante para consideraciones estéticas.

4.8.6.3.4 Ausencia de conflicto con derechos legítimos

Los elementos constitutivos de un diseño son la forma, el patrón y el color, que pueden implicar una obra, un logotipo comercial, un nombre, un retrato y elementos protegidos por derechos legítimos adquiridos por otra persona antes de la fecha de presentación. Mientras se explote una patente de diseño, se pueden infringir o perjudicar los derechos o intereses legítimos anteriores de terceros. El artículo 23.2 de la Ley de Patentes establece que “todo diseño para el que se conceda un derecho de patente no debe entrar en conflicto con los derechos legítimos adquiridos por cualquier otra persona antes de la fecha de presentación”.

Para la determinación del conflicto de derechos, el artículo 11 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes establece que “cuando una causa de infracción de patente implique un conflicto de derechos, el tribunal popular protegerá los derechos e intereses legítimos de la parte con un derecho anterior de conformidad con la ley”. Por otro lado, el artículo 12 establece que “los derechos legítimos mencionados en el artículo 233 de la Ley de Patentes pueden ser derechos e intereses legítimos sobre obras, marcas, indicaciones geográficas, nombres, nombres de empresas o retratos, así como nombres influyentes de productos, envases, decoración, etc.”. Estas disposiciones también se aplican como referencia al resolver las causas relacionadas con la concesión y confirmación de patentes.

En una controversia sobre la invalidación de derechos de patente de diseño, la causa *Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China contra Baixiang Foods Co.*,¹⁷⁷ la Corte Popular Suprema estableció que el derecho a solicitar el registro de una marca es de gran importancia para determinar si un derecho de patente de diseño y un derecho exclusivo a utilizar una marca registrada constituyen un conflicto de derechos. Como un tipo de derecho esperable, el titular del derecho relacionado con una solicitud de registro de marca busca en última instancia el derecho exclusivo para hacer uso de la marca registrada. Solo cuando se registra la marca, puede materializarse el interés último derivado de la solicitud. En este caso, el derecho a solicitar una marca debe protegerse retroactivamente y debe reconocerse la importancia jurídica de la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca. Si la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca es anterior a la fecha de presentación de la patente de diseño, el derecho exclusivo a la marca registrada puede prevalecer sobre el derecho de patente de diseño.

175 XTZ n.º 1 (Corte Popular Suprema, 2011).

176 XTZ n.º 14 (Corte Popular Suprema, 2012).

177 ZXZ n.º 4 (Corte Popular Suprema, 2014).

Una vez registrada la marca, la explotación de la patente de diseño entrará objetivamente en conflicto con los derechos de marca; por lo tanto, en este caso, el tribunal decidió de acuerdo con el principio de protección de los derechos anteriores.

4.8.7 Infracción de los derechos de patente de diseño

Con respecto a la infracción de un derecho de patente de diseño, el artículo 11.2 de la Ley de Patentes establece que “después de la concesión de una patente de diseño, ninguna persona física o jurídica podrá explotar la patente sin la autorización de su titular, es decir, fabricar, ofrecer para la venta, vender o importar con fines de producción o comerciales el producto que incorpore el diseño patentado del titular de la patente”. Entre los actos que infringen una patente de diseño no se incluye el “uso”.

Según el artículo 12 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes:

Cuando un producto que infringe un derecho de patente de diseño se utiliza como parte o componente para fabricar y vender otro producto, el tribunal popular lo determinará como un acto de venta según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Patentes, a menos que el producto que infringe la patente de diseño solo tenga una función técnica en ese otro producto.

La principal consideración de esta disposición es que, cuando un producto que infringe un derecho de patente de diseño se utiliza como pieza o componente para fabricar y vender otro producto, dicha actividad se considera venta, ya que el uso por sí solo no constituiría una infracción de la patente de diseño según la Ley de Patentes. Sin embargo, dado que un derecho de patente de diseño protege la apariencia del producto, si la pieza y el componente solo desempeñan una función técnica sin producir ningún efecto visual durante el uso normal del producto final, no se establecerá una infracción por venta.

En una controversia sobre la infracción de los derechos de patente de diseño, la causa *Ou Jieren contra Taizhou Jinshen Household Products Co.*,¹⁷⁸ se hizo constar en la descripción breve de la patente, titulada “perfil de aluminio”, que la imagen que mejor indicaba los elementos clave del diseño era la vista principal que mostraba la forma de la cara del extremo del perfil de aluminio. El producto supuestamente ilícito era una puerta corredera de cristal. Como componente de la puerta corredera de cristal, el perfil de aluminio estaba incrustado con el cristal en la puerta corredera en su conjunto y la cara del extremo del perfil de aluminio no podía observarse en condiciones normales de uso, por lo que el perfil de aluminio solo desempeñaba una función técnica. Por lo tanto, se sentenció que el hecho de utilizar el perfil de aluminio como pieza en la fabricación y venta de puertas correderas de cristal no constituía una infracción.

4.8.8 Resolución judicial de la infracción de patentes de diseño

El alcance de la protección de una patente de diseño está sujeto al diseño mostrado en la imagen o fotografía. En el artículo 8 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se establece lo siguiente:

Cuando un diseño idéntico o similar a una patente de diseño se aplique a una categoría de producto idénticos o similares a los productos titulares de la patente de diseño, el tribunal popular determinará que el diseño supuestamente infractor está dentro del alcance de la protección de la patente de diseño según lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley de Patentes de [2008].

Al juzgar una infracción de patente, el tribunal popular no solo determina si el diseño es idéntico o similar, sino que también determina si las categorías de productos son idénticas o similares. Los criterios para determinar la categoría de producto en una causa por infracción de patente son coherentes con los de los procedimientos de concesión y confirmación de patentes: ambos se basan en el uso del producto.

Los consumidores ordinarios son los sujetos que deben determinar si los diseños son idénticos o similares, por lo que es necesario aclarar con precisión sus conocimientos y capacidad cognitiva y

178 MS n.º 2649 (Corte Popular Suprema, 2017).

llevar a cabo la “observación global” y el “juicio integral” del efecto visual del conjunto. En el artículo 11 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes se establece lo siguiente:

Al determinar si los diseños son idénticos o similares, el tribunal popular deberá analizar las características del diseño patentado y del diseño supuestamente infractor y hacer un juicio integral basado en el efecto visual global de los diseños; además, el tribunal popular no deberá tener en cuenta las características de diseño determinadas principalmente por funciones técnicas, así como el material, la estructura interna y otras características del producto que no afecten al efecto visual global.

El efecto visual global de un diseño suele verse afectado en mayor medida en las circunstancias siguientes:

- 1) la parte de un producto que es fácil de observar directamente durante su uso normal en comparación con otras partes;
- 2) las características del diseño que son distintas de las de los diseños anteriores frente a otras características del diseño patentado.

Cuando no haya diferencia entre el efecto visual global del diseño supuestamente infractor y el del diseño patentado, el tribunal popular determinará que los dos diseños son idénticos. Si no hay una diferencia sustancial entre el efecto visual global de cada uno de ellos, el tribunal popular determinará que son similares.

Estas disposiciones se basan en dos consideraciones principales. En primer lugar, una patente de diseño protege la mejora e innovación del efecto visual de la apariencia del producto más que la innovación de su función y efectos técnicos. Por lo tanto, cualquier material, estructura interna u otras características del producto que no tengan impacto en el efecto visual global —y cualquier característica de diseño determinada principalmente por una función técnica— no se tienen en cuenta al determinar la existencia de infracción. En consecuencia, es más probable que las partes de un producto que pueden observarse directamente con facilidad durante su uso normal tengan un impacto significativo en el efecto visual; y, a la inversa, las partes que no pueden observarse o que son casi imposibles de observar durante su uso normal no tendrán un impacto significativo en el efecto visual global. En segundo lugar, el criterio fundamental para determinar si un diseño es idéntico o similar es el efecto visual global, y las características de diseño de la pieza innovadora son una parte importante que tiene repercusiones en el efecto visual global. Las características distintivas del diseño anterior se reconocen sobre la base de las pruebas sometidas a un interrogatorio por las partes. Dado que las patentes de diseño en China no se someten a un examen de fondo antes de su concesión, las características esenciales mencionadas en la descripción breve del diseño pueden utilizarse como referencia para encontrar la parte innovadora.

En una controversia sobre la infracción de los derechos de patente de diseño, en la causa *Friedrich Grohe AG contra Zhejiang Jianlong Sanitary Ware Co.*,¹⁷⁹ se indicó que las características de diseño de un diseño patentado no solo reflejan las características innovadoras, que son diferentes de las de los diseños anteriores, sino que también reflejan la contribución inventiva del diseñador a los diseños anteriores. Por lo tanto, si un diseño supuestamente infractor no incluye todas las características de diseño que distinguen al diseño patentado de los diseños anteriores, puede presumirse que el diseño supuestamente infractor no es similar al diseño patentado. Para la determinación de las características del diseño, el titular de la patente debe presentar pruebas de las características del diseño reivindicadas. Tras escuchar las declaraciones del interrogatorio de las partes, el tribunal examinará exhaustivamente las pruebas y determinará las características del diseño patentado de acuerdo con la ley.

En una controversia sobre la infracción de los derechos de patente de diseño, en la causa *Lanxi Changcheng Food Co. contra Chen Chunbin*,¹⁸⁰ la Corte Popular Suprema sostuvo que el alcance de la protección de la patente de diseño era la forma del producto sin reivindicar el patrón del diseño. Aunque el producto supuestamente ilícito utilizaba un patrón en el producto, este patrón adicional no tenía un impacto sustantivo o significativo en el efecto visual global. Por lo tanto, el producto supuestamente ilícito entraba dentro del alcance de la protección de la patente en cuestión.

179 Corte Popular Suprema, causa orientativa n.º 85, 6 de marzo de 2017.

180 MSZ n.º 438 (Corte Popular Suprema, 2014).

En una controversia sobre la infracción de los derechos de patente de diseño, en la causa *Arc International* contra *Yiwu Lanzhiyun Glass Crafts Factory*,¹⁸¹ la Corte Popular Suprema señaló que un diseño protegido por la Ley de Patentes debe incorporarse a los productos y no puede existir de forma independiente. La categoría de producto de una patente de diseño debe determinarse en función del uso del producto, que tiene una forma independiente del diseño y puede venderse por separado. En una controversia sobre la infracción de los derechos de patente de diseño, en la causa *Fujian Jinjiang Qingyang Weiduoli Food Co.* contra *Zhangzhou Yueyuan Food Co.*,¹⁸² la Corte Popular Suprema señaló que el objeto de protección de una patente de diseño no es ni el producto por sí solo ni el diseño independiente de la categoría de producto definida por la patente de diseño. La determinación de si la categoría de producto es idéntica o similar debe basarse en si el uso del producto es idéntico o similar. La venta y el uso real de un producto pueden servir de referencia para determinar el uso del producto.

Los artículos 15 a 17 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes contienen las disposiciones sobre la determinación de la existencia de infracción de patentes de diseño para productos combinados, productos en un juego y productos que tienen estados variables.

4.8.9 Defensa del diseño anterior

En el artículo 67 de la Ley de Patentes se establece que “en una controversia sobre infracción de patente, si el supuesto infractor tiene pruebas que demuestren que la tecnología o el diseño que ha explotado el supuesto infractor es un elemento del estado de la técnica o un diseño anterior, dicha explotación no constituirá una infracción del derecho de patente”. Con respecto al argumento de defensa basado en el diseño anterior, esta disposición significa que el futuro titular puede solicitar una patente y obtener protección solo para su contribución innovadora relativa al diseño anterior; no se le permite incluir en el alcance de la protección diseños que hayan entrado en el dominio público o que pertenezcan a la contribución innovadora de otros. De acuerdo con el artículo 14.2 de la Interpretación de Causas en Controversias por Infracción de Patentes, “[c]uando un supuesto diseño sea idéntico a un diseño anterior” o no difiera sustancialmente de este, se sostendrá la defensa del diseño anterior.

A partir de la Ley de Patentes de 2008, ya no se distinguía entre el alcance geográfico del uso público o la divulgación de la publicación y se modificaron los criterios de reconocimiento de los dibujos y modelos anteriores. El artículo 22 de la Interpretación II) de Causas en Controversias por Infracción de Patentes prevé lo siguiente: “en lo que respecta a la defensa del estado de la técnica o de diseño anterior alegada por un supuesto infractor, los tribunales populares definirán el estado de la técnica o el diseño anterior de acuerdo con la Ley de Patentes que estaba en vigor en la fecha de presentación de la solicitud de patente”. Por lo tanto, en lo que respecta a las patentes de diseño solicitadas antes de la Ley de Patentes de 2008, los diseños anteriores deben seguir determinándose de acuerdo con los métodos específicos de divulgación: un diseño utilizado en el extranjero no puede constituir una divulgación y no puede utilizarse para la defensa del diseño anterior.

Con respecto a los criterios para juzgar la defensa del diseño anterior, en un caso relacionado con una controversia sobre derechos de patente de diseño, *Bridgestone Corp.* contra *Zhejiang Huntington Bull Rubber Co.*,¹⁸³ la Corte Popular Suprema señaló que, para determinar si se sostiene la defensa del diseño anterior de un supuesto infractor, el diseño del producto supuestamente ilícito debe compararse primero con un diseño anterior para determinar si son idénticos o si no tienen diferencias sustanciales. Si el diseño del producto supuestamente ilícito es idéntico a un diseño anterior, puede determinarse directamente que el diseño explotado por el supuesto infractor forma parte del diseño anterior y no está dentro del alcance de la protección de la patente de diseño. Si el diseño del producto supuestamente ilícito no es idéntico al diseño anterior, entonces debe juzgarse si son sustancialmente diferentes o similares. La constatación de la existencia de cualquier diferencia o similitud sustantiva es relativa. Si el diseño del producto supuestamente ilícito se compara simplemente con el diseño anterior, pueden ignorarse las diferencias entre ambos y el impacto de estas diferencias en sus respectivos efectos visuales.

181 MSZ n.º 41 y n.º 54 (Corte Popular Suprema, 2012).

182 MSZ n.º 1658 (Corte Popular Suprema, 2013).

183 MTZ n.º 189 (Corte Popular Suprema, 2010).

globales, lo que puede dar lugar a una sentencia errónea (es decir, se establecen similitudes entre el diseño del producto supuestamente ilícito, el diseño anterior y la patente de diseño). Por lo tanto, cuando el diseño de un producto supuestamente ilícito no sea idéntico al diseño anterior, para garantizar una conclusión precisa sobre la infracción de la patente de diseño, se utiliza el diseño anterior como base de comparación con el diseño del producto supuestamente ilícito y la patente de diseño antes de emitir un juicio integral. En este proceso, se presta atención no solo a las similitudes y diferencias entre el diseño del producto supuestamente ilícito y el diseño anterior, así como a su impacto en sus respectivos efectos visuales globales, sino también a las diferencias entre la patente de diseño y el diseño anterior (y su impacto en sus respectivos efectos visuales globales). Se presta especial atención a aclarar si el diseño del producto supuestamente ilícito aprovecha las diferencias entre la patente de diseño y el diseño anterior. De ser así, puede determinarse si existe una diferencia sustancial entre el diseño del producto supuestamente ilícito y el diseño anterior.

4.9 Causas penales relacionadas con patentes

En la Parte 2.III)7) de la Ley Penal de China¹⁸⁴ tipifica los “delitos de infracción de los derechos de propiedad intelectual” en un total de ocho artículos (artículos 213 a 220). El artículo 216 establece lo siguiente respecto de los delitos de falsificación de patentes: “quien falsifique patentes ajenas y cuando las circunstancias sean graves, será condenado a un máximo de tres años de pena de prisión de duración determinada, detención penal y, además o exclusivamente, a la pena de multa”.

El artículo 10 de la Interpretación de Causas Penales de Infracción de Derechos de Propiedad Intelectual establece lo siguiente:¹⁸⁵

Cualquiera de los siguientes actos se considerará “falsificación de patente ajena” según el artículo 216 de la Ley Penal:

- 1) marcar sin autorización el número de la patente ajena en el producto fabricado o vendido o en su embalaje;
- 2) utilizar sin autorización el número de la patente ajena en anuncios u otros materiales publicitarios para hacer creer erróneamente que la tecnología en cuestión está patentada;
- 3) utilizar sin autorización el número de la patente ajena en un contrato para hacer creer erróneamente que la tecnología descrita en el contrato está patentada; y
- 4) falsificar o alterar el certificado, el documento o el documento de solicitud de patente ajena.

El artículo 4 define los criterios específicos de condena y sentencia para el delito de falsificación de una patente:

Se considerará que toda persona que falsifique una patente ajena y la presente como propia ha causado, en cualquiera de las circunstancias siguientes, “las graves consecuencias” prescritas en el artículo 216 de la Ley Penal y será condenada a una pena de prisión de duración determinada no superior a tres años o de detención penal por el delito de falsificación de patente y/o se le impondrá una multa:

- 1) el importe de las ganancias derivadas de las operaciones comerciales ilegales es de al menos 200 000 yuanes o el importe de las ganancias ilegales es de al menos 100 000 yuanes;
- 2) las pérdidas económicas directas causadas al titular de la patente no son inferiores a 500 000 yuanes;
- 3) la persona falsifica dos o más patentes y los ingresos derivados de las operaciones comerciales ilegales son de al menos 100 000 yuanes o el importe de los ingresos ilegales no es inferior a 50 000 yuanes; y
- 4) otras circunstancias cuyas consecuencias sean graves.

184 Ley Penal (Modificación de 2020) (promulgada por la Corte Popular Suprema el 26 de diciembre de 2020, entrada en vigor el 1 de marzo de 2021).

185 Interpretación de varias cuestiones relativas a la Aplicación Concreta de las Leyes en las Causas Penales de Infracción de Derechos de Propiedad Intelectual (promulgada por la Corte Popular Suprema y la Fiscalía Popular Suprema el 8 de diciembre de 2004, entrada en vigor el 22 de diciembre de 2004).

Según el artículo 1 de las Disposiciones sobre el Enjuiciamiento de Controversias sobre Patentes, el tribunal popular aceptará las causas de falsificación de patentes. El artículo 68 de la Ley de Patentes establece las responsabilidades legales que deben asumirse por la falsificación de patentes:

Cuando una persona falsifica una patente ajena, además de asumir las responsabilidades civiles de conformidad con la ley, el departamento encargado de la observancia de las patentes le ordenará que realice rectificaciones y pondrá el asunto en conocimiento del público. Se decomisarán las ganancias ilícitas de dicha persona y, además, se le podrá imponer una multa que no exceda cinco veces el monto de las ganancias ilícitas. Si no hay ganancias ilícitas o estas son inferiores a 50 000 yuanes, se podrá imponer una multa no superior a 250 000 yuanes. Cuando la infracción constituya un delito, se investigará la responsabilidad penal de dicha persona de conformidad con la ley.

El artículo 84 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes establece, además, cinco circunstancias específicas en las que un acto constituye falsificación de una patente. Cabe señalar que el alcance de la “falsificación de patente ajena” que se define en el Reglamento de Aplicación de la Ley de Patentes es más amplio que el del artículo 216 de la Ley Penal. Por ejemplo, el primero también abarca cualquier otro acto que engañe al público en general para que considere patentada una tecnología o un diseño que no haya obtenido protección por patente.