

Capítulo 5

Alemania

Autores:

Magistrado Klaus Grabinski, juez Peter Tochtermann, Thorsten Bausch, Marcus Grosch, Klaus Haft y Julia Nobbe

5.1 Descripción general del sistema de patentes

5.1.1 Evolución del sistema de patentes

La Ley de Patentes alemana ("Patentgesetz") tiene sus raíces en la Reichspatentgesetz del 25 de mayo de 1877, que ha sido sometida a varias revisiones y consolidaciones desde entonces. La versión actual está basada en la revisión de 1981 y la modificación significativa más reciente entró en vigor en agosto de 2021. En esta modificación, se adaptó el derecho a obtener una medida permanente, sobre todo para aclarar que, en circunstancias excepcionales, la objeción de desproporcionalidad puede impedir la solicitud de medidas cautelares.

Desde los inicios, se han concedido patentes en todos los estados federales de Alemania mediante un organismo federal centralizado: primero mediante la Oficina Imperial de Patentes de Berlín y en la actualidad mediante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA), con sede en Múnich. Una decisión trascendental del Tribunal Administrativo Federal ("Bundesverwaltungsgericht") en 1959,¹ el cual consideró que no se correspondía con el derecho fundamental de revisión judicial que las decisiones de la oficina de patentes solamente se pudieran recurrir ante un organismo de apelación interno de la oficina, desencadenó un cambio importante en la estructura organizativa de la autoridad de concesión. Además, sostuvo que este organismo de apelación no se podía considerar como un tribunal, ya que sus decisiones eran dictadas por funcionarios que no tenían la independencia ni la imparcialidad de un juez. Esto dio lugar a la creación del Tribunal Federal de Patentes (FPC; "Bundespatentgericht")² en Múnich en 1961, después de que se hubieran realizado los cambios necesarios en la Constitución alemana.³

5.1.2 Importancia del Convenio sobre la Patente Europea y del Derecho de la Unión Europea

A pesar del principio de territorialidad, que limita el alcance geográfico de la protección de patentes al país de concesión, el Derecho de patentes alemán está continuamente y cada vez más sujeto a influencias internacionales, principalmente europeas, como parte de la integración europea. Estas influencias son polifacéticas y se extienden desde la concesión de patentes hasta su observancia.

Una influencia importante del Derecho de patentes alemán es el Convenio sobre la Patente Europea (CPE),⁴ que entró en vigor el 7 de octubre de 1977. El Convenio no solo contiene disposiciones sustantivas, sino que también es la base jurídica para la constitución de la Oficina Europea de Patentes (OEP), organización internacional separada de la Unión Europea (UE), con otros Estados miembros, como Noruega, Suiza, Türkiye y el Reino Unido. Uno de los ejemplos más destacados de esta influencia tiene que ver con la concesión de patentes. Hasta que entró en vigor el CPE en 1977, solamente era posible solicitar patentes alemanas ante la DPMA. Desde entonces, las solicitudes para las denominadas patentes europeas también se pueden presentar ante la OEP.⁵ La solicitud puede pedir la protección en uno o, normalmente, varios Estados miembros firmantes del CPE. Según el artículo 64.1 del CPE, una patente europea tiene el mismo efecto que una patente concedida a nivel nacional. Alemania es firmante del CPE desde su entrada en vigor, y muchas de las patentes que se hacen valer en Alemania son patentes europeas.

El Derecho de la UE también influye en gran medida en la observancia de las patentes en Alemania, en particular, la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (la "Directiva relativa al respeto")⁶ y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el contexto de las patentes esenciales para cumplir con las normas

1 Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) (Tribunal Administrativo Federal), 13 de junio de 1959, I C 66.57.

2 Para obtener más información, véase a continuación y www.bundespatentgericht.de/EN/TheCourt/theCourt_node.html

3 6.ª Ley de Transición (Überleitungsgesetz) de 23 de marzo de 1961, BGBl. I, 274.

4 Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, 5 de octubre de 1973, 1065 UNTS 199, revisado por la Ley que revisa el art. 63 del CPE, 17 de diciembre de 1991, y la Ley que revisa el CPE, de 29 de noviembre de 2000, www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ma1.html

5 El término "patente europea" puede ser ligeramente confuso. Aunque la OEP concede estas patentes de manera central, posteriormente se dividen en partes nacionales, de modo que la observancia y la validez solamente se tienen en cuenta a escala nacional.

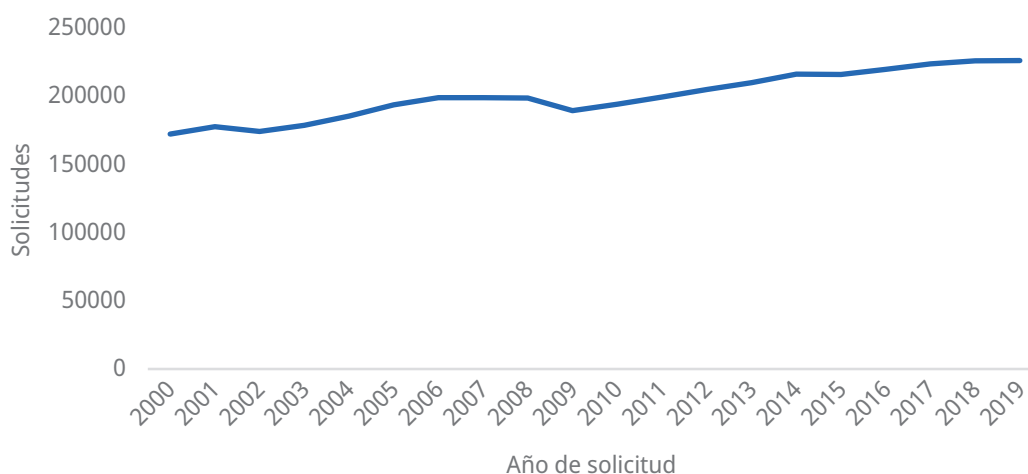
6 Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, 2004 DO (L 157) 45, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0048>

técnicas.⁷ La Directiva relativa al respeto tiene como objetivo armonizar la legislación de la UE en el ámbito de la propiedad intelectual y garantizar un nivel elevado, equivalente y homogéneo de protección de la propiedad intelectual, incluido el derecho de patentes.⁸ El Derecho de propiedad intelectual alemán y, en particular, el Derecho de patentes, se han adaptado a la Directiva relativa al respeto en la medida necesaria, y los tribunales alemanes también se basan en ella cuando interpretan la ley nacional.

5.1.3 Evolución de las solicitudes de patente

En la figura 5.1 se muestra la cantidad total de solicitudes de patente (solicitudes por vía directa, entrada en la fase nacional del sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) o designación de Alemania en patentes europeas) presentadas en Alemania desde 2000 hasta 2019.

Figura 5.1 Solicitudes de patente presentadas en Alemania, 2000–2019



Fuente: Centro de datos estadísticos de la OMPI sobre PI, disponible en www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent y PATSTAT de la OEP, disponible en www.epo.org/searching-for-patents/business/patstat.html

5.2 Instituciones de patentes y procedimientos de revisión administrativa

Desde sus comienzos, Alemania ha seguido un sistema de doble seguimiento, el denominado sistema bifurcado, con los tribunales de infracción de patentes, que forman parte del poder judicial ordinario y juzgan la cuestión de la infracción, y autoridades separadas de concesión de patentes, con su propia vía de recursos judiciales sobre la validez de la patente. Los tribunales civiles especializados tramitan los procedimientos de infracción y tienen competencia exclusiva en materia de patentes con jueces con formación jurídica sentados en el estrado.

Se puede objetar la validez de una patente alemana en un plazo de nueve meses contado a partir de su concesión en un procedimiento de oposición ante un tribunal de la DPMA. Como tribunal de revisión judicial, el FPC conoce de los recursos contra las decisiones de la DPMA sobre patentes. Además, es posible cuestionar la validez de una patente mediante una acción de nulidad ante el FPC en cualquier momento. Las decisiones del FPC, emitidas por una sala que consta de tres jueces técnicos y dos jueces con formación jurídica (incluido el presidente del tribunal), se pueden recurrir ante el Tribunal Federal de Justicia (FCJ; "Bundesgerichtshof") (Sala X) de modo que las vías separadas, validez e infracción, se puedan coordinar finalmente mediante la jurisprudencia del FCJ.

⁷ Muy especialmente, la decisión del TJUE en el asunto C-170/13, *Huawei Technologies Co. Ltd. contra ZTE Corp.*, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165911&pageIndex=0&doclang=ES&mode=>

⁸ Véase el considerando 10 de la Directiva relativa al respeto.

5.3 Instituciones judiciales

5.3.1 Estructura de la administración judicial

Alemania está constituida como una república federal de 16 estados ("Länder"). Según el artículo 92 de la Constitución alemana,⁹ existen tanto tribunales federales como tribunales estatales. Para conservar la uniformidad de las decisiones, según el artículo 95.1 de la Constitución, el FCJ se estableció como el tribunal de apelación para los tribunales estatales en la última instancia. Si se agotan todos los demás recursos legales, en circunstancias específicas, se puede presentar una demanda constitucional ante el Tribunal Constitucional Federal ("Bundesverfassungsgericht"), constituido conforme a los artículos 92 a 94 de la Constitución.

A pesar de la competencia general de los tribunales regionales, no se puede presentar una demanda por infracción en cualquier tribunal regional de Alemania; en cambio, se han designado 12 tribunales regionales (de 115) para conocer de las causas de infracción de patente. Los tribunales regionales ("Landgericht") de Düsseldorf, de Mannheim o de Múnich conocen de la mayoría de las causas. Si bien la competencia de cada tribunal regional se limita a una determinada zona geográfica, es decir, uno o varios estados, todos los tribunales asumirán la competencia si se ofrecen productos ilícitos en Internet. El Tribunal Regional de Düsseldorf y el Tribunal Regional de Múnich tienen tres cámaras especializadas para las cuestiones en materia de patentes, mientras que el Tribunal Regional de Mannheim cuenta con dos cámaras especializadas.¹⁰ Las cámaras de los tribunales regionales constan de tres jueces especializados. Aunque estos jueces son abogados capacitados, la mayoría de ellos sin antecedentes técnicos, generalmente tienen bastante experiencia en causas de patentes y un profundo conocimiento en diversos sectores técnicos.

Para cada tribunal regional, existe un Tribunal Regional Superior correspondiente ("Oberlandesgericht") que funciona como tribunal de apelación. Debido a la importancia de los tribunales regionales de Düsseldorf, Múnich y Mannheim en primera instancia, la mayor parte de las apelaciones se presentan ante los tribunales regionales superiores de Düsseldorf, Múnich y Karlsruhe, respectivamente. Los tribunales regionales superiores cuentan con salas de tres jueces designados que conocen de las apelaciones en causas de infracción de patente. Notablemente, en el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, hay dos salas dedicadas a conocer de las apelaciones en materia de infracción de patente.

La Sala X del FCJ conoce de las apelaciones contra las decisiones del Tribunal Regional Superior y cuenta con un tribunal de cinco jueces que se ocupan de las cuestiones de Derecho. La Sala, sin embargo, solamente conocerá de las apelaciones de un tribunal regional superior si lo ha permitido el tribunal regional superior correspondiente o, tras la apelación contra una decisión negativa del tribunal regional, el propio FCJ.

El FPC en Múnich tiene competencia exclusiva sobre las acciones de nulidad de patentes. Según la clasificación de la patente en litigio de acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), se asignan las causas a una de las siete salas dedicadas a la nulidad ("Nichtigkeitssenat") en el FPC. Un tribunal de cinco jueces decide las causas en el FPC. En contraste con los procedimientos de infracción, solamente el presidente del tribunal y un juez adjunto son abogados, mientras que tres jueces adjuntos tienen conocimientos técnicos y a menudo han sido examinadores de patentes antes de su nombramiento como jueces. Las decisiones del FPC se pueden apelar ante el FCJ, cuya Sala X (la misma que en las causas en materia de infracción) es la competente. Los jueces del FCJ son todos abogados que no tienen necesariamente otros antecedentes técnicos.

En causas de infracción de patente, se necesita la representación de un abogado completamente calificado ("Rechtsanwalt"). Por lo general, especialmente en causas respecto de tecnologías complejas, los abogados estarán asistidos por abogados de patente ("Patentanwalt"), quienes tienen antecedentes técnicos en el sector de la tecnología respectivo. Por el contrario, en los procedimientos de validez ante el FPC y en los procedimientos de apelación por nulidad ante el FCJ, además de los abogados, los abogados de patente también están facultados para representar a clientes. Normalmente, se requiere una estrecha coordinación entre los abogados

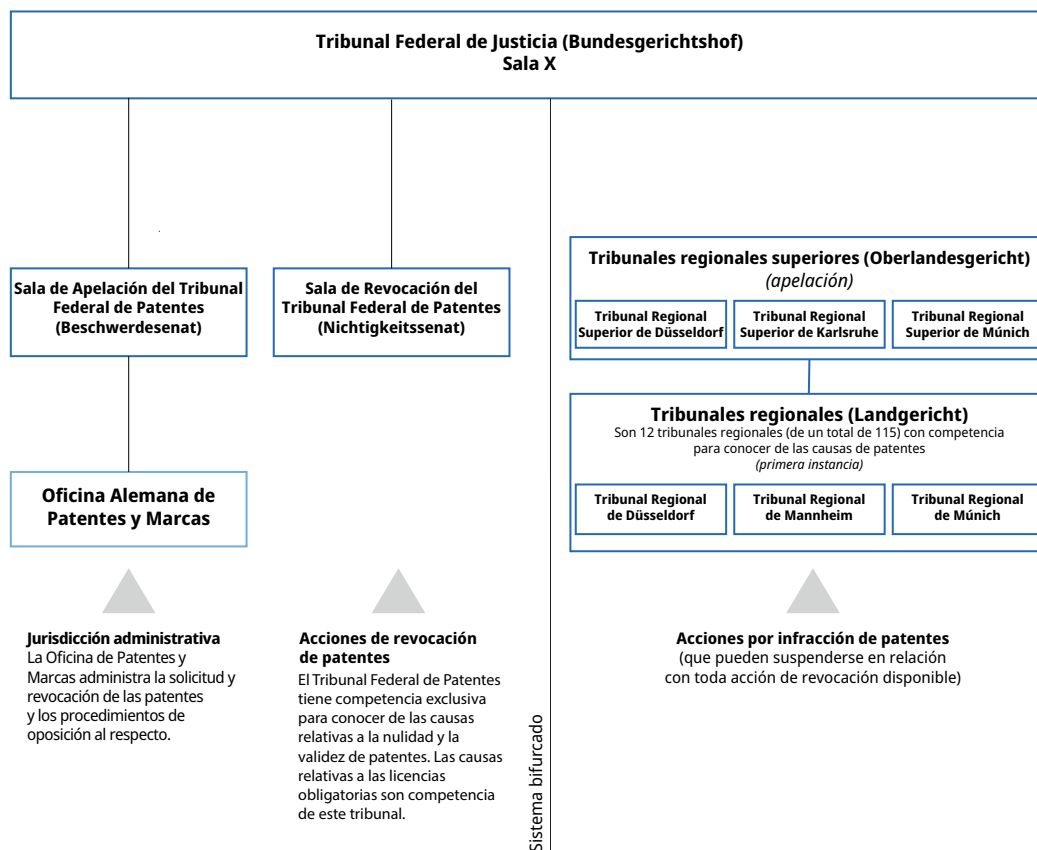
⁹ Grundgesetz (Ley Básica), www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html

¹⁰ Recientemente, el Tribunal Regional de Múnich creó una tercera cámara, que inició su labor el 16 de agosto de 2021.

que actúan en los procedimientos de infracción y los abogados de patente que manejan los procedimientos de validez.

En la figura 5.2 se muestra la estructura de la administración judicial de Alemania.

Figura 5.2 La estructura de la administración judicial de Alemania



5.3.2 Sistema de doble vía: procedimientos por infracción de patente y de validez de patente

Una de las características distintivas del sistema de patentes alemán es su sistema de doble vía, en el que los procedimientos por infracción de patente y los de validez de patente están separados.

Los procedimientos por infracción se tramitan en los tribunales regionales de primera instancia, cuyas decisiones se pueden apelar ante tribunales superiores regionales y, finalmente, si se permite, ante el FCJ. En cambio, las acciones de nulidad que tratan la validez de una patente se deben presentar ante el FPC, y el FCJ es el tribunal de apelación. Las jurisdicciones separadas solo convergen en el FCJ. Ahora bien, los procedimientos de nulidad y de infracción también se tramitan por separado aquí.

Los tribunales que conocen de las causas por infracción no tienen competencia para revisar si se da un motivo para la revocación de la patente objeto del litigio. En cambio, el tribunal que conoce de la infracción está obligado por la concesión de la patente. Por consiguiente, no se admite la defensa de nulidad en los procedimientos de infracción, como sucede en otros ordenamientos jurídicos. No obstante, el tribunal que conoce de la infracción tiene discrecionalidad para suspender los procedimientos de infracción en vista de una acción de nulidad pendiente ante el FPC o un procedimiento de oposición pendiente ante la DPMA o la OEP. Normalmente, los demandados en un litigio en materia de infracción iniciarán un procedimiento de nulidad al mismo tiempo que presentan el escrito de contestación. Esto les permite pedir una suspensión de los procedimientos en materia de infracción.

En primera instancia, por lo general, solo se concede la suspensión si existe una probabilidad elevada de que la patente objeto del litigio sea invalidada en los procedimientos de oposición o nulidad. Los tribunales regionales aplican esta norma jurídica con distintos grados de rigor, es decir, algunos adoptan una postura levemente más generosa que otros respecto de la suspensión de los procedimientos. Si se suspenden los procedimientos de infracción, la suspensión suele durar hasta que se emite la decisión de primera instancia en los procedimientos de nulidad o en los procedimientos de oposición.

Si no se suspenden los procedimientos por infracción, estos son comparativamente rápidos, puesto que se emite una decisión de primera instancia en un período de 8 a 20 meses, según la complejidad de la causa y la carga de trabajo en ese momento del tribunal regional competente.¹¹ Por el contrario, la suspensión de los procedimientos puede evitar que el demandante haga valer su patente durante un período considerable, como en procedimientos de nulidad, donde por lo general no se puede esperar una decisión de primera instancia antes de 15 a 30 meses. La situación (a menudo denominada “desfase de la acción de cesación”) da al demandante una ventaja, porque puede interponer una acción de cesación en primera instancia (si presta una caución de garantía) antes de que haya una decisión sobre la validez de la patente.

En este aspecto, las opiniones preliminares adelantadas que el FPC puede formular conforme al artículo 83.1 de la Ley de Patentes¹² por escrito en un momento temprano de los procedimientos de nulidad desempeñan un papel importante en el ejercicio de la discrecionalidad del tribunal que conoce de la infracción sobre si se deben suspender los procedimientos de infracción. Si el FPC indica en tal opinión preliminar que tiende a considerar que una patente no es válida, el tribunal que conoce de la infracción generalmente suspenderá el procedimiento. En el futuro, la falta de sincronización entre los procedimientos de infracción y validez podrá reducirse aún más, porque recientemente se ha modificado el artículo 83.1 de la Ley de Patentes¹³ para establecer que el FPC debe emitir una opinión calificada en un plazo de seis meses a partir de la notificación de la acción.

5.4 Procedimiento de nulidad de la patente y motivos de nulidad

5.4.1 Procedimiento de primera instancia

5.4.1.1 Tribunal

La acción de revocación no se debe presentar ante el tribunal que conoce de la infracción, sino ante el FPC, con sede en Múnich. El FPC tiene un total de 25 tribunales, siete de los cuales son salas de nulidad que entienden en procedimientos de revocación de patentes. Cada tribunal se centra en áreas técnicas particulares y, por lo tanto, las acciones de revocación se asignan al tribunal respectivo en función del sector técnico de la patente objeto de la controversia.

5.4.1.2 Admisibilidad

El umbral para presentar una acción de revocación admisible contra una patente alemana es bastante bajo.

5.4.1.2.1 Forma y plazos

La acción de revocación debe estar redactada en alemán (artículo 126 de la Ley de Patentes)¹⁴ y se debe presentar por escrito o en un documento electrónico por los medios de comunicación indicados por el FPC. Si la patente controvertida es una patente europea que se presentó y concedió en otro idioma oficial (p. ej., inglés o francés), se debe proporcionar una traducción alemana. Las traducciones de referencias al estado de la técnica en inglés no se deben presentar en la primera instancia, sino que el FCJ generalmente pide las traducciones al alemán de las

11 A partir de octubre de 2021, se podría esperar una decisión de primera instancia en el transcurso de 12 a 20 meses en las causas pendientes ante el Tribunal Regional de Düsseldorf, de 8 a 18 meses en las causas pendientes ante el Tribunal Regional de Mannheim y en el transcurso de 8 a 20 meses en las causas en el Tribunal Regional de Múnich I.

12 Patentgesetz (Ley de Patentes), 16 de diciembre de 1980, BGBl I en 1, modificada por la Ley del 8 de octubre de 2017, BGBl I en 3546, art. 4, www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/index.html

13 La Ley de Patentes se modificó mediante la Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (Segunda Ley sobre la Simplificación y Modernización de la Ley de Patentes), 10 de agosto de 2021, BGBl I en 3490. El nuevo art. 83 de la Ley de Patentes entró en vigor el 1 de mayo de 2022. Para consultar el texto, véase: www.gesetze-im-internet.de/patg/BjNR201170936.html

14 En el siguiente texto hasta el final del Capítulo V, las referencias a artículos sin referencia a una ley en particular remiten a la Ley de Patentes alemana.

referencias pertinentes en la fase de apelación. La pretensión del demandante puede ser la revocación de la patente en su totalidad o de una parte de esta.

Con respecto al plazo de la acción de revocación, el artículo 81.2 establece la restricción de que estas acciones no pueden presentarse mientras se pueda notificar la oposición ante la oficina de patentes competente o cuando el procedimiento de oposición esté pendiente ante la oficina de patentes. Si, no obstante, se presenta una acción de revocación, se denegará por inadmisibile.

Además de esto, no hay plazos ni otras restricciones de tiempo. Se puede presentar una acción de revocación incluso contra una patente que ya no está vigente si el demandante puede mostrar un interés especial en la anulación de la patente. Dicho interés podría, por ejemplo, resultar de que el titular de la patente haga valer o amenace con hacer valer reclamaciones por daños y perjuicios derivados de actividades supuestamente infractoras durante la vigencia de la patente. Dicho interés también podría surgir si el plazo de la patente vence en el transcurso del procedimiento de revocación pendiente y el demandante desea continuar con el procedimiento.

5.4.1.2.2 Contenido

El artículo 80.5 define el contenido obligatorio de una acción de revocación: identificar a las partes de los procedimientos (es decir, el demandante y el demandado), indicar la materia de la causa y los hechos y pruebas para respaldar los fundamentos. Además, la acción de revocación debe contener una petición específica.

5.4.1.2.2.1 Partes

El demandado se define en el artículo 81.1, según el cual la acción de revocación deberá estar dirigida contra el titular de la patente según su identificación en el registro oficial de la DPMA. Aunque el registro no refleje los cambios recientes en la titularidad de la patente y, por ende, sea incorrecto, el titular de la patente identificado en el registro todavía es el demandado legítimo. Si se identifica una pluralidad de titulares en el registro oficial de la DPMA, la acción debe estar dirigida contra todos ellos.

Con respecto a la legitimación procesal activa, prácticamente no existen restricciones. Por norma general, cualquiera puede presentar una acción de revocación contra una patente alemana, a menos que el demandante haya llegado a un acuerdo con el titular de la patente que impida dicha acción. Si la persona interesada en la revocación de la patente prefiere que su identidad siga siendo desconocida, la acción de revocación la puede presentar incluso un testaferro (p. ej., un abogado de patentes), aunque este está sujeto a las mismas restricciones jurídicas que la parte verdaderamente interesada. Si la acción de revocación se basa en la usurpación, solo la persona agraviada está facultada para presentar la demanda (artículo 81.3). Además, dicha persona puede, desde luego, justificar la acción de revocación con otros motivos de revocación (p. ej., falta de novedad o de actividad inventiva). Como ya se ha mencionado, puede aplicarse otra excepción a una acción de revocación contra una patente que ha caducado cuando el demandante debe tener un interés jurídico especial en la anulación de la patente.

Dos o más demandantes también pueden presentar en conjunto la acción de revocación de una patente. Si quedan pendientes varias acciones de revocación contra la misma patente, a menudo se acumulan los procesos. Además, en lugar de presentar una acción de revocación separada, también es posible que una parte se una a los procedimientos de revocación pendientes. Sin embargo, el litisconsorcio de las partes del lado del demandante solo es posible si la parte que se une tiene un interés jurídico especial para unirse a los procedimientos. Dicho interés podría dar como resultado, por ejemplo, que el titular de la patente reivindique o amenace con reivindicar la patente contra la parte que se une.

Las partes alemanas pueden presentar los procedimientos ante el FPC por sí mismas, no es obligatorio que estén representadas por un abogado o un abogado de patentes (artículo 97.1). Por supuesto, las partes pueden elegir que las represente un abogado o un abogado de patentes u otro mandatario. Otros mandatarios aptos están definidos en el artículo 97.2, según el cual una parte también puede estar representada por sus empleados o los empleados de una sociedad afiliada (artículo 15 de la Ley de Sociedades del 6 de septiembre de 1965),¹⁵ parientes mayores de edad, personas habilitadas para ocupar cargos judiciales y por las demás partes del litisconsorcio,

15 https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aktg/

si la representación no está vinculada a una actividad remunerada. No es admisible la representación por parte de un mandatario que no esté dentro de las categorías mencionadas. Sin embargo, las partes extranjeras deben estar representadas por un abogado de patentes o un abogado (artículos 97.1 y 25).

5.4.1.2.2.2 *Petición*

Debido a que la materia de una acción de revocación es la anulación de una patente, la petición debe estar referida a una patente específica que se anulará total o parcialmente con respecto a determinadas reivindicaciones. No son admisibles otras peticiones, por ejemplo, las que solicitan que se anulen determinadas características de una reivindicación de la patente o que se agreguen determinados pasajes aclaratorios a la memoria descriptiva de la patente en litigio.

5.4.1.2.2.3 *Materia, hechos y pruebas que respaldan los fundamentos*

En los fundamentos de la acción de revocación, el demandante debe exponer los motivos por los que se debe revocar la patente controvertida, ya sea total o parcialmente. Esto no solo requiere que se indique el motivo de revocación (p. ej., falta de novedad, falta de actividad inventiva, indicaciones adicionales o suficiencia), sino que también requiere una argumentación detallada. El demandante debe detallar el motivo por el cual una determinada reivindicación de la patente objeto de controversia carece, por ejemplo, de novedad o actividad inventiva respecto de un elemento determinado del estado de la técnica. Para ello, se debe citar un pasaje específico del documento del estado de la técnica para cada una de las características de la reivindicación. También se requiere presentar una argumentación detallada similar para los demás motivos de revocación. No es suficiente presentar una serie de documentos del estado de la técnica acompañados de la alegación general de que la patente no posee novedad ni actividad inventiva sobre la base de esos documentos.

5.4.1.2.2.4 *Caución de garantía*

Si el demandante no reside ni tiene su sede comercial en un Estado miembro de la UE, en el territorio de una parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o en un Estado donde, en virtud de tratados internacionales, puede que no se pida dicho depósito en garantía, el demandado puede pedir que el tribunal ordene al demandante que presente una caución de garantía que cubra los gastos del procedimiento. La justificación de esto es garantizar que se reembolsen los gastos del procedimiento al demandado si el demandante debe hacerse cargo de los gastos procesales tras la desestimación de la acción de revocación. Sin una caución de garantía, el demandado debería hacer valer su demanda de reembolso en el extranjero, lo cual puede ser muy costoso y consumir mucho tiempo.

Igual que el procedimiento de infracción, el procedimiento de revocación alemán es de carácter preliminar, es decir, se inicia mediante una demanda por escrito (una acción de revocación) donde se expone en detalle el fundamento de la alegación de la nulidad de la patente por al menos uno de los motivos de revocación legales.

5.4.1.2.3 *Procedimiento preliminar por escrito*

Una vez presentada, la acción de revocación se traslada al tribunal competente dentro del FPC. La asignación de las causas se basa en la principal clase de patente de la CIP para garantizar que las juntas técnicamente competentes traten las acciones respectivas.

El tribunal competente luego verifica si la acción cumple con los requisitos de forma y, en particular, si se han abonado por adelantado las tasas judiciales adecuadas. Habida cuenta de que estas tasas dependen directamente del valor estimado de la materia controvertida, el tribunal también comprueba la propuesta del demandante en este aspecto, si la hubiera, y luego fija de manera preliminar el valor de la materia en controversia por medio de una decisión. Puede suceder que el tribunal esté en desacuerdo con la propuesta del demandante y fije un valor más alto; en tal caso, el demandante también debe abonar las tasas que se acumulen a partir de este valor más alto. El tribunal no procesará la acción de revocación hasta que todas las tasas necesarias se hayan abonado.

Las tasas judiciales en las acciones de revocación alemanas pueden ser bastante elevadas. Esto se debe a que normalmente se asume que el valor de la materia controvertida se encuentra dentro del rango de 250 000 euros a 30 000 millones de euros, lo que se traduce en tasas judiciales entre aproximadamente 10 000 y 545 000 euros. Si ya está pendiente una acción de

infracción respecto de la patente controvertida, la regla de oro para calcular el valor de la acción de revocación es el valor de la acción de infracción más una suma total del 25 % por el propio uso y la concesión de licencia de la patente.

Una vez que se han verificado las formalidades y se han abonado las tasas necesarias, el FPC notifica la acción de revocación al demandado y lo invita formalmente a que conteste en el plazo de un mes (artículo 82). Si el demandado no responde a su debido tiempo, se puede tomar una decisión sobre la acción de inmediato, sin un proceso oral, y cada hecho afirmado por el demandado se considera probado. Si el demandado declara que no defenderá la patente, esta debe declararse nula sin realizar un examen del fondo.¹⁶ Si el demandado se opone a la acción de revocación dentro del plazo, como es normal, generalmente se le concede un plazo de dos a tres meses para presentar una contestación completamente sustanciada.

El demandado (titular de la patente) puede defender la patente de forma completa o de forma modificada (limitada). El tribunal no suele tener en cuenta otras versiones de reivindicaciones que aquellas defendidas por el demandado. De manera similar, el tribunal solo puede revocar la patente en la medida solicitada por el demandante, aunque tenga la convicción de que toda la patente es nula. Por el mismo motivo, el demandado solamente puede defender la patente de forma limitada en la medida en que se ha impugnado; las reivindicaciones que no son objeto de la demanda se mantienen, pero no deben modificarse.¹⁷ Esto parte del principio de la disposición de la parte en los procedimientos civiles, que también sustenta las disposiciones procesales aplicables de la Ley de Patentes (artículo 99).

Por el contrario, este principio se superpone y, en cierta medida, entra en conflicto con el principio del examen *ex officio* consagrado en el artículo 87, según el cual “el Tribunal de Patentes investigará los hechos de la causa *ex officio*”. No se limitará a las declaraciones fácticas y a las solicitudes de obtener pruebas de las partes. En la práctica, esto significa que el FPC puede, por ejemplo, considerar que una referencia del estado de la técnica es pertinente respecto de la novedad, aunque solo se haya reivindicado conforme a la falta de actividad inventiva o viceversa. El tribunal también puede hallar que una referencia del estado de la técnica en la que el demandante no se ha enfocado particularmente es muy pertinente. En algunas causas pasadas, el FPC incluso ha introducido en el proceso referencias del estado de la técnica por iniciativa propia. Aunque esta práctica no se aplica desde entonces, el FPC todavía puede centrar la atención de las partes en referencias que reflejan lo que considera que era conocimiento general común en la fecha de prioridad.

5.4.1.2.4 Evaluación preliminar por el tribunal

Una vez que todas las partes han tenido la posibilidad de presentar sus observaciones, el presidente del tribunal competente fija una fecha para el proceso oral y cita a las partes a comparecer en ellos. Además, el tribunal delibera sobre la causa y emite una primera comunicación. Según el artículo 83.1, el objetivo de este comunicado es meramente

llamar la atención de las partes hacia cuestiones que probablemente sean de particular importancia para la decisión o que favorezcan que la audiencia se centre en los temas esenciales para la decisión. Dicha indicación no se necesita si los aspectos por analizar parecen evidentes a partir de los argumentos de las partes.

Sin embargo, en la práctica la comunicación representa una opinión preliminar razonada sobre el fondo de la acción de revocación, que ya es un indicador bastante bueno del desenlace final en la mayor parte de las causas, pero no siempre. Esta opinión preliminar es vinculante para el tribunal en la medida en que desviarse de esta requiere la emisión de otra opinión preliminar, ya sea por escrito o verbalmente en la audiencia. El objetivo de ello es evitar un desenlace sorpresivo para las partes y salvaguardar el derecho de la parte vencida a ser oída.¹⁸

Según el artículo 83.1, la comunicación del tribunal, incluida la opinión preliminar, se debe emitir en un plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la acción de revocación. En preparación de la opinión preliminar, el tribunal puede fijar un plazo para los alegatos finales de

16 BPatG (FPC), 5 de marzo de 2009, 3 Ni 27/08 (UE) (Oxaliplatino).

17 BGH (FCJ), 1 de marzo de 2017, X ZR 10/15 (Ankopplungssystem).

18 BGH (FCJ), 20 de diciembre de 2011, X ZB 6/10 (Installiereinrichtung II).

las partes. En los procedimientos pendientes en materia de infracción, también se debe proporcionar la opinión preliminar al tribunal que conoce de la infracción. La justificación de esta disposición legal es salvaguardar que el tribunal que conoce de la infracción pueda tener en cuenta la opinión preliminar del FPC sobre la validez de la patente en litigio al decidir si se debe suspender el procedimiento de infracción.

5.4.1.2.5 Declaraciones por escrito

De conformidad con el principio de disposición de la parte, las partes procesales son básicamente libres de presentar alegatos o respuestas según lo deseen, aunque el tribunal estará completamente satisfecho con la acción de revocación y una contestación razonada y no invitará a las partes a presentar observaciones o peticiones adicionales a menos que se deban aclarar algunas cuestiones o peticiones.

No obstante, de conformidad con el artículo 83.2, el tribunal generalmente fija un plazo para que ambas partes presenten sus alegatos y peticiones finales cuando emite la opinión preliminar. Esta normalmente será también la última oportunidad de introducir peticiones auxiliares a tiempo. Solamente si el tribunal, antes o durante el juicio, llega a una decisión diferente de lo que se ha mantenido en la opinión preliminar, la parte perjudicada por este acontecimiento puede presentar otra petición. El tribunal tiene discrecionalidad para rechazar los fundamentos de la acción o las excepciones que se presentan tarde u otra versión modificada de la patente, si considera que estos nuevos alegatos requerirán que se posponga el proceso oral y si la parte no ha justificado suficientemente la demora (artículo 83.4).

En general, los procedimientos escritos tienen el principal propósito de preparar el proceso oral final en la máxima medida posible para que las peticiones, los medios de prueba y las líneas principales de argumentación se hayan aclarado antes de que comience la audiencia. El procedimiento escrito está abierto a la consulta pública del expediente previa petición, excepto cuando el titular de la patente pruebe la existencia de un interés en conflicto que justifica la protección (artículo 99.3).

5.4.1.2.6 Argumento complementario de defensa por modificaciones de la patente

Como se ha mencionado, el titular de la patente demandado puede optar por defender la patente según se concedió o de forma modificada (limitada). Para que una defensa limitada tenga éxito, es necesario que la modificación se admita como tal, es decir, que la materia de las reivindicaciones modificadas no exceda el contenido de la solicitud que se presentó originalmente (artículo 21.1)4)) y que no extienda el alcance de la protección de la patente (artículo 22.2). Además, la materia limitada debe cumplir con los requisitos de patentabilidad y suficiencia (artículo 21.1)1) y 21.1)2)). La admisibilidad de la modificación y su cumplimiento con los demás requisitos de la Ley de Patentes se examinan en el procedimiento de revocación. Por lo tanto, no se deben iniciar procedimientos separados respecto de la modificación o limitación.

Además, el demandado (titular de la patente) en una acción de revocación alemana tiene la opción de una defensa espaciada. Puede defender la patente controvertida en forma de una petición principal (p. ej., la patente según su concesión o una versión limitada de esta) y una o varias peticiones auxiliares que presenten más conjuntos limitados de reivindicaciones. Esto es bastante similar al procedimiento de oposición de Alemania y de la OEP. En la medida en que el demandado no defienda determinadas reivindicaciones contra la acción de revocación, se deben revocar esas reivindicaciones sin hacer un examen de fondo.¹⁹

La defensa del titular de la patente no se limita a un subconjunto de las reivindicaciones según su concesión, sino que también puede modificar las reivindicaciones mediante la inclusión de características tomadas de la descripción. La única limitación es la prohibición de agregar materia (artículo 21.1)4) y expandir el alcance de la patente (artículo 22.1), lo cual también excluye la sustitución de la materia reivindicada por un *aliud*. Por el contrario, cuando se recurre a un ejemplo o a una forma particularmente preferente de realizar la invención que se ha divulgado en la descripción de la solicitud de patente para justificar una modificación, por lo general el titular de la patente no está obligado a incluir en la reivindicación todas las características de este ejemplo o forma preferente de realizar la invención. Esto es así siempre que las características

19 BGH (FCJ), 19 de diciembre de 2006, X ZR 236/01, 2007 IIC 479 (Carvedilol II).

tomadas del ejemplo o la forma de realizar la invención se hayan divulgado originalmente como pertenecientes a la invención y que estas contribuyan a la solución reivindicada.²⁰

Como la falta de claridad no es motivo de revocación, las reivindicaciones impugnadas meramente por este motivo se deben mantener como están y no se pueden modificar. Incluso en el caso de una defensa limitada por parte del titular de la patente en los procedimientos de revocación, no es admisible un examen de la claridad de la reivindicación de la patente limitada, al menos en la medida en que la presunta ambigüedad ya estaba contenida en las reivindicaciones concedidas.²¹

No es obligatorio que la declaración de que la patente solamente se defiende de forma limitada o cualquier petición auxiliar, se presenten de inmediato cuando se presenta la contestación sustanciada a la acción de revocación, si bien es altamente recomendable para optimizar los procedimientos y asistir al tribunal a redactar una opinión preliminar significativa (véase la sección 5.3.2). Como norma fundamental, es recomendable que las partes anticipen sus argumentos completos en primera instancia, de manera similar a lo que sucede en el procedimiento de oposición ante la OEP. El tribunal puede rechazar las modificaciones presentadas después del vencimiento de un plazo fijado por el tribunal de conformidad con el artículo 83.4).

El FPC no examina la unidad o la convergencia de peticiones auxiliares. Además, el FPC no está obligado a examinar los diferentes petitorios auxiliares en el orden utilizado por el titular de la patente, pero generalmente seguirá ese orden.

Si el demandado (titular de la patente) limita de manera admisible la patente por voluntad propia y el demandante retira la petición de revocación en la misma medida, la patente se mantiene en parte con base en dicha limitación y se declara nula en la medida en que se extiende más allá de esta limitación, sin otro examen de fondo. Esta puede ser una manera para que las partes arreglen la controversia, aunque el método que se utiliza con mucha más frecuencia para finalizar los procedimientos de revocación es la retirada de la acción de revocación por parte del demandante. Dicha retirada tiene un efecto inmediato, incluso en apelación, y no requiere el consentimiento del titular de la patente.²² Entonces, la patente se mantiene como concedida.

5.4.1.2.7 Vista oral

La vista final que concluye el procedimiento de revocación sigue una determinada estructura. Primero, el presidente del tribunal inaugura la vista y comprueba la asistencia de las partes y de los testigos y otros llamados a comparecer, si los hubiera. Luego, se fija de manera definitiva el valor de la materia controvertida después de haber dado a las partes la oportunidad de formular comentarios. A menudo, el tribunal proporciona una indicación razonada con base en los alegatos de ambas partes y, posiblemente, también según el conocimiento general. Luego, esta indicación se analiza brevemente y, por lo general, las partes la aceptan.

Luego, el presidente del tribunal puede intentar explorar las posibilidades de arreglo. Cuando corresponde, el tribunal intenta favorecer dicho acuerdo o incluso puede presionar gentilmente a las partes para que lleguen a un acuerdo. Por lo tanto, se espera que los representantes debatan las posibilidades de un arreglo con sus respectivos clientes antes de la vista.

Si no se llega a un arreglo, el presidente del tribunal confirma y registra las peticiones de las partes. A continuación, el presidente (o el juez ponente en casos excepcionales) presenta el contenido esencial de los expedientes y explica la evaluación provisional del tribunal sobre la causa. A esto lo siguen las alegaciones de las partes y un análisis de la causa (artículo 91.1). Los jueces pueden formular preguntas a las partes y ocasionalmente se valen de esta oportunidad. Según la complejidad de la causa, el debate (incluidos los recesos) puede durar hasta un día completo.

La vista es pública (artículo 69), excepto en causas extremadamente excepcionales en las que se excluye al público del proceso a petición de una de las partes, debido a que la naturaleza pública

20 BGH (FCJ), 11 de septiembre de 2001, X ZB 18/00 (*Drehmomentübertragungseinrichtung*).

21 BGH (FCJ), 27 de octubre de 2015, X ZR 11/13 (*Fugenband*), 2016 IIC 727.

22 BGH (FCJ), 22 de junio de 1993, X ZR 25/86 (*Hartschaumplatten*).

del proceso amenaza con poner en peligro los intereses del solicitante que justifican la protección. De conformidad con el artículo 92, se toma el acta de la vista (incluida cualquier prueba), pero no hay transcripción de la audiencia. El acta suele ser bastante breve, aunque esto varía según el tribunal.

Después de que se haya oído a las partes y se haya analizado la causa de manera exhaustiva, el presidente del tribunal cierra la vista oral y el tribunal se retira para la deliberación. El tribunal puede volver a abrir la vista después de la deliberación o proceder a emitir la decisión. De manera alternativa, el tribunal puede fijar una fecha para emitir la decisión (artículo 94). También puede notificar la decisión a las partes en lugar de comunicarla de manera oral en la sesión. En la práctica, el FPC casi siempre anuncia su decisión el mismo día de la vista, después de la deliberación.

5.4.1.2.8 Resolución

De conformidad con el artículo 84.1, la resolución de la acción de revocación se produce en forma de sentencia. Normalmente, la sentencia concluye la controversia en esta instancia, pero es susceptible de apelación. El FPC tomará su decisión sobre la base de su convicción independiente lograda a partir de los resultados del proceso como un todo. La sentencia contiene los motivos de la decisión (artículo 93.1).

La sentencia del tribunal tiene una parte efectiva en la que se declara la nulidad total o parcial de la patente objeto de la controversia o se desestima la acción de revocación. La parte efectiva también contiene la decisión sobre los gastos procesales. De conformidad con el artículo 84.2 y las normas aplicables del Código Procesal Civil, por lo general las costas se imponen a la parte que pierda en la medida en que se desestima la acción de revocación, a menos que la equidad requiera lo contrario. Por último, el tribunal generalmente dictamina que su decisión sea ejecutable de manera provisional con respecto a las costas si el acreedor de estas proporciona una garantía equivalente al 120 % de la cuantía a la que tiene derecho. La cuantía real de las costas reembolsables se determina en un procedimiento aparte de fijación de costas.

La decisión completamente razonada por escrito se debe emitir en un plazo de cinco meses contado desde el anuncio de la decisión. En ella se debe exponer un razonamiento comprensible sobre todos los puntos controvertidos que fueron necesarios para que el tribunal llegara a su decisión. Sin embargo, el tribunal no necesita explicar los motivos de su decisión respecto de cada pretensión de la demanda o cada argumento de defensa alegados por las partes. Por ejemplo, el FPC a veces deja sin resolver la cuestión de la novedad, aunque fuera controvertida, pero anula patentes por falta de actividad inventiva.

Cuando una de las partes presenta una decisión paralela de una división de oposición de la OEP, un tribunal de apelación o un tribunal nacional de otro país del CPE, se supone que los tribunales alemanes toman nota de esta y, en la medida en que sea pertinente para la decisión en la causa de que se trate, analizan dicha decisión como una autoridad de peso, pero no vinculante.²³ Generalmente, el FPC está relativamente poco influenciado por el desenlace de procedimientos de oposición o apelación de la OEP precedentes o procedimientos de anulación en otros países.

5.4.1.3 Prueba

El FPC puede obtener pruebas en procesos orales de conformidad con el artículo 88.1 de la Ley de Patentes en conexión con el artículo 355.1 del Código Procesal Civil. La necesidad de recoger pruebas depende de si las cuestiones de hecho pertinentes que no se pueden aclarar de otro modo son controvertidas entre las partes. Las cuestiones respecto del contenido o la interpretación de la patente o la referencia del estado de la técnica, así como la evaluación de la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la divulgación y las indicaciones adicionales se consideran cuestiones de Derecho que no están sujetas a la obtención de pruebas. Por lo tanto, la obtención de pruebas ante el FPC es la excepción en lugar de la norma, particularmente debido a que el tribunal suele estar convencido de que posee los conocimientos necesarios para tratar todas las cuestiones técnicas controvertidas. El tribunal determina si se deben obtener pruebas *ex officio*.

23 BGH (FCJ), 15 de abril de 2010, Xa ZB 10/09, 2011 IIC 363 (*Walzenformgebungsmaschine*).

En concreto, el tipo de pruebas que se practican consiste en la audiencia de los testigos, los peritos y las partes, en la inspección y en la consulta de documentos. En la práctica, solamente los peritos, la inspección y los testigos desempeñan algún papel en los procedimientos de revocación.

5.4.1.3.1 Peritos

Según la legislación alemana sobre el proceso civil, se debe hacer una distinción estricta entre los peritos nombrados por el tribunal (según el procedimiento previsto en los artículos 402 y siguientes del Código Procesal Civil) y los peritos aportados por las partes. Solo las declaraciones de los primeros se consideran “medios de prueba” formales y se presentan en la vista, mientras que se presume que las opiniones de los últimos son una mera parte de los alegatos de la parte que los presenta. Por lo tanto, si bien es posible que el FPC interroge al perito de una parte en el proceso oral, es una excepción poco frecuente.

Si el FPC desea consultar a un perito del tribunal, debe tomar una decisión formal a tal efecto después de escuchar a las partes. Esto normalmente tiene lugar en los procesos orales y puede extender bastante la duración del procedimiento, porque primero se debe identificar, nombrar y citar de manera adecuada a un perito. Debido a que esto no es muy eficiente —y dado que los jueces técnicos comprenden los aspectos técnicos de la causa de que se trate debido a sus antecedentes técnicos—, el nombramiento de un perito judicial es muy poco frecuente. No obstante, un perito especialista puede ser muy útil y recomendable en causas complejas o en causas que impliquen áreas nuevas o sectores especializados de tecnología. El FCJ espera que el FPC se asegure de que su decisión se basa en los conocimientos técnicos adecuados, ya sea por medio de los jueces técnicos del tribunal o mediante un perito nombrado por el tribunal.

La remuneración del perito judicial (y de cualquier testigo) se rige por el artículo 128.a de la Ley de Patentes y la Ley de Remuneración e Indemnización Judicial.²⁴

5.4.1.3.2 Testigos

De conformidad con el artículo 373 del Código Procesal Civil, las pruebas obtenidas mediante la declaración de los testigos se ofrecerán al nombrar a los testigos y designar los hechos respecto de los cuales se debe interrogar a los testigos. Son aplicables las normas generales que rigen la obtención de pruebas en los procedimientos de revocación (artículo 88.3 de la Ley de Patentes), es decir, la decisión de obtener pruebas se debe notificar a las partes, que deben tener la oportunidad de asistir a la obtención de las pruebas. Se les permite dirigir preguntas adecuadas a los testigos o a los peritos designados por el tribunal en la vista. Los testigos desempeñan un papel principalmente en las causas sobre un presunto uso público anterior.

5.4.1.3.3 Inspección

La inspección de un modelo o aparato también puede servir como medio de prueba. Esto en ocasiones desempeña un papel en causas de ingeniería mecánica, particularmente si se alega un uso público anterior del aparato y si la funcionalidad o la composición exactas del aparato o piezas de este son cuestiones controvertidas.

5.4.1.4 Acceso al expediente judicial

Las partes en el procedimiento y los terceros pueden solicitar acceso al expediente judicial. La solicitud de acceso de un tercero se concederá a menos que una de las partes en el procedimiento de revocación demuestre que se verían afectados intereses legítimos de carácter confidencial al permitir que un tercero acceda al expediente judicial (p. ej., con respecto a aspectos comerciales o técnicos o a secretos comerciales). En general, un interés legítimo de una parte no puede justificar la denegación completa del acceso al expediente judicial, ya que la información que se debe mantener confidencial generalmente solo forma parte de escritos específicos o pasajes de estos. Por lo tanto, el acceso al expediente solo se restringe con respecto a los escritos específicos o los pasajes confidenciales correspondientes. Estos se ocultarán antes de conceder la inspección del expediente.

24 <http://www.gesetze-im-internet.de/jveg/>

5.4.2 Motivos de revocación

5.4.2.1 Falta de patentabilidad

De conformidad con el artículo 21.1, en conjunto con el artículo 22.1, una patente alemana se revocará o declarará nula si resulta que la materia de la patente no es patentable según los artículos 1 a 5. Estos artículos regulan la elegibilidad de patente y las exclusiones legales (artículos 1, 1a); el orden público, la clonación o manipulación genética de los seres humanos, embriones o animales, las variedades de plantas o animales y métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal (artículo 2); la novedad (artículo 3); la actividad inventiva (artículo 4) y la susceptibilidad de aplicación industrial (artículo 5). Lo mismo se aplica a la revocación de una patente europea con efecto en Alemania (con respecto a la parte alemana), de conformidad con el artículo II.6 de la Ley sobre Convenios de Patentes Internacionales.²⁵ Los incisos solamente pueden proporcionar una descripción general muy breve de estos temas y se enfocarán en aspectos que hayan surgido en la práctica.

5.4.2.1.1 Falta de elegibilidad de la patente

Las patentes solamente se pueden conceder para invenciones en un sector técnico (artículo 1.1). El FCJ ha definido la enseñanza técnica en el Derecho de patentes como una “enseñanza para utilizar de manera metódica fuerzas naturales controlables para lograr un resultado causal y perceptible”.²⁶ Más tarde, la Corte Suprema Federal puso la definición en perspectiva declarando que el concepto de tecnología debe dejar lugar para futuros desarrollos y, por lo tanto, no se le puede dar una definición definitiva.²⁷ Hoy, la aplicabilidad principal del artículo 1 se da en el sector de las invenciones implementadas en computadora y los métodos comerciales. A pesar de que los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las creaciones estéticas, los esquemas, las normas y los métodos para realizar acciones mentales, jugar o hacer negocios, los programas para computadoras y la presentación de información están específicamente excluidos de ser “invenciones” de conformidad con el artículo 1. Esta exclusión solo corresponde a la materia o actividad “como tal” y generalmente se interpreta de manera restringida. Por ejemplo, el FCJ ha decidido que un método matemático solamente se puede considerar no técnico si no tiene relación con la aplicación específica de fuerzas de la naturaleza en el contexto de la enseñanza reivindicada. Por el contrario, existe una conexión suficiente con la aplicación específica de las fuerzas de la naturaleza si se utiliza un método matemático para obtener conocimientos más fiables sobre la condición de, por ejemplo, un vehículo aéreo sobre la base de valores medidos disponibles y la influencia del funcionamiento del sistema utilizado para determinar esta condición.²⁸

Actualmente, los tribunales alemanes examinan la patentabilidad de invenciones implementadas en computadora y patentes relacionadas con métodos comerciales con el siguiente método de tres pasos:

1. ¿Al menos parte de la aplicación pertenece al sector técnico? (artículo 1.1)
2. ¿Es la materia de la patente un programa informático como tal (o una actividad comercial o un método matemático)? (artículo 1.3, en conjunto con el artículo 1.4)²⁹
3. Si la solicitud contiene instrucciones que sirven para resolver un problema técnico concreto mediante medios técnicos, se debe examinar la novedad y la actividad inventiva, pero no se deben tener en cuenta las características “no técnicas”.

Por lo tanto, la mayoría de las patentes de invenciones implementadas en computadora superan el obstáculo inicial de la elegibilidad de la patente, pero una cantidad apreciable de ellas no superan el de la actividad inventiva, particularmente si el punto crucial de la invención es “solo” una mejora en el *software* o el algoritmo que impulsa un determinado sistema técnico (como una computadora). El método alemán es similar al método “Comvik” de la OEP,³⁰ y lo mismo se aplica a los resultados.

25 http://www.gesetze-im-internet.de/intpat_bkg/.

26 BGH (FCJ), 27 de marzo de 1969 - X ZB 15/67, 1970 IIC 136 (*Rote Taube*).

27 BGH (FCJ), 11 de mayo de 2000 - X ZB 15/98, 2002 IIC 136 (*Sprachanalyseeinrichtung*).

28 BGH (FCJ), 30 de junio de 2015, X ZB 1/15 (*Flugzeugzustand*).

29 Esta condición solo es aplicable si la enseñanza no contiene instrucciones que sirven para resolver un problema concreto mediante medios técnicos.

30 OEP, *Jurisprudencia de las Cámaras de Recursos*, I(D)(9.1(3)(b)) (9.ª ed. 2019); G 1/19.

Por el contrario, la jurisprudencia alemana no tiene problema en patentar invenciones que se basan (principalmente) en el descubrimiento de una ley natural, incluida la función biológica de la secuencia de ADN o similares. El FCJ ha decidido que una enseñanza sobre una acción técnica que enseña el uso de un descubrimiento para lograr un determinado éxito está abierta a la protección de patente independientemente de si la enseñanza contiene un “excedente inventivo” además del uso dirigido a un fin de la ley natural descubierta. Esto también aplica a la disposición de una secuencia de ácido nucleico que codifica una proteína humana.³¹

5.4.2.1.2 Falta de novedad

El artículo 3 de la Ley de Patentes alemana se corresponde sustancialmente con los artículos 54 y 55 del CPE. Se considera que una invención es novedosa si no forma parte del estado de la técnica, lo que incluye todo el conocimiento que se haya puesto a disposición del público por cualquier medio antes de la fecha que determina la prioridad de la solicitud. Además, las solicitudes alemanas, europeas e internacionales con fechas de presentación más tempranas y que se hayan puesto a disposición del público solamente después de la fecha de prioridad de la solicitud más tardía, también cuentan como estado de la técnica (ficticio), pero solo a los fines de la novedad (artículo 3.2 y 4). La novedad de todo tipo de sustancia o mezcla de sustancia incluida en el estado de la técnica no se excluye cuando está prevista para el uso en un método para aplicación quirúrgica o terapéutica en el cuerpo humano o animal, o bien para métodos de diagnóstico utilizados sobre el cuerpo humano o animal y cuando su uso para dicho proceso no está incluido en el estado de la técnica (artículo 3.3 y 4).

En vista de que el fundamento legal es idéntico, los tribunales alemanes han intentado armonizar su jurisprudencia sobre la novedad con la de la OEP. Como resultado, solamente existen pequeñas diferencias, si las hubiera, que aún son perceptibles de vez en cuando. A partir de la importante decisión del FCJ en la causa *Olanzapina*³² ahora es jurisprudencia consolidada que una divulgación (estado de la técnica) también puede incluir lo que no se menciona de manera expresa en la reivindicación de la patente o en la descripción, pero que es llanamente evidente desde el punto de vista de una persona experta en la materia de modo que puede llevar a cabo la enseñanza protegida y, por lo tanto, no es necesario divulgar esa materia de manera específica, sino que “se desprende de ello”. Sin embargo, la inclusión de materia llanamente evidente no permite que el conocimiento de la persona experta complemente la divulgación. En cambio, solo sirve para el fin de verificación completa del contenido y de su significado, es decir, la información técnica, que el lector experto en la materia inferirá de la fuente con respecto a los antecedentes de su conocimiento experto.³³

Un par de decisiones particularmente interesantes sobre el alcance y los límites de la divulgación implícita en un documento del estado de la técnica ficticio del artículo 54.3 son las dos decisiones del FCJ sobre una patente respecto de un método para separar proteínas de coagulación de sangre terapéuticas de plasma humano o de animales. En la primera decisión, se mantuvo la patente porque se halló que en el documento del estado de la técnica decisivo no se había divulgado de manera implícita un paso de liofilización final, aunque dicho paso se consideró como el “medio de elección” y podría, “en la mayoría de los casos, ser casi indispensable”.³⁴ Sin embargo, el FCJ consideró en esta decisión que el experto en la materia también tenía medios alternativos a su disposición para crear un concentrado del factor VIII adecuado para el uso terapéutico. Por lo tanto, finalmente se desestimó la acción de revocación. Sin embargo, una empresa afiliada del demandante en la acción de revocación [denominado en adelante “el demandante”] a quien el titular de la patente también había demandado por infracción de patente presentó otra acción de revocación con base en el mismo motivo y la misma referencia del estado de la técnica. Esta vez, la apelación del demandante prosperó y la patente se declaró nula por falta de novedad.³⁵ El FCJ sostuvo que la alternativa que había reconocido en primera sentencia, llenar la preparación en ampollas, en realidad no era un paso “alternativo”, sino un paso de preparación para la posterior liofilización, que era el medio habitual en la fecha de prioridad para garantizar un uso terapéutico a largo plazo. Si, a partir de la descripción de un

31 BGH (FCJ), 19 de enero de 2016, X ZR 141/13, 2018 IIC 221 (*Rezeptortyrosinkinase I*) (decisión en la que la postura del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América expresada en *Mayo / Prometheus*, 566 U.S. 66 (2012) se rechazó de manera explícita).

32 BGH (FCJ), 16 de diciembre de 2008, X ZR 89/07, 2009 IIC 596.

33 BGH (FCJ), 16 de diciembre de 2008, X ZR 89/07, 2009 IIC 596.

34 BGH (FCJ), 13 de julio de 2010, Xa ZR 10/07 (*Proteintrennung*).

35 BGH (FCJ), 18 de marzo de 2014, X ZR 77/12, 2015 IIC 473 (*Proteintrennung II*).

proceso para la producción de un concentrado de proteínas adecuado para el uso terapéutico, es perceptible para una persona experta en la materia que se necesitan más pasos del proceso para lograr la capacidad de uso terapéutico, la medida que era el medio generalmente usado en la práctica en la fecha de prioridad para lograr este objetivo está cubierta por el contenido de la divulgación de la publicación.

5.4.2.1.3 Falta de actividad inventiva (carácter evidente)

De conformidad con el artículo 4 de la Ley de Patentes y el artículo 56 del CPE, se considera que una invención implica actividad inventiva si no es evidente para una persona experta en la materia a partir del estado de la técnica. Si bien la norma aplicable es la misma, la metodología para determinar la actividad inventiva difiere enormemente entre la OEP y los tribunales alemanes. En particular, los tribunales alemanes no aplican el método de solución de problemas específico de la OEP.

El punto de partida para la evaluación de la actividad inventiva según la jurisprudencia alemana es cualquier referencia que una persona experta en la materia consideraría realista *ante inventionem*; no hay preferencia por los “elementos más recientes del estado de la técnica”. Sin embargo, la elección de los puntos de partida debe justificarse.³⁶

Igualmente, el problema al que da respuesta la invención no se debe definir meramente al determinar la diferencia entre la invención y el elemento más reciente del estado de la técnica, porque esto sería de nuevo en retrospectiva. A veces, es creíble que la persona experta en la materia pudiera haber resuelto este problema; a veces, el problema interpretado de ese modo puede ser artificial. En general, los tribunales alemanes tratan de definir el problema en términos generales y realistas y sin insinuaciones para llegar a la solución.³⁷ No obstante, es verdad que la formulación del problema tiene relativamente poco efecto sobre la cuestión final y determinante del carácter evidente. El problema indicado en la patente no siempre es adecuado para evaluar el carácter evidente; un problema diferente también puede haberle sugerido la solución a la persona experta en la materia.³⁸

La jurisprudencia alemana sobre la evidencia es voluminosa y compleja y no se puede analizar en profundidad en un tratado como el presente. En particular, en causas de química y biotecnología, el criterio de una expectativa razonable de éxito se ha aplicado recientemente en varias ocasiones.³⁹ En general, determinar el carácter evidente requiere que una persona experta en la materia *hubiera* llegado a la invención, y no que simplemente *pudiera* haberlo hecho,⁴⁰ lo que significa que el estado de la técnica pertinente debe haber contenido una enseñanza, una sugerencia o una motivación para llegar a la invención. De manera excepcional, la persona experta en la materia también puede tener motivos para usar, a fin de resolver el problema, un medio que pertenezca al conocimiento técnico general y que se podría tener en cuenta para una multitud de aplicaciones. Esto requiere que el uso del medio sea objetivamente adecuado para resolver el problema debido a su funcionalidad y que no haya circunstancias especiales que hagan que su uso parezca imposible, difícil o inútil de otro modo desde un punto de vista técnico.⁴¹ La carga de la prueba para todos estos requisitos recae en el demandante.⁴² Los indicios secundarios no pueden sustanciar una actividad inventiva ni reemplazar un examen crítico de esta.⁴³

5.4.2.1.4 Otros

Otros motivos asociados a la falta de patentabilidad —como la falta de susceptibilidad de aplicación industrial (artículo 5), la vulneración del orden público (artículo 2), la exclusión de variedades de plantas y animales (artículo 2a.1)1)), la exclusión de métodos para el tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal (artículo 2a.1)2)), entre otros— no han desempeñado prácticamente ningún papel en la práctica hasta el momento.

36 BGH (FCJ), 18 de junio de 2009, Xa ZR 138/05 (*Fischbissanzeiger*); *Olanzapina*, X ZR 89/07.

37 BGH (FCJ), 13 de enero de 2015, X ZR 41/13, 2015 IIC 720 (*Quetiapina*).

38 BGH (FCJ), 1 de marzo de 2011, X ZR 72/08. (*Kosmetisches Sonnenschutzmittel III*).

39 BGH (FCJ), 15 de mayo de 2012, X ZR 98/09 (*Calcipotriol*); BGH (FCJ), 16 de abril de 2019, X ZR 59/17 (*Fulvestrant*).

40 Jurisprudencia consolidada, véase, p. ej., BGH (FCJ), 30 de abril de 2009, Xa ZR 92/05, 2010 IIC 231 (*Betrieb einer Sicherheitseinrichtung*); BGH (FCJ), 21 de enero de 2020, X ZR 65/18 (*Tadalafil*).

41 BGH (FCJ), 11 de marzo de 2014, X ZR 139/10 (*Farbversorgungssystem*).

42 BGH (FCJ), 26 de septiembre de 2017, X ZR 109/15 (*Spinfrequenz*).

43 BGH (FCJ), 30 de julio de 2009, Xa ZR 22/06, 2010 IIC 468 (*Dreinahtschlauchfolienbeutel*).

5.4.2.2 Divulgación insuficiente

Una patente debe revocarse o declararse nula si no divulga la invención de manera lo suficientemente clara y completa para que una persona experta en la materia la lleve a cabo (artículo 21.1)2) en conjunto con el artículo 22). Las anulaciones de patentes en su totalidad por este motivo son bastante inusuales en Alemania, donde se atribuye a la persona experta en la materia un grado elevado de conocimientos y se reconoce que por lo general una manera de practicar la invención es suficiente, aunque no funcionen muchas otras maneras que estén comprendidas en una expresión genérica de una reivindicación.⁴⁴ Además, las reivindicaciones funcionales amplias (reivindicaciones de uso extendido) han sido aprobadas por el FCJ en una causa,⁴⁵ lo cual es contrario a la práctica ante la OEP. La generosidad del FCJ alcanza determinados límites en el caso de las reivindicaciones que contienen rangos abiertos que generalizan la materia más allá de la contribución de la invención al estado de la técnica.⁴⁶ El grado de generalización que se permite en este contexto depende, en cada caso concreto, de si la protección otorgada por la respectiva versión de la reivindicación se encuentra dentro del alcance de lo que, desde el punto de vista de una persona experta en la materia, se puede inferir de la patente, teniendo en cuenta la descripción y las realizaciones contenidas en esta, como la forma más general de la enseñanza técnica mediante la que se resuelve el problema subyacente de la invención.⁴⁷

5.4.2.3 Usurpación

Según el artículo 21.1)3), también se revocará una patente si su contenido esencial se ha tomado de las descripciones, los dibujos, los modelos, los dispositivos o el equipo de otra persona o de un proceso utilizado por otra persona sin su consentimiento (usurpación). Sin embargo, este motivo de revocación no tiene consecuencias en la práctica, porque, en el caso de la usurpación, el titular legítimo también puede exigir que el titular de la patente se la ceda (artículo 8), lo cual suele ser el medio más atractivo de reparación.

5.4.2.4 Indicaciones adicionales

El artículo 21.1)4), en conjunto con el artículo 22.1), establece que la patente deberá revocarse o declararse nula si la materia de la patente va más allá del contenido de la solicitud presentada originalmente. Por ende, las disposiciones aplicables sobre las indicaciones adicionales corresponden a aquellas consagradas en los artículos 123.2, 100.c) y 138.1.c) del CPE.

Por lo tanto, la jurisprudencia de los tribunales alemanes sobre las indicaciones adicionales es, en líneas generales, coherente con la jurisprudencia de la OEP. En particular, tanto las decisiones alemanas como las de la OEP frecuentemente hacen referencia al patrón para las indicaciones adicionales, que consiste en si las modificaciones se pueden derivar de manera directa y no ambigua de la solicitud que se presentó.⁴⁸ Sin embargo, el concepto de divulgación “directa y no ambigua” en Alemania se interpreta de manera más amplia y busca evitar que se imponga al solicitante o el titular de la patente un límite indebido relativo al agotamiento del contenido de la divulgación de la solicitud que se presentó o la solicitud de prioridad, si está en juego la prioridad.⁴⁹ Además, los tribunales alemanes invierten un esfuerzo considerable en interpretar cuidadosamente la materia reivindicada, a veces incluso contra su redacción literal, cuando es el resultado de una descripción según la cual dos términos en las reivindicaciones se deben sustituir entre sí, lo que puede ayudar a defenderse de una acción relativa a indicaciones adicionales.⁵⁰

De conformidad con la jurisprudencia alemana, en principio pueden utilizarse como base para una modificación no solo las reivindicaciones originales y la descripción general, sino también los ejemplos y dibujos, ya que se consideran parte de la divulgación de la solicitud. La principal pregunta que debe plantearse es si la característica que se va a incluir en la reivindicación se puede considerar una posible forma de realizar la invención. Por lo tanto, se permite realizar una modificación mediante la toma de una característica de un ejemplo, en lugar de hacerlo mediante la limitación de la reivindicación al ejemplo como un todo, siempre de la reivindicación de la patente o de la solicitud que se presentó se desprenda que la combinación nueva de las

44 BGH (FCJ), 3 de mayo de 2001, X ZR 168/97 (*Taxol*).

45 BGH (FCJ), 11 de septiembre de 2013, X ZB 8/12, 2014 IIC 700 (*Dipeptidyl/peptidase-Inhibitoren*).

46 BGH (FCJ), 25 de febrero de 2010, Xa ZR 100/05 (*Thermoplastische Zusammensetzung*).

47 BGH (FCJ), 12 de marzo de 2019, X ZR 32/17 (*Cer-Zirkonium-Mischoxid I*).

48 G 2/10.

49 BGH (FCJ), 11 de febrero de 2014, X ZR 107/12, 2015 IIC 590 (*Kommunikationskanal*).

50 BGH (FCJ), 12 de mayo de 2015, X ZR 43/13, 2016 IIC 354 (*Rotorelemente*).

características seleccionadas es una posible forma de realizar la invención.⁵¹ El mismo criterio se aplica en casos de generalizaciones a partir de los dibujos.

La jurisprudencia del FCJ es ciertamente mucho menos formalista en comparación con la OEP cuando se trata de limitaciones de rangos numéricos en la solicitud presentada. Generalmente, se considera que un rango numérico divulga todos los valores intermedios posibles entre el límite inferior y superior, es decir, todo valor y subrango dentro de este rango se divulga del mismo modo.⁵² El FCJ también es menos formalista que la OEP cuando se trata de admitir renunciaciones al derecho exclusivo de uso y ha hallado una solución pragmática para causas en las que una solicitud de patente ha sido limitada por una modificación no permitida durante la acción judicial y más tarde se impugna en un procedimiento de oposición o de revocación. Mientras que en la OEP esta situación puede tenderle al titular de la patente una “trampa ineludible” en la que ninguna opción permita cumplir tanto el artículo 123.2 y como el 123.3 del CPE, la jurisprudencia alemana sí ofrece una solución: si la inserción de una característica que no se ha divulgado en la solicitud presentada da como resultado una mera restricción de la materia protegida, la característica en cuestión puede permanecer en la reivindicación, pero no se puede recurrir a ella para respaldar la patentabilidad.⁵³ Si, por el contrario, la característica insertada trata un aspecto que no se ha divulgado en la solicitud como parte de la invención de ningún modo (*aliud*), la patente debe revocarse o declararse nula.⁵⁴

5.4.3 Procedimiento de apelación

5.4.3.1 Tribunal

Las apelaciones apelación contra las sentencias de los procedimientos de revocación deben presentarse ante el FCJ. Dado que el FCJ también es la última instancia en los procedimientos por infracción, puede asegurarse de que la patente se interprete del mismo modo en los procedimientos de infracción y de revocación.⁵⁵

Dentro del FCJ, la Sala X de lo civil es responsable de los recursos de apelación en los procedimientos de revocación. La Sala X de lo civil actualmente tiene ocho miembros, de los cuales todos son abogados completamente calificados. Antes de su ascenso al FCJ, los miembros de la Sala X de lo civil eran jueces (presidentes de tribunal) en tribunales de distrito, tribunales de apelación o en el FPC. No todos los miembros de la Sala X de lo civil participan en todas las causas. Un tribunal de cinco jueces tramita las causas: el presidente del tribunal o su suplente y cuatro jueces adjuntos, uno de los cuales es el juez encargado de la preparación de informes (el juez que es principalmente responsable de tramitar la causa antes de la vista oral).

5.4.3.2 Apelación de *novo* limitada

El propósito de los procedimientos de apelación no es volver a evaluar todos los hechos y los argumentos jurídicos presentados en el curso de la primera instancia. Por lo tanto, el FCJ rara vez oye a los peritos o los testigos. En cambio, el procedimiento de apelación está dirigido a evaluar si la sentencia del FPC se basó en una infracción de la ley federal o si los hechos que debe examinar el FCJ justifican una decisión diferente (véase el artículo 111.1). El último aspecto es el factor limitante: la decisión del FCJ se basa, ante todo, en los hechos determinados en la sentencia del FPC, mientras que los nuevos hechos y los nuevos medios de objeción y defensa (p. ej., pruebas nuevas, objeciones nuevas, interpretaciones nuevas de argumentos o argumentos nuevos basados en documentos del estado de la técnica que ya son parte del proceso) solamente se pueden considerar en una medida muy limitada (véase el artículo 117).

De conformidad con el artículo 117, que hace referencia a determinadas disposiciones del Código Procesal Civil alemán, los nuevos medios de objeción y defensa solamente se admiten para su consideración 1) si se trata de un aspecto que el FPC reconoció que no observó o que mantuvo que era insignificante, 2) si no se afirmaron en la primera instancia debido a un defecto en los procedimientos o 3) si su falta de reivindicación en primera instancia no se debió a la negligencia de la parte. En la práctica, el último aspecto es el más importante. Las normas para demostrar que la falta de reivindicación de un medio de objeción y defensa no se debió a la negligencia de la

51 BGH (FCJ), 17 de julio de 2012, X ZR 117/11, 2013 IIC 464 (*Polymerschäum*).

52 BGH (FCJ), 15 de septiembre de 2015, X ZR 112/13, 2016 IIC 355 (*Teilreflektierende Folie*).

53 BGH (FCJ), 21 de octubre de 2010, Xa ZB 14/09 (*Winkelmesseinrichtung*).

54 BGH (FCJ), 21 de junio de 2011, X ZR 43/09 (*Integrationsselement*).

55 BGH (FCJ), 29 de junio de 2010, X ZR 193/03 (*Crimpwerkzeug III*).

parte son bastante estrictas. Por ejemplo, una parte que desea introducir en el procedimiento de apelación un documento del estado de la técnica recién hallado debe justificar el motivo por el que este elemento del estado de la técnica no se halló durante la búsqueda del estado de la técnica realizada en (en preparación de) los procedimientos de primera instancia. Este razonamiento debe incluir una explicación detallada sobre el alcance y el contenido de dicha búsqueda y el motivo por el cual el perfil de búsqueda que llevó al documento del estado de la técnica no se había elegido en ese entonces. Por ende, las partes están forzadas a reflexionar detenidamente sobre su postura y a presentar todos los argumentos pertinentes, así como sus medios de objeción y defensa, ya en los procedimientos ante el FPC, porque es posible que un argumento que se haya retenido en primera instancia no se tenga en cuenta en la apelación.

Además, el artículo 117 de la Ley de Patentes y las disposiciones aplicables del Código Procesal Civil establecen que el FCJ tampoco debe tener en cuenta los medios de objeción y defensa que el FPC ha rechazado de manera correcta y que los medios retrasados de objeción y defensa solamente se pueden tener en cuenta si ello no posterga el procedimiento de apelación (p. ej., requiere un aplazamiento de la vista oral).

Sea o no admisible una modificación de la acción o una defensa limitada de la patente controvertida con nuevas reivindicaciones, esta sigue por igual las disposiciones previstas en el artículo 116. La admisión requiere el consentimiento de la parte opositora o que el FCJ considere conveniente la modificación y que esta se pueda basar en hechos que el FCJ debe examinar de todos modos. El umbral de la conveniencia de una defensa limitada de una patente en litigio es inferior al de una modificación de la acción, debido a que el titular de la patente no tiene una segunda oportunidad de defender la patente controvertida si el FCJ la revoca, mientras que el demandante puede presentar una nueva acción de revocación si la modificación es inadmisibles.

5.4.3.3 Representación

En los procedimientos de apelación ante el FCJ, las partes deben estar representadas por un abogado o un abogado de patentes, cualquiera de los cuales puede estar acompañado por un asesor técnico. A diferencia de lo que sucede en la mayoría de otros procedimientos ante el FCJ, las partes en el procedimiento de revocación de patente en apelación no tienen obligación de estar representadas por un abogado colegiado habilitado para ejercer ante el FCJ, sino que pueden elegir cualquier abogado o abogado de patentes al que se le permita ejercer en Alemania.

5.4.3.4 Descripción del procedimiento

5.4.3.4.1 Notificación de la apelación y declaración de motivos para la apelación

El plazo para notificar la apelación ante el FCJ es de un mes a partir de la notificación de la sentencia de forma completa (y un máximo de cinco meses después de que se haya dictado si la sentencia no se ha notificado). La notificación de apelación es un escrito breve cuyo contenido obligatorio es una declaración de que se ha presentado un recurso de apelación y una indicación de la sentencia contra la cual se presenta la apelación. La declaración de motivos obligatoria para la apelación no debe ser parte de la notificación de apelación, sino que se puede presentar en un escrito aparte en un plazo de tres meses a partir de la notificación de la sentencia de forma completa (y un máximo de cinco meses después de que se haya dictado). A diferencia del plazo para presentar la notificación de apelación, el plazo para presentar la declaración de motivos detallada se puede prorrogar, previa petición, un mes o, si la contraparte da su consentimiento, más tiempo.

La declaración de motivos debe contener una petición específica que exponga el alcance de la impugnación de la sentencia del FPC y la medida en la que se pide que se desestime. Además, el apelante debe tratar específicamente el razonamiento de la sentencia del FPC y establecer los motivos jurídicos o fácticos por los que se considera que la sentencia es incorrecta. Para ello, es necesario destacar que la sentencia del FPC infringe la ley y demostrar que la sentencia se basó en esta infracción de la ley, es decir, que la decisión habría sido diferente sin la presunta infracción de la ley. En este contexto, el artículo 112.3 expresa que la declaración de motivos debe contener lo siguiente:

- Si se alega una infracción de la ley, se deben especificar en la declaración de motivos las circunstancias que derivaron en dicha infracción de la ley. La principal situación a la que se refiere esta disposición es que el apelante evalúa la patentabilidad de la patente a la luz del estado de la técnica de manera diferente a como lo hace el FPC. Por ende, el apelante debe

explicar los motivos por los que la evaluación del FPC es incorrecta y por los que una evaluación correcta daría como resultado una decisión más favorable. La medida en la que se deben analizar los motivos de revocación depende de la persona del apelante: si es el demandante, no solo debe tratar los motivos de revocación analizados en la sentencia, sino también todos los demás motivos de revocación que se han analizado en el curso del procedimiento de primera instancia y que desea esgrimir en apelación. Si es el demandado (es decir, quien apela es el titular de la patente), debe tratar solamente todos los motivos de revocación que llevaron a que el FPC revocara la patente (de manera parcial).

- Si se alega una infracción del Derecho procesal, se deben indicar las circunstancias que dieron como resultado dicha deficiencia. Por ejemplo, si se alega una infracción del derecho a ser oído porque el FPC no informó a las partes de que ya no seguiría la evaluación señalada en la opinión preliminar, el apelante debe exponer en su declaración de motivos para la apelación los alegatos que habría presentado si se le hubiera informado del cambio en la opinión del FPC y por qué la debida consideración de esta presentación habría dado como resultado una decisión más favorable.
- Finalmente, si el apelante desea introducir nuevos medios de objeción o defensa (p. ej., documentos nuevos del estado de la técnica), estos nuevos medios se deben mencionar en la declaración de motivos para la apelación y el apelante también debe establecer por qué se deben admitir estos nuevos medios de conformidad con el artículo 111 (véase la sección 5.4.3.2).

5.4.3.4.2 Examen de admisibilidad y preparación de la vista oral

Si la apelación es una vía de reparación disponible, el FCJ verifica si la notificación de la apelación y la declaración de motivos para la apelación se han presentado en su debida forma y dentro de los plazos legales. Si no se cumple uno de estos requisitos, se desestima la apelación por ser inadmisibles; de otro modo, se programa una vista oral, que implica mayor preparación mediante declaraciones por escrito de las partes. Después de la declaración del apelante de los motivos para apelar, la parte contraria puede presentar una declaración por escrito en defensa de la sentencia del FPC para expresar el motivo por el que la apelación no debe prosperar. Con posterioridad, se pueden intercambiar otros escritos en preparación para la vista oral.

5.4.3.4.3 Apelación adhesiva

Si la sentencia del FPC perjudica a ambas partes, pero inicialmente solo una de ellas la apela, la otra parte puede presentar una apelación adhesiva. El plazo para notificar la apelación adhesiva es de dos meses desde la notificación de la declaración de motivos para la apelación o dentro del plazo fijado para responder a la declaración de motivos para la apelación. A diferencia de la notificación de apelación, la notificación de la apelación adhesiva debe contener la declaración de motivos. La apelación por adhesión no es un recurso independiente y deja de tener efecto si se retira o desestima la apelación.

5.4.3.4.4 Vista oral y sentencia

Si la apelación no se desestima por ser inadmisibles, se programará una vista oral y se informará a las partes sobre la vista oral. La ley exige que se informe a las partes sobre la fecha en que tendrá lugar la vista oral con al menos dos semanas de antelación, pero, en la práctica, se suele programar la vista oral con aproximadamente un año de anticipación. Mientras que las partes en procedimientos por infracción pueden pedir que la vista oral vuelva a programarse en caso de que se haya programado para julio o agosto, dicha posibilidad no está abierta para las partes de los procedimientos de revocación, para quienes las vistas orales también pueden tener lugar durante los meses de verano.

La ley establece la posibilidad de prescindir de la vista oral si las partes prestan su consentimiento, pero esto ocurre con muy poca frecuencia. Al comienzo de la vista oral, el presidente del tribunal resume los hechos de la causa y proporciona una evaluación preliminar de la causa con base en las deliberaciones de la sala, que generalmente tienen lugar el día antes de la vista oral. Esta evaluación puede incluir preguntas abiertas sobre las que el tribunal ni siquiera pueda formarse una opinión preliminar. Luego, los representantes de las partes defenderán sus argumentos y, en función de cada causa, también puede haber un debate entre los jueces y los representantes de las partes sobre cuestiones técnicas o jurídicas concretas.

En los procedimientos de apelación de revocación de patente, también se puede celebrar la vista oral y producir una sentencia aunque una de las partes no comparezca en la vista oral. El tribunal puede dictar sentencia aunque ninguna de ambas partes comparezca en la vista oral.

El FCJ emite su sentencia sobre la base de la vista oral, pero solamente después de que las partes hayan presentado sus alegatos de manera extensa en la fase escrita del procedimiento. Por ende, es esencial que las partes preparen minuciosamente al tribunal. Si bien la sentencia suele emitirse de manera directa después de la vista oral y las deliberaciones, el tribunal también puede fijar una fecha unas pocas semanas después de la vista oral para proporcionar la sentencia.

La apelación se desestima si se halla que la sentencia del FPC es correcta o si, pese a que su razonamiento contiene una infracción de la ley, es correcta por otros motivos. Si se considera que la apelación está bien fundamentada, la sentencia del FPC se deja sin efecto o se modifica. El FCJ puede remitir la causa al FPC para nuevos procedimientos y una nueva decisión, en la que el FPC está vinculado por la evaluación jurídica que llevó a que la sentencia se dejara sin efecto. Sin embargo, el FCJ puede decidir por sí mismo, si es oportuno,⁵⁶ y debe decidir si la causa está lista para una decisión definitiva. En la práctica, el FCJ casi siempre decide sobre la causa de forma definitiva y no la remite al FPC.

La sentencia del FCJ debe motivarse. No será necesario motivarla en la medida en que el FCJ considere que las infracciones de la ley procesal no son eficaces.

La sentencia también contiene una decisión sobre las costas del procedimiento. Además, el FCJ debe fijar la cuantía de la controversia. Con respecto al establecimiento de la cuantía de la controversia y las costas, las consideraciones expuestas en el contexto de los procedimientos de primera instancia se aplican en consecuencia (véase la sección 5.4.1.2.3 con respecto a la determinación de la cuantía de la controversia). En los procedimientos de apelación ante el FCJ, las tasas judiciales y los honorarios de los abogados que se calculan según una tabla de tasas legales son considerablemente más elevados en comparación con los que se aplican en los procedimientos de primera instancia.

5.5 Infracción de patente

5.5.1 Interpretación de las reivindicaciones

Según el artículo 14 de la Ley de Patentes y el artículo 69 del CPE, el alcance de la protección de una patente está determinado por las reivindicaciones de la patente, para cuya interpretación se tienen en cuenta la descripción de la patente y los dibujos (si están disponibles). A diferencia de otras jurisdicciones, no es admisible utilizar los expedientes de un procedimiento de concesión como material de interpretación. Por el contrario, el estado de la técnica mencionado en la descripción de la patente se puede utilizar con fines de interpretación, así como para las decisiones de oposición o nulidad.⁵⁷

Las patentes se interpretan desde la perspectiva de la denominada “persona experta en la materia con conocimientos promedio” en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la patente. La persona experta en la materia se define como una persona imaginaria con capacitación o calificaciones profesionales (p. ej., un trabajador, un maestro o un ingeniero con experiencia) y experiencia práctica generalmente obtenida por las personas que han trabajado en la práctica operativa o industrial de empresas destacadas en el sector al que pertenece la enseñanza de la patente.

La protección de la patente no puede derivarse únicamente de la descripción ni de los dibujos de la patente, puesto que una enseñanza técnica que se describa exclusivamente en esos apartados (tanto en términos de una extensión como de una limitación de la reivindicación), pero que no esté reflejada en las reivindicaciones de la patente no está protegida por la patente.⁵⁸ Por el contrario, la reivindicación siempre se debe interpretar, no solo cuando la redacción de la

56 Por ejemplo, cuando el FCJ llega al resultado de que la causa se tramita mejor si el propio tribunal practica la prueba pericial, en lugar de remitir la causa al FPC.

57 BGH (FCJ), 5 de mayo de 1998 - X ZR 57/96 (*Regenbecken*).

58 BGH (FCJ), 17 de abril de 2007, X ZR 72/05 (*Ziehmaschinenzugeinheit*); BGH (FCJ), 7 de septiembre de 2004, X ZR 255/01 (*Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung*); BGH (FCJ), 10 de mayo de 2016, X ZR 114/13 (*Wärmetauscher*).

reivindicación no sea clara, para determinar el significado técnico relacionado con la redacción de la reivindicación.⁵⁹ La interpretación es obligatoria por el simple motivo de que la memoria descriptiva de la patente es su propio diccionario para los términos que se utilizan en ella y, por lo tanto, basta con referirse a la descripción para obtener información sobre lo que significa la reivindicación y sobre lo que intenta proteger con una determinada redacción.

En principio, la reivindicación, la descripción y los dibujos forman una unidad coherente y se deben interpretar de manera tal que no surjan contradicciones, a menos que las contradicciones no se puedan conciliar, en cuyo caso la reivindicación de la patente prevalece sobre la descripción o los dibujos. Por lo tanto, las formas de realizar la invención mencionadas en la descripción deben dar motivos para preguntar si es posible interpretar las características de la reivindicación principal de modo que todas las variantes descritas como de conformidad con la invención también estén cubiertas por la redacción de la reivindicación. Solamente si la redacción específica de la reivindicación impide dicha interpretación, es posible interpretar que la reivindicación no cubre una manera de realizar la invención divulgada en la descripción. No obstante, esto sucede en raras excepciones.⁶⁰

Además, siempre se debe examinar el significado o la función técnicos de la característica individual y la medida en la que contribuye a la invención establecida en la reivindicación de la patente (una supuesta interpretación funcional).⁶¹ Sin embargo, en el caso de características definidas de manera espacial, física o sustancial, esto no se debe reducir a la mera función de la característica. En cambio, la característica se debe interpretar de manera que sea coherente con la naturaleza definida de manera espacial, física o sustancial de la característica.⁶² La interpretación orientada a la función puede dar lugar excepcionalmente a una situación en la que los significados de los términos utilizados en diferentes contextos en la demanda de patente no significan necesariamente lo mismo, sino que, en cambio, se definen según las funciones técnicas otorgadas por cada contexto individual.⁶³ Esto también puede dar como resultado que una característica tenga un contenido diferente que la característica correspondiente en otra publicación del estado de la técnica.⁶⁴

Además, también se debe garantizar que la redacción de la reivindicación se comprenda completamente y que, por lo tanto, el argumento de infracción necesario se realiza con respecto a las características implícitas que se deriven solo indirectamente de las demás características de la reivindicación. Al interpretar las características de la reivindicación también se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Las referencias en la reivindicación no limitan la protección a una forma ejemplar de realizar la invención.
- No se puede concluir a partir de la ausencia de una característica en un dibujo (que forma parte de la enseñanza técnica) que la característica en cuestión no está presente.
- Una característica de la reivindicación puede expresar meramente una cuestión de rutina técnica para la persona experta en la materia.
- Las características en una reivindicación de patente que no dejan lagunas por colmar sobre la base del conocimiento evidente de la persona experta en la materia se deben interpretar de tal modo que, a partir de todas las características de la reivindicación, resulte una materia adecuada a los fines de la invención.
- Muy a menudo, el término “en particular” introduce una característica opcional. Sin embargo, puede que no sea el caso cuando el texto que sigue a la frase contiene una concreción ejemplar de una característica más general que se ha mencionado anteriormente.
- Los términos “contiene” y “comprende” permiten añadir otros componentes además de los mencionados en la reivindicación; los términos “consta de” y “está compuesto por” se deben entender como una lista exhaustiva que no admita otros componentes.
- La designación de un componente en plural puede indicar la posibilidad de utilizar una designación genérica. Ahora bien, solo procede si hay indicaciones positivas en la descripción

59 BGH (FCJ), 27 de octubre de 2015, X ZR 11/13 (*Fugenband*); BGH (FCJ), 12 de mayo de 2015, X ZR 43/13 (*Rotorelemente*).

60 BGH (FCJ), 2 de junio de 2015, X ZR 103/13 (*Kreuzgestaenge*).

61 BGH (FCJ), 12 de febrero de 2009, Xa ZR 116/07 (*Traegerplatte*).

62 BGH (FCJ), 14 de junio de 2016, X ZR 29/15 (*Pemetrexed*).

63 Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG Düsseldorf) (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf), 29 de enero de 2015, I-2 U 28/13.

64 *Polymerschäum*, X ZR 117/11.

de que también está previsto que un objeto con el componente según la designación singular esté de acuerdo con la invención.

- Una designación obviamente falsa (*falsa demonstratio*) en la reivindicación se puede corregir en función de la descripción y los dibujos.
- Las patentes se deben interpretar teniendo en cuenta la descripción y los dibujos. La interpretación de la reivindicación de la patente no debe estar influida por el hecho de que esto dé como resultado una ampliación inadmisibles del alcance de la patente por exceder el contenido de la solicitud. La interpretación y las indicaciones adicionales de la patente son dos temas diferentes que no se deben mezclar.⁶⁵ Lo mismo ocurre con respecto a la patentabilidad: no se debe interpretar una patente de manera restringida solo porque ello permita definirla respecto del estado de la técnica.

5.5.2 Análisis de la infracción

5.5.2.1 Infracción directa de patentes

Generalmente, el propietario de la patente tiene el derecho exclusivo de utilizar la invención. La prohibición a terceros de determinados actos específicos depende de si el producto o método está protegido. Los distintos actos que constituyen una infracción directa de patente se exponen en el artículo 9.

En relación con las reivindicaciones de producto, los terceros no están facultados para fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar un producto protegido por la patente. Además, no están facultados para importar o poseer tal producto a los fines anteriormente mencionados (artículo 9.1). La "fabricación" abarca el proceso de creación completo del producto, no solo el paso final.⁶⁶ El fabricante de piezas individuales también se podría considerar el fabricante del producto completo si suministra las piezas individuales a un tercero que las ensambla en el producto completo protegido.⁶⁷ Una "oferta" es cualquier acto mediante el cual el producto se pone a disponibilidad de terceros. No tiene por qué ser una oferta de contrato, sino que también puede ser un mero anuncio (Internet).⁶⁸ No es necesario que el producto ofrecido se fabrique o se importe en el territorio de Alemania. Sin embargo, el mero tránsito de productos ilícitos no constituye un acto de infracción en Alemania.

En cuanto a las reivindicaciones de proceso, los terceros no están facultados para utilizar ni ofrecer para su utilización un proceso que sea materia de la patente si tienen conocimiento de que la utilización del proceso está prohibida en ausencia del consentimiento del titular de la patente, o si ello es evidente a partir de las circunstancias (artículo 9.2). La utilización de un proceso requiere, en principio, que se lleven a cabo en Alemania todos los pasos del método. Sin embargo, si una parte del método se ejecuta en Alemania y otra, en el extranjero, sí puede haber infracción de la reivindicación de método. Esto requeriría que los pasos del método llevado a cabo en el extranjero se puedan atribuir a la persona que los ejecutó en Alemania.⁶⁹

Además, los terceros no están facultados para ofrecer, comercializar o utilizar un producto que se elabore directamente mediante el proceso que es la materia de la patente ni para importar o poseer dicho producto a los fines mencionados anteriormente (artículo 9.3). Esto hace referencia a un producto obtenido directamente por el proceso, que es al menos el caso cuando no después del proceso no se ejecutan otras operaciones de procesamiento o tratamiento. Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia, de todos modos el proceso no debe ser el último paso, sino que el hecho decisivo es si el producto que recibió otro tratamiento y que se obtuvo mediante el proceso patentado mantiene sus características.⁷⁰

5.5.2.2 Infracción indirecta de patentes

Según el concepto de infracción indirecta, toda parte tiene prohibido, en ausencia del consentimiento del titular de la patente, suministrar u ofrecer suministrar en Alemania a personas distintas de aquellas con facultad para explotar la invención patentada medios relacionados con un elemento esencial de la invención para su uso en el territorio alemán si el

65 Polymerschäum, X ZR 117/11.

66 BGH (FCJ), 15 de junio de 1951, I ZR 59/50 (Mülltone).

67 BGH (FCJ), 14 de mayo de 2019, X ZR 95/18 (Schutzverkleidung).

68 BGH (FCJ), 16 de mayo de 2006, X ZR 169/04 (Kunststoffbügel).

69 OLG Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf), 10 de diciembre de 2009, I-2 U 51/08 (Prepaid-Telefonkarte).

70 OLG Karlsruhe (Tribunal Regional Superior de Karlsruhe), 14 de enero de 2009, 6 U 54/06 (SMD-Widerstand).

tercero sabe o si es evidente a partir de las circunstancias que aquellos medios son adecuados y están previstos para utilizar esa invención (artículo 10.1). Los casos habituales de infracción de patente indirecta son, por ejemplo:

- la oferta y el suministro de un dispositivo con el que se puede llevar a cabo un método patentado;⁷¹
- la oferta y el suministro de un componente de un dispositivo que se puede combinar con otros componentes para formar la combinación patentada completa; y
- la oferta y el suministro de una máquina con la que se pueda fabricar un dispositivo patentado.

Los medios ofrecidos o suministrados deben estar relacionados con un elemento esencial de la invención patentada. Según la jurisprudencia del FCJ, dichos medios están relacionados con un elemento de la invención si pueden interactuar con el elemento que permite realizar la invención.⁷² Si los medios se mencionan en la reivindicación de la patente, generalmente se considera que están relacionados con un elemento esencial de la invención.

Los medios deben ser adecuados de manera objetiva para una infracción directa de la patente. Por ende, si los medios se utilizan junto con otros medios o para la utilización de un método, debe ser posible cometer una infracción directa de la patente.⁷³ Sin embargo, una infracción indirecta no requiere una infracción directa por parte de la persona a la que se ofreció o suministró.

Además, los medios se deben ofrecer o suministrar en Alemania⁷⁴ para la utilización en este país⁷⁵ y se deben entregar a una persona que no esté facultada para explotar la invención. Por lo tanto, una exportación de los medios, en principio, no constituiría una infracción indirecta. Sin embargo, según la jurisprudencia, el suministro de piezas a una persona en el extranjero podría constituir una infracción indirecta si los productos que contienen dichas piezas se vuelven a importar a Alemania.

La persona a la que se ofrecen o suministran los medios debe tener la intención de utilizarlos de manera ilícita y la persona que los ofrece o suministra debe saber que son adecuados y están previstos para explotar la invención o, al menos, debe ser evidente para ella. Si los medios también se pueden utilizar de manera que no se cometa una infracción, la acción de cesación podría limitarse a un uso ilícito, por ejemplo, mediante una notificación de advertencia específica.⁷⁶ Generalmente, los medios no deben ser productos comerciales disponibles, tales como clavos y tornillos, excepto cuando el proveedor induzca a la persona suministrada a utilizar los productos de manera ilícita (artículo 10.3).

5.5.2.3 Infracción por medios equivalentes

El alcance de la protección no está limitado a la infracción literal de la patente. Cuando un elemento especificado en la reivindicación de la patente es reemplazado por una variante, se puede considerar una infracción de patente por medios equivalentes. Según la jurisprudencia del FCJ, se deben cumplir tres requisitos:⁷⁷

1. La variante debe resolver el problema según la patente con medios que tengan esencialmente el mismo efecto que el elemento especificado en la reivindicación de la patente.
2. La persona experta debe tener la capacidad, debido a su experiencia, de ver que la variante tiene esencialmente el mismo efecto que el elemento en la reivindicación de la patente.
3. La persona experta debe ser capaz de darse cuenta de que la variante tiene el mismo efecto mediante consideraciones orientadas a la enseñanza técnica protegida por la reivindicación de la patente.

En relación con el primer requisito, es decisivo que los efectos generales según la patente, específicamente las ventajas del elemento especificadas en la reivindicación, se alcancen esencialmente.⁷⁸ Este requisito no se cumple si la variante logra solo en parte los efectos del

71 BGH (FCJ), 27 de febrero de 2007, X ZR 113/04 (*Rohrschweißverfahren*); BGH (FCJ), 3 de febrero de 2015, X ZR 69/13 (*Audiosignalcodierung*).

72 BGH (FCJ), 5 de mayo de 2004, X ZR 48/03 (*Fluegelradzaehler*).

73 BGH (FCJ), 6 de junio de 2005, X ZR 247/02 (*Antriebsscheibenaufzug*).

74 En caso de una oferta, el lugar de envío o recepción de la oferta debe estar en Alemania. En caso de un suministro, parte del envío debe tener lugar en Alemania.

75 BGH (FCJ), 5 de julio de 2005, X ZR 14/03 (*Abgasreinigungsvorrichtung*).

76 BGH (FCJ), 9 de enero de 2007, X ZR 173/02 (*Haubenstreichautomat*).

77 BGH (FCJ), 12 de marzo de 2002, X ZR 168/00 (*Schneidmesser I*).

78 BGH (FCJ), 17 de julio de 2012, X ZR 113/11 (*Palettenbehälter II*).

elemento especificado en la reivindicación de la patente. Tampoco se cumple si la variante tiene propiedades desfavorables que la forma de realizar la invención que se especifica en la reivindicación de patente no tiene o que se deben evitar según la enseñanza de la reivindicación de la patente.

El tercer requisito no se cumple si la variante es un medio técnico que la patente busca evitar o un medio que la patente controvertida prevé para el mismo efecto técnico solamente en un contexto diferente. Además, suele excluirse la existencia de infracción si está claro a partir del contexto general de la reivindicación de la patente que esta se limita a una solución específica. Además, el tercer requisito tampoco se cumple si la variante es un medio que, según la memoria descriptiva de la patente, es una alternativa a la solución reivindicada⁷⁹ o si la memoria descriptiva de la patente divulga varias posibilidades sobre cómo se puede lograr un efecto técnico determinado de la invención, pero en la reivindicación solo se especifica una de estas posibilidades.⁸⁰ No obstante, no se puede negar la existencia de una infracción por medios equivalentes solo porque la persona experta en la materia habría comprendido la forma reivindicada de realizar la invención que se describe en la patente como una aplicación específica de un principio de solución más general con respecto a la descripción, o por otros motivos, aunque, sobre la base de este conocimiento, la persona experta en la materia hubiera podido hallar más formas de realizar la invención correspondientes a este principio de solución.⁸¹

Aunque el tribunal considere que se cumplen los tres requisitos, se puede alegar el argumento de defensa denominado "Formstein"⁸² Según este argumento de defensa, se puede objetar que la forma de realizar la invención que hace uso de la patente mediante medios equivalentes no es patentable, debido a que carece de novedad o no implica una actividad inventiva y que la protección por patente no se puede extender a una materia no patentable.

5.5.3 Argumentos de defensa

5.5.3.1 Ausencia de infracción

Según un principio central del Derecho procesal alemán, cualquier alegación del demandante que el demandado no niegue expresamente se considera admitida. Por esto, ambas partes deben cumplir con la obligación procesal de la presentación de hechos verdadera de conformidad con el artículo 138.1 del Código Procesal Civil.⁸³ El nivel de sustanciación esperado de las explicaciones del demandado depende del nivel de sustanciación de la alegación del demandante. La carga de la prueba del demandado es más alta cuando los hechos relacionados son aquellos que solamente él conoce y que son desconocidos para el demandante. El FCJ ha sostenido que el demandado debe divulgar información sobre la cual el demandante tiene la carga de la prueba en las causas donde la información pertinente no es accesible para el demandante, pero el demandado puede proporcionarla de manera fácil y razonable.⁸⁴ De manera similar, sobre hechos que no están relacionados con las propias acciones o percepciones del demandado, en la contestación el demandado puede declarar que no tenía conocimiento de la información de conformidad con el artículo 138.4 del Código Procesal Civil.

Los demandados pueden discutir la descripción de la forma de realizar la invención objeto de la acción y, si se describe de manera correcta, la alegación de infracción en sí misma; para ello han de demostrar que el alcance de la protección de la patente en realidad no abarca la forma de realizar la invención objeto de la demanda. En este caso, se debe demostrar la ausencia de infracción sobre la base de los límites correspondientes.

Si la materia de la patente es un proceso para fabricar un producto nuevo, se considera que el mismo producto producido por alguien diferente se produce con el proceso patentado hasta que haya prueba en contrario de conformidad con el artículo 139.3. En su argumento de ausencia de infracción, el demandado puede demostrar que la forma de realizar la invención que es objeto de la demanda no contiene elementos del "producto nuevo". También puede demostrar que su producto se fabrica de acuerdo con un proceso que difiere del proceso patentado.

79 BGH (FCJ), 10 de mayo de 2011, X ZR 16/09 (*Okklusionsvorrichtung*).

80 *Pemetrexed*, X ZR 29/15; BGH (FCJ), 23 de agosto de 2016, X ZR 76/14 (*V-förmige Führungsanordnung*).

81 *Pemetrexed*, X ZR 29/15.

82 BGH (FCJ), 29 de abril de 1986, X ZR 28/85 (*Formstein*).

83 Zivilprozessordnung (Código Procesal Civil), 5 de diciembre de 2005.

84 BGH (FCJ), 30 de septiembre de 2003, X ZR 114/00 (*Blasenfreie Gummibahn II*).

5.5.3.2 Derecho de uso anterior

Se puede utilizar el uso público anterior como un estado de la técnica que destruye la novedad o para demostrar la evidencia en los procedimientos sobre la validez de la patente. El uso privado anterior de conformidad con el artículo 12 constituye un argumento de defensa en los procedimientos de infracción: “la patente no tendrá efecto con respecto a la persona que, en el momento de la presentación de la solicitud, ya había comenzado a utilizar la invención en Alemania o había hecho los preparativos necesarios para hacerlo”. Desde el punto de vista jurídico, es un argumento de defensa reivindicativo que supera la ilegalidad de la infracción. Le da al usuario anterior el derecho de usar la invención “para satisfacer las necesidades de [su] propio negocio”.

El artículo 12 contiene dos requisitos principales: i) la posesión de la invención y ii) la utilización de la invención. Ambos requisitos deben haberse cumplido en el día de presentación de la solicitud (artículo 12.1) o, si se reivindica efectivamente la prioridad, en la fecha de prioridad (artículo 12.2). Se dice que el demandado tiene “posesión” de la invención cuando sabía qué hacer para llevar a cabo la invención por completo. El demandado debe haber utilizado la invención mediante, por ejemplo, la producción, la oferta o la comercialización del producto o, al menos, haber realizado los preparativos necesarios para hacerlo. En el último caso, el demandado debe además mostrar su intención de utilizar la invención.

El alcance del derecho de privar el uso anterior es limitado. De manera territorial, está limitado al uso de la invención en Alemania. Personalmente, el derecho se limita a la empresa específica que tenía posesión de la invención y solamente se puede transferir junto con la empresa: no se puede conceder en licencia ni vender de manera independiente. Además, se limita al producto utilizado por el demandado en la fecha de prioridad y no comprende productos desarrollados a partir de ese, a menos que el producto utilizado por el demandado antes de la fecha de prioridad y la variación utilizada por el demandado después de la fecha de prioridad se mencionen en la reivindicación de la patente como dos alternativas iguales de un elemento o que la variación fuera evidente para la persona experta en la materia en la fecha de prioridad.⁸⁵

5.5.3.3 Agotamiento, licencia y licencia obligatoria

La defensa de agotamiento requiere que el titular de la patente o un tercero que actúe con su consentimiento deliberadamente haya introducido el producto patentado o el producto obtenido directamente de un método patentado en el mercado de Alemania o de cualquier Estado del Espacio Económico Europeo.⁸⁶ Es suficiente que un tercero haya introducido el producto en el mercado con el consentimiento explícito o implícito del titular de la patente, no es necesario que lo haga personalmente.⁸⁷ La persona que adquiere dicho producto luego es libre de utilizarlo sin infringir la patente.

La defensa de agotamiento se relaciona estrictamente con el producto específico introducido en el mercado con el consentimiento del titular de la patente. Esto significa que se debe haber introducido en el mercado la totalidad del producto patentado. Las excepciones analizadas en la literatura están relacionadas con la cuestión de si una patente ya se puede agotar cuando la parte crucial del dispositivo (p. ej., un chip que es parte crucial de un teléfono) se introduce en el mercado porque la comercialización de la parte permite de manera implícita el uso en el dispositivo y para todo el dispositivo.⁸⁸

Las patentes de procedimiento no se agotan, por ejemplo, por introducir en el mercado una máquina que es adecuada para el proceso patentado si la máquina en sí misma no está protegida por la patente.⁸⁹

85 BGH (FCJ), 14 de mayo de 2019, X ZR 95/18 (*Schutzverkleidung*).

86 En su sentencia del 2 de febrero de 2011, I ZR 26/10 (*Kuchenbesteck-Set*), el FCJ sostuvo que la “la introducción en el mercado” también se da cuando una persona económicamente asociada con el titular del derecho transmite de manera voluntaria el control del elemento protegido a un tercero dentro del Espacio Económico Europeo.

87 Esto se confirmó en varias sentencias relacionadas con marcas y es aplicable a las patentes. TJUE, 15 de octubre de 2009, C-324/08, *Makro Zelfbedieningsgroothandel CV contra Diesel SpA*, 2009 ECR I-10019; 23 de abril de 2009 - C-59/08, *Copad SA / Christian Dior Couture SA*, 2009 ECR I-03421.

88 Klaus Haft y Friedrich R. von Samson-Himmelstjerna, “Kerntheorie bei der Erschöpfung von Patenten, insbesondere von ‘standard-essentiellen’ ‘Hightech’-Patenten?” (Teoría principal sobre el agotamiento de las patentes, en particular las patentes de alta tecnología esenciales para cumplir con las normas técnicas), en *Patentrecht. Festschrift für Thomas Reimann* (2009), pág. 175.

89 BGH (FCJ), 14 de noviembre de 2000, X ZR 137/99 (*Bodenwaschanlage*).

El artículo 15.2 regula las licencias exclusivas y las no exclusivas. Si el supuesto infractor demuestra que la utilización de la patente está cubierta por una licencia, esta licencia constituye consentimiento respecto de la utilización de la patente y, por lo tanto, excluye la infracción. El artículo 15.3 protege los derechos concedidos al licenciatario si la patente se transfiere a un tercero o si se concede otra licencia.

Una licencia entre el titular de la patente y los fabricantes o proveedores del supuesto infractor también cubre a sus clientes directos o indirectos. En el caso probable de que el demandado no conozca los detalles de un contrato de licencia (confidencial) entre su fabricante o proveedor y el titular (anterior) de la patente, el demandado puede pedir que el tribunal ordene al demandante que proporcione el contrato de licencia de conformidad con el artículo 142 del Código Procesal Civil. Previa petición, el tribunal puede tomar las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de confidencialidad legítimos del demandante.

El artículo 24 de la Ley de Patentes regula las licencias obligatorias. Aunque dichas licencias tenían poca utilidad práctica en el pasado, se han vuelto más importantes, especialmente en caso de las patentes farmacéuticas. En 2017, el FCJ confirmó con éxito la primera licencia obligatoria para el medicamento contra el sida Isentress.⁹⁰ Las licencias obligatorias se pueden pedir en procedimientos separados ante el FPC. Sobre la base de estos procedimientos, se puede pedir una suspensión en los procedimientos de infracción de patente de conformidad con el artículo 148.1 del Código Procesal Civil, de manera similar a una acción de nulidad contra la patente.

5.5.3.4 Prerrogativa del uso experimental y otras

La Ley de Patentes reconoce una excepción para la investigación (o uso experimental), que se aplica a todos los sectores de la tecnología, así como la excepción Bolar, limitada a invenciones y productos farmacéuticos. Ambas están reguladas en el artículo 11, que determina a qué actos no se extiende el efecto de la patente.

La excepción de investigación, regulada en el artículo 11.2, determina que el efecto de la patente no se extenderá a los actos realizados con fines experimentales relacionados con la materia de la invención patentada. El objetivo de la disposición es garantizar la libertad de investigación y enseñanza, que se consagra en el artículo 5.3 de la Constitución alemana.

Según este precepto, un “experimento” es “una acción planificada para adquirir conocimiento”. El propósito del experimento debe ser adquirir conocimiento sobre la invención. Aunque el conocimiento debe tener interés científico, este término se interpreta ampliamente. El interés científico debe ser predominante; no obstante, no es perjudicial si existen otros intereses comerciales. Por ejemplo, existe un interés puramente científico si se llevan a cabo ensayos clínicos para determinar si un principio activo cubierto por la materia de la patente se puede utilizar para tratar otras enfermedades. Existe un interés científico y a la vez comercial si estos conocimientos científicos pueden utilizarse en un procedimiento de autorización comercial posterior y están previstos para ello. Por el contrario, los intereses puramente comerciales, a los que no es aplicable la excepción, surgen cuando el único propósito es obtener conocimientos comerciales sobre la estructura del mercado o para calcular el precio de un producto.

La excepción Bolar, también denominada “norma Roche-Bolar”, está regulada en el artículo 11.2b y se introdujo en 2005 para aplicar las Directivas de la UE 2001/82⁹¹ y 2001/83.⁹² El objetivo de esta excepción es privilegiar a los fabricantes de genéricos y biosimilares al preparar su autorización de comercialización. Sin embargo, en contraste con las directivas de la UE y otras disposiciones de los Estados miembros de la UE, su redacción es más amplia y no se limita a los fabricantes de genéricos (también se aplica a las empresas farmacéuticas de investigación) o en

90 BGH (FCJ), 11 de julio de 2017, X ZB 2/17 (*Raltegravir*). La decisión confirmó la resolución anterior del FPC sobre la base de que se había demostrado de manera creíble un interés público suficiente para la concesión de una licencia obligatoria. En este caso, se había demostrado que determinados grupos de pacientes dependían del tratamiento con este medicamento y corrían el peligro de sufrir daños y efectos secundarios graves si cambiaban a un medicamento diferente.

91 Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios, 2001 DO (L 311), pág. 1, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/82/oj>.

92 Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, 2001 DO (L 311), pág. 67, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj>.

términos de alcance territorial. Va más allá de la excepción de investigación, ya que no se limita a los ensayos relacionados con la propia invención patentada. El alcance de los estudios, ensayos y requisitos prácticos resultantes “necesarios” está definido por las normas nacionales del Estado en el que se solicita la autorización de comercialización.

5.6 Procedimientos judiciales en materia de patentes y administración de causas

5.6.1 Características clave de los procedimientos de patentes y diferencias con los sistemas basados en el juicio

Las acciones de infracción de patente son acciones civiles genuinas, cuyo procedimiento está regido por el Código Procesal Civil alemán (“Zivilprozessordnung”).⁹³ Más disposiciones básicas están contenidas en la Ley de Constitución de Tribunales (“Gerichtsverfassungsgesetz”).⁹⁴ Sin embargo, la Ley de Patentes alemana también establece una cantidad de elementos procesales específicos que complementan las disposiciones generales del proceso civil sobre causas de infracción de patente (p. ej., artículo 140c sobre las órdenes de inspección previas al juicio). Una característica distingue fundamentalmente las acciones civiles alemanas (de estilo europeo continental) de las acciones civiles angloamericanas y apreciar esta distinción es una manera de resumir las características clave de la acción de infracción de patente alemana, que se tratará en esta sección: las acciones civiles alemanas no tienen una forma basada en el juicio.

En un juicio angloamericano típico, las partes presentan los hechos ante el órgano encargado de determinarlos por medio de pruebas (en particular, peritos contratados por las partes) durante la vista principal y no mediante escritos de alegaciones.⁹⁵ Este juicio suele llevar algunos días, a veces semanas o meses, según la cantidad y la complejidad de las pruebas. La revelación de pruebas anterior al juicio y las peticiones anteriores al juicio (peticiones de desestimación o de procedimiento sumario) son importantes en los procesos basados en el juicio.

Por el contrario, ninguna de estas características está presente en el proceso civil alemán, con la excepción absolutamente inusual de los peritos designados por el tribunal y la necesidad excepcional de que los peritos de las partes presenten dictámenes. No existe la figura del jurado, por lo que el tribunal (formado por jueces especializados) es el único órgano que determina los hechos relativos a una causa y el órgano que toma las decisiones finales. Los procedimientos son preliminares y la mayor parte de la información llega a través de escritos presentados por las partes. Normalmente existe solo una vista sustantiva final muy densa y concisa hacia el final del proceso. Esta vista rara vez trata solo sobre pruebas; en la mayoría de las ocasiones, trata sobre la interpretación de las reivindicaciones y la infracción, así como la validez. Sin embargo, la validez solamente está en peligro con respecto a la decisión de si el tribunal, si halla una infracción de la patente, debe suspender los procedimientos respecto de los procedimientos de validez paralelos ante la OEP o el FPC de conformidad con el artículo 148 del Código Procesal Civil. Aunque estos argumentos suelen ser muy específicos de los hechos y, por lo tanto, técnicos, la controversia entre las partes no versa sobre los hechos técnicos básicos, sino sobre la interpretación correcta de esos hechos con el fin de la infracción (con base en la interpretación adecuada de las reivindicaciones) y la validez (basada en la interpretación adecuada de las reivindicaciones y la determinación correcta de la divulgación de las referencias del estado de la técnica). Por lo general, en este proceso no se plantean peticiones previas al juicio que podrían dar como resultado la desestimación temprana de la acción antes de la vista final. Por ende, toda falta de conclusividad (“Schlüssigkeit”) solo se observará y dispondrá mediante la desestimación de la causa al final del proceso regular (es decir, después de la presentación de escritos y de la vista final).

Dado que no existe un órgano específico que determine los hechos relativos a la causa (jurado), no existen vistas tempranas sobre determinados temas de Derecho, como la “vista Markman”

93 Para consultar una traducción al inglés del Código Procesal Civil, véase www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo.

94 Para obtener una traducción al inglés de la Ley de Constitución de Tribunales, véase www.gesetze-im-internet.de/englisch_gvg.

95 Los juicios pueden ser sin jurado o con él, pero los juicios con jurado son conceptualmente la forma genuina de un juicio, debido a que los hechos y las pruebas se presentan exclusivamente al juez a través de la vista principal del juicio, mientras que, además de la obtención de pruebas (en particular, el interrogatorio de testigos), solo los alegatos iniciales y finales permiten que la sala evalúe los hechos y las pruebas.

sobre la interpretación de las reivindicaciones.⁹⁶ Habida cuenta de que en el procedimiento las partes no proporcionan información sustantiva a través de las pruebas, sino de sus alegatos principalmente escritos, los peritos no desempeñan un papel esencial y las partes no interrogan a los peritos designados por la contraparte, como se hace en los sistemas basados en el juicio. Sin embargo, el tribunal puede recurrir a peritos (técnicos) independientes si hay hechos pertinentes controvertidos entre las partes, pero esta es la excepción.

Tampoco hay un sistema de revelación probatoria general. En cambio, el demandante revela los hechos que no están disponibles públicamente (p. ej., “órdenes de inspección”) mediante documentos limitados y específicos. Dado que no existe una revelación probatoria general, tampoco hay un sistema integral de privilegios y medidas de protección, como es habitual en el sistema angloamericano. Durante los dos últimos decenios, tanto la falta de una revelación probatoria como de un sistema general de carácter confidencial han sido objeto de varios cambios legales y de jurisprudencia en el sistema alemán. A diferencia de los sistemas de tribunales de primera instancia, el tribunal de primera instancia no es el único tribunal ordinario. En cambio, y principalmente porque el proceso lleva menos tiempo y recursos, también se suele recurrir al sistema de apelación para revelar otros hechos dentro de determinados límites. Por ende, no hay una distinción clara entre los niveles de primera instancia y de apelación respecto de la “investigación de los hechos” y las “cuestiones de Derecho”.

5.6.2 Acción previa y juicio previo

5.6.2.1 Cartas de intimación al cese de la práctica y peticiones del derecho de uso

5.6.2.1.1 Pertinencia de las comunicaciones extrajudiciales

Uno de los puntos más decisivos en cualquier procedimiento judicial en materia de patentes es cómo plantear inicialmente al infractor la cuestión de la infracción, porque, según el modo en que se trate el tema de la infracción, el posible infractor puede iniciar acciones contra el titular del derecho (p. ej., una acción de sentencia declaratoria por ausencia de infracción). Además, la forma de tratar el tema de la infracción podría abrir vías procesales para que el demandado evite que posteriormente se inicie un proceso judicial ofensivo, de modo que el titular de la patente (demandante) debería pagar las costas.

En muchas jurisdicciones, un punto clave del análisis es el umbral para iniciar una acción de sentencia declaratoria. En otras palabras, ¿cuándo un posible tema de infracción proporciona a la contraparte el motivo suficiente para iniciar una acción con el objetivo de que se declare la ausencia de infracción? En la práctica de los Estados Unidos de América, esto se conoce como el requisito de “motivos o controversia” (*case or controversy*) para presentar una acción de sentencia declaratoria. Existe un requisito similar en el Derecho alemán (véase artículo 256.1 del Código Procesal Civil, “Feststellungsinteresse”). Sin embargo, el efecto sobre la estrategia es menor, porque interponer la acción de sentencia declaratoria no da prioridad a esa causa sobre cualquier acción de infracción ofensiva presentada con posterioridad.

Según la manera en que se trata a los posibles infractores extrajudicialmente, podrían corresponder soluciones jurídicas conforme al Derecho de competencia desleal (p. ej., cuando se envían cartas de cese de la práctica a los clientes).

5.6.2.1.2 Petición del derecho de uso en oposición a una carta de intimación al cese de la práctica.

La manera de eximirse de responsabilidad para evitar una acción de sentencia declaratoria o cualquier otra posible vía de reparación que el posible infractor pueda considerar es plantear la cuestión de la infracción en forma de una petición del derecho de uso. La diferencia de esta petición en comparación con una carta de intimación al cese de la práctica es que esta forma específica no concluye que exista una infracción ni pide que el destinatario deba cesar la práctica. En cambio, el titular del derecho pide que se detallen los motivos por los que el destinatario se considera “facultado” para usar la enseñanza patentada. Esta categoría está diseñada para permitir que el titular del derecho entable una conversación con el destinatario sin someterse a posibles reconvenções. Por lo general, no se recomienda alegar simplemente la infracción de

96 Una vista Markman es una vista ante un tribunal de distrito de los EE. UU. en una causa de infracción de patente en la que un juez determina la interpretación adecuada y el alcance de los términos controvertidos de las reivindicaciones de la patente afirmadas por el demandante. Véase Thomson Reuters, Practical law, [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-514-7689?transitionType=Default&contextData=\(sc\(Default\)&\)](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-514-7689?transitionType=Default&contextData=(sc(Default)&)).

una determinada patente, sino dotar a la petición de una base fáctica y jurídica en términos de las reivindicaciones de la patente y los dispositivos o métodos acusados de infracción.

La alternativa es enviar una carta de intimación al cese de la práctica en la que se solicita formalmente al destinatario que cese la actividad infractora y también que emita una promesa formal de cese y desistimiento (una “declaración de cese y desistimiento”). El incumplimiento de esta obligación desencadena una sanción financiera.⁹⁷ Si el demandado presenta dicha declaración, cuyo alcance y sanción financiera son suficientes, el demandante ya no puede solicitar judicialmente medidas cautelares. Desde el punto de vista jurídico, la declaración de cese y desistimiento se considera un equivalente funcional a una sentencia del tribunal, por lo que el titular de la patente (demandante) no tendría el interés jurídico de solicitar medidas cautelares a pesar de la declaración de cese y desistimiento.

5.6.2.1.3 Mecanismos procesales en conexión con una carta de intimación al cese de la práctica

Es importante destacar que hay una enorme cantidad de jurisprudencia respecto de los requisitos que las declaraciones de cese y desistimiento deben cumplir para tener efecto. Por ejemplo, no pueden estar condicionadas por la “infracción real” porque se espera que ese tema específico se despache en la declaración. Tampoco pueden abarcar solo de manera restringida los mismos dispositivos (en términos de números de modelo) indicados por el titular de la patente, sino que deberían referirse a todos y cada uno de los dispositivos sustancialmente similares a los dispositivos indicados efectivamente en cuanto a las características técnicas de interés para caracterizar la infracción.⁹⁸ El último punto puede ocasionar problemas importantes relativos al modo correcto de redactar la parte clave de la declaración (definir el dispositivo o método acusado de infracción). En esta suele utilizarse el lenguaje de reivindicación de la patente de que se trate. Sin embargo, esto no significa que el alcance de la declaración deba ser tan amplio como el de la protección de la patente en litigio. En cambio, se redacta en un intento de abstraerse lo suficiente del dispositivo específico. A diferencia de una sentencia del tribunal, la declaración no se fundamenta, por lo que no se dispone de la fuente principal para orientar la interpretación correcta del alcance de la declaración. Por consiguiente, se recomienda especificar parte del lenguaje de la reivindicación mediante la introducción de aspectos fácticos decisivos que representen las características pertinentes en los dispositivos acusados de infracción. Esto puede abrir la puerta a discusiones entre las partes, pero suele ser preferible tratar esto de frente, especialmente si una determinada modificación o solución alternativa es concebible en algún momento posterior.

Si el titular de la patente no envía una carta formal para pedir que el demandado presente una declaración de cese y desistimiento, existe el riesgo de que el demandado “reconozca” de inmediato los argumentos relativos a la infracción presentados con posterioridad para justificar las medidas cautelares. Sobre esta base, el tribunal dictaría una sentencia acordada (“Anerkenntnisurteil”; artículo 307), pero el demandante debe soportar las costas.

Una consideración importante es que cualquier advertencia que se haga al posible infractor antes de presentar una demanda por infracción permitiría al posible infractor reaccionar y adoptar medidas procesales abusivas, particularmente por medio de la interposición de acciones para obtener una sentencia declaratoria (ausencia de infracción) en otras jurisdicciones de la UE aunque no procedan, también respecto de la parte alemana de una patente europea, con el único propósito de demorar el proceso de una acción de infracción posterior en Alemania. Esta práctica —que se denominó “torpedo italiano” hace aproximadamente 20 años debido a que los procedimientos ante los tribunales italianos suelen ser bastante lentos— ya no es habitual, si bien todavía presenta un riesgo que se debe tener en cuenta en función del análisis de las partes y de la controversia que está surgiendo entre ellas.

5.6.3 Competencia territorial, jurisdicción y normas de asignación de causas

5.6.3.1 Competencia territorial y jurisdicciones

El sistema alemán distingue conceptualmente competencia territorial (“örtliche Zuständigkeit”) y “competencia internacional” (“internationale Zuständigkeit”). Se entiende que las normas sobre la

97 Los detalles pueden variar. Puede ser una cantidad fija para cada actividad infractora o una cantidad que esté sujeta al criterio del titular de la patente y, posteriormente, a revisión judicial.

98 BGH (FCJ), 9 de noviembre de 1995, I ZR 212/93 (*Wegfall der Wiederholungsgefahr I*); BGH (FCJ), 16 de noviembre de 1995, I ZR 229/93 (*Wegfall der Wiederholungsgefahr II*).

competencia territorial que figuran en el Código Procesal Civil (artículo 12 y siguientes) también establecen de manera implícita la competencia internacional de los tribunales alemanes, a menos que tenga prioridad lo dispuesto en un acuerdo internacional. Estas normas distinguen entre los tribunales de “competencia general” (“allgemeiner Gerichtsstand”)⁹⁹ y los tribunales de “competencia específica” (“besonderer Gerichtsstand”).

Un tribunal que tiene competencia general sobre una persona es competente para conocer de todas y cada una de las demandas contra esa persona, a menos que haya una “jurisdicción exclusiva” específica respecto de determinadas demandas. En general, los tribunales del lugar de residencia de la persona (artículo 13) y los tribunales del lugar donde esté situada la sede central de una empresa (artículo 17) son tribunales de competencia general. La “jurisdicción exclusiva” más importante es la del FPC alemán, que tiene competencia exclusiva sobre todas las acciones de nulidad (artículo 81). La norma más importante sobre la competencia específica es la del artículo 32, que dispone que las acciones basadas en el Derecho de responsabilidad civil se pueden presentar en el tribunal del lugar donde se cometió el acto lesivo (*forum loci delicti commissi*). Esta disposición es la base típica de la competencia territorial y la internacional en acciones de infracción de patente. Debido a que la mayoría de las actividades infractoras se cometen a nivel nacional (p. ej., ventas), el demandante puede elegir la competencia territorial con base en criterios como la calidad y la velocidad de la resolución de causas, o cualquier otro criterio en ese sentido, en lugar de estar obligado a demandar en un tribunal de competencia general. Esta “búsqueda del foro más favorable” ha sido objeto de controversia, pero los tribunales alemanes no han aplicado la disposición de manera restrictiva. Por ejemplo, se ha considerado suficiente para justificar la competencia nacional que el demandado suministre un producto a un cliente y este lo distribuya en el territorio nacional (como en la industria automotriz).¹⁰⁰

La infracción de una patente alemana (o la parte alemana de una patente europea) implica automáticamente la competencia internacional de los tribunales alemanes (“hechos doblemente relevantes”). Si los hechos presentados por el demandante no respaldan la infracción de una patente alemana, tampoco hay competencia internacional. En función de las doctrinas generales del Derecho de la responsabilidad civil extracontractual (artículo 823 y siguientes del Código Civil),¹⁰¹ la jurisprudencia del FCJ ha sido relativamente trascendental respecto de la infracción de una patente alemana por medio de actos cometidos en el extranjero. Por lo tanto, no solo se considera infractora a la entidad que comete el acto de uso por sí misma, sino también a la persona que objetivamente permite o promueve la realización del acto de uso por parte de otra persona, a pesar de que podía tomar conocimiento con un esfuerzo razonable de que el acto que ha respaldado infringe la patente.¹⁰² Por consiguiente, aunque las actividades del demandado se realicen exclusivamente en el extranjero (p. ej., suministrar determinadas piezas a un cliente que importa los productos como parte de un producto más grande y complejo), esos actos pueden dar como resultado la infracción de una patente alemana y, por consiguiente, determinar la competencia de los tribunales alemanes si se indicó un examen de los derechos de propiedad.¹⁰³

Si una de las partes tiene su residencia o sede central de negocios en otro Estado miembro de la UE, se aplica el Reglamento “Bruselas I bis”.¹⁰⁴ Este instrumento generalmente sigue el mismo concepto de competencia general para los tribunales del Estado miembro en el que reside el demandado (artículo 4.1 del Reglamento “Bruselas I bis”) y de competencia específica para los tribunales del Estado miembro donde se produce la actividad de infracción (artículo 7.2 del Reglamento “Bruselas I bis”). Si un país en Europa que no pertenece a la UE está implicado (particularmente Suiza), se debe tener en cuenta el Convenio de Lugano.¹⁰⁵ Su estructura es

99 Algunas traducciones eligen “competencia territorial general” y “competencia específica” en lugar de “competencia territorial específica” (véase la traducción del Código Procesal Civil elaborada por el Ministerio de Justicia alemán, www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html#p0955).

100 BGH (FCJ), 16 de mayo de 2017, X ZR 120/15, 2018 IIC 466 (*Abdichtsystem*); BGH (FCJ), 8 de junio de 2021, X ZR 47/19 (*Ultraschallwandler*).

101 Para consultar una traducción al inglés del Código Civil (“Bürgerliches Gesetzbuch”), véase www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb.

102 BGH (FCJ), 17 de septiembre de 2009, Xa ZR 2/08, 2010 IIC 471 (*MP3 Player Import*).

103 BGH (FCJ), 16 de mayo de 2017, X ZR 120/15, 2018 IIC 466 (*Abdichtsystem*); BGH (FCJ), 8 de junio de 2021, X ZR 47/19 (*Ultraschallwandler*).

104 Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, 2012 DO (L 351), pág. 1.

105 Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, 30 de octubre de 2007, 1659 UNTS 203, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A22007A1221%2803%29>.

similar al Reglamento “Bruselas I bis”. En función de la norma de competencia general —según la cual se puede demandar a una parte con respecto a cualquier reclamación en los tribunales del país en el que la parte tiene su residencia o su sede central de negocios— por lo general también es posible hacer valer patentes que no sean patentes nacionales del foro. Esto también correspondería a otras partes nacionales (no alemanas) de una patente europea si el demandado reside en Alemania. Conforme al artículo 8.1 del Reglamento “Bruselas I bis”, también se podría determinar la competencia respecto de demandados que no residan en Alemania.

Estos medios que permiten un proceso judicial transfronterizo en materia de patentes todavía no han desempeñado un papel importante, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostuvo en el asunto *Gesellschaft für Antriebstechnik contra Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs*,¹⁰⁶ que se establece automáticamente la competencia exclusiva ni bien el demandado pida la anulación de la patente controvertida por medio de una reconvencción o incluso solamente la desestimación de la acción de infracción con base en la nulidad de la patente objeto de controversia. La única excepción a esta norma han sido las medidas preliminares, pero, hasta ahora, ningún tribunal alemán ha contemplado verdaderas acciones transfronterizas en forma de medidas cautelares.

5.6.3.2 Asignación de causas

Las controversias de infracción de patente son cuestiones habituales de Derecho civil que se asignan al sistema jurisdiccional civil, que está formado por tribunales estatales y federales. La primera instancia la constituyen los tribunales regionales (“Landgerichte”; artículo 143.1), de los cuales 12 tienen competencia para conocer de controversias en materia de patentes.¹⁰⁷ Normalmente, existe un tribunal regional competente para todos los circuitos de apelación de un estado o incluso varios estados.¹⁰⁸ El Tribunal Regional de Düsseldorf (“Landgericht Düsseldorf”) tiene competencia exclusiva para conocer de todos los asuntos de infracción de patentes en el estado de Renania del Norte-Westfalia (aproximadamente 18 millones de habitantes) y el Tribunal Regional de Mannheim (“Landgericht Mannheim”) tiene competencia exclusiva para todas las cuestiones de infracción de patentes en el estado de Baden-Wurtemberg (aproximadamente 11 millones de habitantes). Aunque generalmente, según el artículo 32, los 12 tribunales regionales tienen competencia nacional, los tribunales regionales de Düsseldorf, Mannheim y Múnich (“Landgericht München I”) son los más ocupados.

Cada uno de estos juzgados cuenta con dos o tres tribunales. En cada tribunal (“Kammer”, que puede traducirse de manera más literal como “cámara”) un órgano colegiado de tres miembros juzga las causas, mientras que, en la mayor parte de los casos, los miembros permanentes de ese órgano son más de tres jueces. Las causas individuales se asignan a las cámaras competentes mediante un sistema de asignación de causas abstracto y fijado para cada año civil por adelantado por la presidencia del tribunal respectivo.

El poder judicial alemán se basa en un sistema de carrera judicial, por lo que los jueces se embarcan en una carrera judicial temprana, en la mayor parte de los casos después de haberse graduado de la universidad (estudios en Derecho) y tras finalizar un programa de capacitación judicial de dos años que termina con el examen del segundo estado, que es el requisito de ingreso para la admisión en el colegio de abogados y para la carrera judicial.¹⁰⁹ Tradicionalmente, el poder judicial tiene como objetivo reclutar graduados procedentes del 10 % al 20 % de los mejores de cada promoción. En muchos casos, los jueces asignados a los tribunales de patentes tienen incluso mejores credenciales que los jueces promedio. El presidente de un tribunal normalmente tiene más de 10 años de experiencia y habrá ejercido durante un período en un tribunal de apelación o como secretario judicial en el FCJ.

106 TJUE, 13 de julio de 2006, asunto C-4/03, *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG contra Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG*, 2006 ECR I-06509.

107 Los tribunales regionales con cámaras donde se tramitan las causas de patentes están ubicados en Düsseldorf, Mannheim, Múnich, Hamburgo, Fráncfort, Núremberg-Fürth, Saarbrücken, Erfurt, Leipzig, Magdeburgo, Brunswick y Berlín.

108 Art. 143(2) de la Ley de Patentes; el único estado en el que no es así es Baviera, donde son competentes el Tribunal Regional de Múnich I y el Tribunal Regional de Núremberg-Fürth.

109 Véase el artículo sobre la educación universitaria judicial y el aprendizaje Johannes Riedel, “Training and Recruitment of Judges in Germany”, 5 Int. J. Ct Admin. 42 (2013), www.iacajournal.org/articles/abstract/10.18352/ijca.12.

5.6.3.3 Partes

5.6.3.3.1 Demandante

Todo proceso civil en materia de patentes puede ser iniciado por uno o varios demandantes. Puede iniciarse mediante una acción de infracción ordinaria en la que el demandante se considera facultado para solicitar medidas contra las actividades presuntamente ilícitas del demandado o mediante una acción declaratoria en la que el supuesto infractor actúa como demandante y busca medidas declaratorias que nieguen todo tipo de responsabilidad. El demandante en una acción de infracción ordinaria debe tener legitimación activa ("Aktivlegitimation"). El titular de la patente tiene legitimación activa para solicitar medidas cautelares y otro tipo de vías de reparación, en particular, una indemnización por daños y perjuicios. El licenciario exclusivo también tiene legitimación para reclamar esas formas de reparación.¹¹⁰ De hecho, el titular de la patente y el licenciario exclusivo generalmente pueden solicitar las mismas formas de reparación, pero, por supuesto, eso no lleva a una duplicación de las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios.¹¹¹ Sin embargo, los requisitos para que un licenciario exclusivo obtenga dicha legitimación son estrictos.

Los contratos regidos por el Derecho extranjero suelen admitirse, pero se deben examinar detenidamente para saber si alcanzan los umbrales exigidos para considerar que contemplan una licencia exclusiva genuina a los efectos de la legitimación activa. Toda parte que no sea el titular de la patente o el licenciario exclusivo debe obtener la legitimación activa por medio de la transferencia de derechos, ya sea del titular o del licenciario exclusivo. Dichos "titulares" pueden ceder, sin límite alguno, el derecho a reclamar una indemnización por daños y perjuicios pasados a cualquier tercero, quien luego puede ejercer ese derecho mediante una acción por infracción de patente. No obstante, la legitimación para reclamar medidas cautelares no se puede ceder sin transferir la titularidad de la patente.¹¹² Si existen intereses jurídicos específicos (p. ej., si un licenciario no exclusivo desea presentar una demanda), el titular puede "autorizar" al demandante (licenciario no exclusivo) a que también presente solicite medidas cautelares.¹¹³ De nuevo, ni el titular ni el licenciario exclusivo tienen obligación de ser parte en ese proceso judicial. En este aspecto, no hay "partes necesarias" que se deban incluir como "codemandantes".

La acción para solicitar una medida declaratoria requiere un "interés" específico, que es similar a lo que se conoce como el requisito de "motivos o controversia" (*case or controversy*) en el sistema federal de los Estados Unidos de América (artículo 256 del Código Procesal Civil).

5.6.3.3.2 Demandado

Para que el demandante prevalezca en demandas por infracción, el demandado debe ser responsable. Por lo general, la responsabilidad se determina mediante una de las actividades específicamente previstas en la ley (artículo 9) respecto de dispositivos o métodos protegidos por la patente en controversia, es decir, que estén dentro del alcance de la protección de la patente controvertida de conformidad con sus reivindicaciones (artículo 69 del CPE; artículo 14 de la Ley de Patentes). Dichas actividades se pueden resumir como fabricar y distribuir el dispositivo acusado de infracción o llevar a cabo el proceso protegido (es decir, el método). Sin embargo, no es necesario que el demandado realice personalmente una de estas actividades. En cambio, existe jurisprudencia bien establecida y muy elaborada con base en el Derecho general de la responsabilidad civil extracontractual según la cual también hay responsabilidad en las situaciones en las que el demandado solo provoca que terceros cometan esas actividades posteriores.

Un ejemplo muy ilustrativo desde el punto de vista práctico es el de suministrar en el extranjero los dispositivos acusados de infracción. El demandado puede enviar chips al extranjero a una parte diferenciada, que los utiliza para ensamblar un dispositivo electrónico. Además, otra entidad comercialmente separada puede importar el dispositivo a Alemania para distribuirlo. Aunque solo la última entidad de la cadena realiza una de las actividades especificadas en la ley (importación), la primera entidad de la cadena también puede ser responsable de manera separada por la infracción, incluso en ausencia de cualquier actividad relacionada. En cambio, es

110 BGH (FCJ), 20 de mayo de 2008, X ZR 180/05, 2009 IIC 475 (*Tintenpatrone*).

111 *Tintenpatrone*, X ZR 180/05.

112 BGH (FCJ), 21 de abril de 2016, I ZR 43/14, 2017 IIC 353 (*An Evening with Marlene Dietrich*); OLG Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf) 18 de diciembre de 2014, I-2 19/14.

113 BGH (FCJ), 21 de abril de 2016, I ZR 43/14, 2017 IIC 353 (*An Evening with Marlene Dietrich*); OLG Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf), 18 de diciembre de 2014, I-2 19/14.

suficiente que la fuente sepa que al final parte de los productos también estaban destinados al mercado alemán.¹¹⁴ Cualquiera de las partes de la cadena puede ser demandada por separado por infracción de patente en Alemania. Por consiguiente, demandar a la entidad que originó el chip no implica ni necesita demandar también a la entidad importadora del dispositivo electrónico ensamblado. En el procedimiento alemán, no hay teorías similares a la doctrina de “parte interesada” en la práctica federal de los Estados Unidos de América.

5.6.3.4 Representación de las partes

Un abogado habilitado para ejercer en Alemania debe representar a las partes (artículo 78.1 del Código Procesal Civil). Los abogados de patentes que no son miembros del colegio de abogados general, sino solo de colegio de abogados de patentes, únicamente pueden actuar para prestar asistencia a los abogados y no pueden representar a una parte de manera independiente. Esto es diferente para las acciones de nulidad, tanto ante el FPC como en apelación ante el FCJ, ante los cuales se permite la representación (independiente) de ambos tipos de abogados (artículos 97.2 y 113).

5.6.4 Alegaciones y procedimientos preliminares

5.6.4.1 Fase inicial de la acción por infracción de patente

El proceso comienza y la acción civil se vuelve oficialmente pendiente (“Rechtshängigkeit”) mediante la notificación de la demanda (artículos 253.1) y 261.1) del Código Procesal Civil). La notificación de actos procesales se debe realizar conforme a las normas nacionales¹¹⁵ (notificación a personas físicas o jurídicas que residen o están presentes en Alemania), las normas europeas¹¹⁶ o el Convenio de La Haya sobre la Notificación.¹¹⁷ Consiste en notificar la demanda junto con la orden judicial que establece un plazo para que el demandado presente una respuesta a la demanda (contestación) y la citación de las partes a la vista oral (artículos 274.2 y 275.1). De manera alternativa, el tribunal puede ordenar que se inicie un procedimiento preliminar por escrito (“schriftliches Vorverfahren”), lo cual suele suceder si se debe notificar la demanda en el extranjero (artículo 271.2).

Si se ordena la apertura de un procedimiento preliminar por escrito, el demandado debe presentar un escrito de contestación (“Verteidigungsanzeige”) para evitar una sentencia en rebeldía (artículo 276.1 del Código Procesal Civil). El plazo para presentar dicha notificación varía de dos a cuatro semanas. Tras presentar el escrito de contestación, el tribunal fija una fecha para la vista. Esta fecha de la vista se denomina, por utilizar un término técnico del Código Procesal Civil, “primera audiencia anticipada” (“früher erster Termin”). Sin embargo, este término es engañoso, ya que la vista suele ser la única audiencia oral de la causa (artículo 275.2). Se fija hacia el final del proceso esperado.

Los procedimientos de primera instancia ante el tribunal regional, en líneas generales, toman un año desde la presentación de la demanda hasta la sentencia, aunque los detalles varían según la competencia territorial y la carga de trabajo actual en cada tribunal competente, que cambia con el tiempo. Antes de la vista, normalmente hay otra ronda de presentación de información (réplica y dúplica). En muchos casos, las partes tienden a presentar escritos adicionales, lo cual es posible, si bien en muchos tribunales competentes este no es el método más favorecido por los jueces.

Algunos tribunales han variado este proceso general. En Düsseldorf, por ejemplo, puede fijarse la fecha para otra vista (verdaderamente) anticipada después de la notificación de la demanda. El propósito de esa vista anticipada es registrar las pretensiones de la demanda (teniendo en cuenta los comentarios del tribunal respecto del modo correcto de redactar las pretensiones de una demanda). Además, se fija la fecha para la vista principal, así como los plazos para todos los escritos por presentar hasta la fecha de la vista final. El procedimiento del Tribunal Regional de Múnich aplica incluso otra variante, según la cual se fija la fecha de dos vistas sustantivas. La primera vista se celebra después de la presentación de la contestación y suele centrarse en la

114 BGH (FCJ), 17 de septiembre de 2009, Xa ZR 2/08, 2010 IIC 471 (MP3 Player Import).

115 Arts. 166 a 195 del Código Procesal Civil.

116 Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (“notificación y traslado de documentos”) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1348/2000, 2007, DO (L 324) 79.

117 Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, 15 de noviembre de 1965. 658 UNTS 163.

interpretación de las reivindicaciones y en la infracción. La fecha de la segunda vista es el punto final en el proceso (al menos dos semanas después de la dúplica) y principalmente trata cuestiones relativas a la validez (p. ej., con la petición de suspensión respecto de procedimientos de nulidad en curso). El Tribunal Regional de Mannheim generalmente analiza todas las cuestiones pertinentes de la causa dentro de una única vista.

5.6.4.2 Pendencia de la acción

Siempre que otras leyes o tratados internacionales requieran la pendencia de la acción, es de fundamental importancia apreciar que las acciones civiles alemanas (entre ellas las acciones por infracción de patente) solo se consideran pendientes tras la notificación de la demanda (artículo 261.1 del Código Procesal Civil). Este era un punto importante de acuerdo con el Reglamento “Bruselas I”, aplicable anteriormente, pero ahora la cuestión se ha resuelto mediante el artículo 30 del Reglamento “Bruselas I bis”, que se refiere de manera uniforme a la presentación de la acción como el momento decisivo. Sin embargo, todavía es un tema crucial para las acciones de legitimación (artículo 61.1 del CPE) presentadas ante los tribunales alemanes, particularmente ante el tribunal de Múnich (sede de la OEP). Para que se suspenda la tramitación de una patente europea, dichas acciones se deben “entablar” antes de que se conceda la patente europea en cuestión (regla 14.1 del Reglamento de ejecución del CPE), que se considera técnicamente “pendiente” con el significado del Código Procesal Civil alemán. Por consiguiente, la pendencia se debe lograr lo antes posible, motivo por el cual, particularmente cuando la cuestión es la notificación en el extranjero (p. ej., mediante el proceso del Convenio de La Haya), se podría recomendar iniciar la acción de legitimación en una jurisdicción alemana diferente (p. ej., administrativa en lugar de civil) para lograr la pendencia mediante la presentación de la demanda en lugar de la notificación.¹¹⁸

5.6.4.3 Requisitos básicos respecto de la admisibilidad de la acción en relación con las pretensiones de una demanda

En el Código Procesal Civil alemán se prevén determinados requisitos básicos que debe cumplir una demanda de infracción para ser admisible. La demanda debe identificar a las partes (demandante y demandado) y al tribunal (artículo 253.2)1)). En la demanda deben figurar las pretensiones del demandante, que también se denominan “*petitum*” (“Klageanträge”). La demanda de infracción también debe establecer todos los hechos específicos que se necesiten para llegar a las conclusiones presentadas por el demandante como el fundamento de la reparación solicitada (artículos 253.2) y 138.1)). Esto incluye no solamente los hechos respecto de la legitimación activa, sino también las actividades ilícitas y la responsabilidad del demandado. A pesar de que, estrictamente (*iura novit curia*), las partes no deben tratar las cuestiones de Derecho, la interpretación de las reivindicaciones, que se considera una cuestión de Derecho, se debe tratar en una cierta medida mínima para que los hechos que constituyen la infracción sean significativos. Si no se caracteriza la infracción de forma específica (es decir, sin poner los hechos técnicos en el contexto del tenor de las reivindicaciones explicado de manera significativa), la alegación de infracción no es lo suficientemente “específica”. Además, dejando de lado los requisitos de forma conforme al artículo 253, el resultado satisfactorio de los procedimientos depende de un análisis claro de la interpretación de las reivindicaciones y de la infracción y de lo bien que las cuestiones posiblemente decisivas ya estén recogidas en la demanda, lo cual pone la causa del demandante en el buen camino.

Aunque el artículo 253.2)2) del Código Procesal Civil establece expresamente que las pretensiones deben ser específicas, los tribunales suelen estar satisfechos con el uso del lenguaje de las reivindicaciones de la patente para redactar las pretensiones. Sin embargo, la jurisprudencia del FCJ alienta a los demandantes a que adopten de manera concreta determinadas características clave para resumir mejor la caracterización específica de la infracción del dispositivo o método acusado.¹¹⁹ Por norma, esto no es un requisito para la admisibilidad, aunque los demandantes generalmente están en mejores circunstancias si esperan una nota formal del tribunal antes de involucrarse en este ejercicio. Es importante darse cuenta de que, en este aspecto, la utilización de un lenguaje de reivindicaciones más amplio o más específico para caracterizar la infracción no afecta *per se* al alcance de la reparación solicitada, como se explica en la siguiente sección.

¹¹⁸ Posteriormente, la causa se traslada al tribunal civil competente.

¹¹⁹ BGH (FCJ), 21 de febrero de 2005, X ZR 126/01 (*Blasfolienherstellung*).

5.6.4.4 El alcance de la acción y de la reparación (el dispositivo acusado de infracción y el objeto del litigio o “Streitgegenstand”)

La reparación basada en el lenguaje de las reivindicaciones de la patente no es procesalmente equivalente al alcance de la protección de la patente en litigio (de conformidad con el artículo 69 del CPE). Por el contrario, el alcance se limita, por regla general, al dispositivo acusado de infracción. En este sentido, “dispositivo acusado de infracción” es más un término conceptual o abstracto que un término tangible que se limitaría a los productos indicados en la demanda mediante, por ejemplo, un número de producto. Conforme a la jurisprudencia del FCJ, el dispositivo acusado de infracción está definido por las características técnicas específicas a las que se hace referencia y en las que se basa la alegación de infracción (demanda) o el fallo (sentencia) en virtud de la reivindicación de patente invocada.¹²⁰ Por consiguiente, el dispositivo acusado no abarca todos y cada uno de los dispositivos comprendidos dentro del alcance de la protección de la patente en litigio, sino que su definición se extiende más allá de los productos en cuestión.

Otros productos no mencionados en la demanda, y quizá incluso desconocidos para el demandante, también entran en esa categoría (*eo ipso*) si son idénticos con respecto a las características técnicas en las que se basa la caracterización de la infracción.¹²¹ Por ende, si en el curso del litigio se dispone de otra línea de producto, el demandante no necesariamente debe introducirla en el proceso judicial. Una línea de producto diferente también sería parte del litigio, y formaría parte del dispositivo acusado, si las características técnicas pertinentes son idénticas. A este respecto, el dispositivo acusado de infracción en el procedimiento judicial en materia de patentes es equivalente a la “pretensión procesal” (artículo 322 del Código Procesal Civil), también denominada “Streitgegenstand” (objeto) del litigio. Esta es una característica esencial de la jurisprudencia alemana.

El objeto está definido tanto por las solicitudes como por los hechos presentados por el demandante para justificar las conclusiones jurídicas subyacentes. Constituye la base de varios otros elementos procesales adicionales, incluido el alcance de la reparación solicitada (medidas cautelares) que es decisivo para los procedimientos por desacato posteriores. También es pertinente para evaluar la admisibilidad de una modificación de la demanda durante la pendency de la acción.

5.6.4.5 Modificaciones de la demanda pendiente

El proceso alemán generalmente es muy flexible y se pueden admitir cambios incluso en una etapa avanzada del procedimiento. Si se introducen hechos nuevos que cambian la “pretensión procesal” en el sentido del artículo 322 del Código Procesal Civil, se considera una “Klageänderung” (modificación de la pretensión; artículos 263, 264). En una causa de infracción de patente, esto suele ocurrir si se introduce un “dispositivo acusado” diferente o modificado. Por ejemplo, podría ocurrir que el mismo producto identificado en la demanda implementara varios dispositivos acusados porque se pueden invocar diferentes conjuntos de aspectos técnicos en ese producto para varias caracterizaciones independientes de la infracción respecto de las mismas reivindicaciones de patente. Lo mismo ocurriría si se identificara una línea de producto diferente durante el proceso judicial y la caracterización de la infracción recurriera a características técnicas, cuya esencia se desviara de los productos identificados previamente en la demanda. Dicha “ampliación de la pretensión” se admite de manera muy generosa en el procedimiento. Sin embargo, si se introduce muy tarde en el procedimiento, el tribunal podría ordenar un nuevo calendario (es decir, retrasar la fecha de la vista final y prorrogar los plazos para que el demandado tenga la oportunidad de abordar esos cambios).

5.6.4.6 Normas para la alegación

Los hechos presentados en la demanda para mostrar la infracción deben estar lo suficientemente fundamentados: deben ser específicos y el demandante debe indicar de manera concreta cómo considera que materializan las características de las reivindicaciones independientes de la patente en litigio. Aunque en esta etapa no se deben presentar pruebas para ninguno de los hechos alegados, debe existir una base suficiente para las alegaciones de hecho. El demandante no puede presentar meras especulaciones. Si lo hace, el demandado no necesita objetar la

¹²⁰ BGH (FCJ), 21 de febrero de 2012, X ZR 111/09, 2013 IIC 232 (*Rohrreinigungsdüse II*).

¹²¹ Este es el motivo por el cual el FCJ alienta a los demandantes a reflejar con más precisión la esencia de la caracterización de la infracción en los términos de las solicitudes.

alegación de ninguna manera, porque se descartaría procesalmente por no estar expuesto de manera suficiente.

Sin embargo, si los hechos están suficientemente especificados, el demandado debe reaccionar en cuanto al fondo admitiéndolo o negándolo (artículo 138.2) del Código Procesal Civil). Esto implica que el demandado debe negar de manera específica los elementos fácticos concretos de las alegaciones fácticas de infracción presentadas por el demandante. El demandado no puede limitarse a negar de forma general las alegaciones fácticas. Tampoco es suficiente argumentar que las conclusiones del demandante sobre el motivo por el cual el dispositivo o método acusado de infracción debe funcionar de determinada manera (lo que ocurre con frecuencia, por ejemplo, en el sector de la electrónica) son erróneas, a menos que se impugne expresamente la alegación fáctica respecto de la característica pertinente del propio dispositivo o método. Generalmente, los hechos que no se impugnan expresamente se deben considerar como reconocidos (artículo 138.3). Aunque suele bastar con negar una alegación fáctica determinada y no es necesario divulgar cómo es realmente el mecanismo pertinente, existen excepciones importantes a esta norma procesal a las que se hace referencia con la palabra clave de “carga probatoria secundaria” (“sekundäre Darlegungslast”).

Aunque esta es una categoría general del proceso civil, ha adquirido especial importancia en las causas de infracción de patentes para compensar la falta de una revelación probatoria general. Con base en el principio general de buena fe, esto también se aplica a las normas del procedimiento civil. El demandado en una acción de infracción de patente tiene la obligación de especificar cómo funcionan realmente determinados aspectos que solamente él conoce y de los que el demandante solo podría tener conocimiento mediante un esfuerzo desproporcionado.¹²²

Además, la negación del demandado debe ser tan específica como la alegación del demandante. Por ende, si el demandante presenta una explicación detallada y coherente sobre el motivo y el modo en que funcionan las partes específicas del dispositivo acusado, el demandado no puede limitarse a negarlo de manera general. En cambio, el demandado debe dar explicaciones específicas y detalladas en la misma medida. Aunque generalmente hay límites en términos de consideraciones de equidad (“Zumutbarkeit”) que también pueden admitir la invocación de secretos comerciales, no basta solamente con hacer referencia a ello sin proporcionar más información detallada. Además, se puede esperar que el demandado haga uso de los medios jurídicos para proteger la información confidencial (véase la sección 5.6.8 de este capítulo, que es de especial interés en relación con los cambios más recientes de la Ley de Patentes (véase el artículo 145a). Si algo en este régimen no satisface los intereses específicos de confidencialidad, el demandado deberá justificarlo y solicitar un acuerdo por separado con el demandante.

La misma justificación recién descrita respecto del artículo 138.3 se aplica para limitar las causas en las que el demandado puede negar una alegación mediante la referencia a su falta de conocimiento. Si bien por lo general esto es posible cuando los hechos relacionados no son actos de la propia parte ni son conocidos por ella (véase artículo 138.4 del Código Procesal Civil), esta norma está limitada por el establecimiento de obligaciones para obtener información suficiente. Este es, por ejemplo, el caso si el demandado ha contratado a un tercero para fabricar el producto o llevar a cabo el proceso acusado:¹²³ no puede resultar ventajoso para el demandado utilizar a terceros para impulsar su negocio. Además, un distribuidor no puede afirmar que carece de conocimiento detallado del dispositivo acusado porque se fabrica en otro lugar y que el demandante, por lo tanto, debe dirigirse al fabricante.¹²⁴ En cambio, el distribuidor debe evaluar los hechos, es decir, examinar el dispositivo o recurrir al fabricante para obtener los detalles. Sin embargo, el distribuidor puede basarse en información de una fuente confiable (por ejemplo, el fabricante) y, a menos que el demandante demuestre que la información es errónea, no necesita realizar esfuerzos independientes para explorar más a fondo los hechos mediante el examen del dispositivo acusado.

5.6.4.7 Otros escritos

Hasta la fecha de la vista, las partes generalmente presentan al menos dos rondas de escritos (demanda, contestación, réplica y dúplica). Habitualmente, se intercambian otros escritos hasta

122 BGH (FCJ), 30 de septiembre de 2003, X ZR 114/00, 2004 IIC 577 (*Blasenfreie Gummibahn II*).

123 BGH (FCJ), 17 de septiembre de 2009, Xa ZR 2/08, 2010 IIC 471 (*MP3 Player Import*).

124 OLG Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf), 17 de diciembre de 2015, I-2 U 34/10.

la fecha de la vista, aunque los jueces suelen no estar de acuerdo con este método. Sin embargo, la única manera práctica y eficaz de evitarlo es que el tribunal retrase la fecha de la vista si el demandante presenta escritos fuera de plazo muy poco tiempo antes de la vista.

5.6.5 Medidas provisionales

5.6.5.1 Los procedimientos de medidas preliminares son independientes de los procedimientos de medidas permanentes

El Código Procesal Civil alemán dispone procedimientos sumarios, es decir, para acciones civiles en las que se solicitan medidas preliminares, particularmente en forma de medidas cautelares (artículos 916 a 945b). Esta no está concebida como una forma de “reparación provisional” dentro de la acción de medidas permanentes, sino que toma la forma de una acción separada e independiente. Por lo tanto, todos los requisitos (jurisdicción y competencia territorial) se deben verificar de manera independiente. Por lo tanto, las acciones de medidas provisionales y permanentes pueden presentarse en diferentes jurisdicciones y, de hecho, los demandantes a menudo solicitan medidas preliminares en las jurisdicciones cuya práctica se considera generalmente más favorable. La única excepción es la de las causas en las que ya se ha incoado una acción de medidas permanentes, en cuyo caso ese tribunal también tendría competencia exclusiva para conocer de los procedimientos sumarios correspondientes, aunque la acción ya esté pendiente de apelación (artículo 937.1).

El principio de acciones separadas también implica que una resolución sobre una medida permanente no afecta automáticamente una resolución anterior sobre una medida preliminar.¹²⁵ Por lo tanto, el tribunal deberá dejar sin efecto cualquier medida preliminar dentro del marco del procedimiento de medidas preliminares. Esta no deja de existir por el mero hecho de que el tribunal que conoce de la acción de medida permanente desestime la demanda.¹²⁶

5.6.5.2 Procedimientos *ex parte*: mandamiento judicial de protección

Se puede otorgar la medida preliminar *ex parte* y, de hecho, las medidas cautelares *ex parte* todavía son habituales en materia de marcas o de competencia desleal. Ahora bien, es una verdadera excepción en causas de patentes, porque la complejidad de la materia hace que sea indispensable sobre todo dar al demandado la oportunidad de ejercer sus derechos judicialmente antes de tomar una decisión.¹²⁷ Para evitar decisiones *ex parte*, el posible demandado puede presentar una “carta de protección” ante los posibles tribunales que conocen de la infracción (artículo 945a del Código Procesal Civil). Este es un escrito de defensa anticipada, cuyo propósito es crear al menos dudas suficientes con respecto a los argumentos que defienden que se dicte una medida preliminar, de modo que el tribunal no la conceda sin una vista. Sin embargo, presentar dicha carta de protección no es unívocamente ventajoso para al demandante. Más bien, hay dos riesgos principales que deben tenerse en cuenta:

- El demandante y el tribunal pueden argumentar que, en virtud de la carta de protección, el demandado tuvo la oportunidad de ser oído, de modo que se podría adoptar la medida cautelar solicitada *ex parte* y se mitigarían los problemas de no oír al demandado. Por ende, la presentación de la carta de protección podría tener el efecto inverso y permitir una medida cautelar *ex parte* en lugar de evitarla.
- Si, no obstante, se concede la medida cautelar, se puede notificar directamente al abogado del demandado, lo que supone un acortamiento importante de la notificación ordinaria, en particular, la notificación en el extranjero de conformidad con el Convenio de La Haya sobre la Notificación.¹²⁸

Si se concede la medida cautelar *ex parte*, el demandante lo debe notificar en el plazo de un mes; de otro modo, queda sin efecto (artículo 929.2 del Código Procesal Civil). La notificación suele hacerse mediante un oficial de justicia que el abogado del demandante debe contratar. Debe efectuarse al abogado del demandado, de haberlo en el procedimiento (por ejemplo, cuando ya se presentó un escrito de protección). La medida preliminar solo se vuelve vinculante para el

¹²⁵ BGH (FCJ), 9 de octubre de 1986, I ZR 158/84.

¹²⁶ BGH (FCJ), 9 de octubre de 1986, I ZR 158/84.

¹²⁷ De conformidad con la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional Federal, se han limitado de manera considerable las medidas cautelares *ex parte*; véase Bundesverfassungsgericht (BVerfGE) (Tribunal Constitucional Federal), 6 de junio de 2017, 1 BvQ 16/17.

¹²⁸ Arts. 936, 922(2) y 195 del Código Procesal Civil.

demandado una vez notificada de manera efectiva dentro del plazo. El demandado puede oponerse a la medida cautelar *ex parte* y el tribunal programará la fecha de la vista después de dicha oposición (artículo 924).

Si el tribunal, tras analizar la solicitud del demandante, considera de modo preliminar que no procede conceder la medida cautelar *ex parte*, generalmente envía una notificación en ese sentido al demandante (a veces también por vía telefónica). Luego, corresponde al demandante retirar la demanda o mantenerla. Si la mantiene, el tribunal puede desestimar la solicitud de inmediato (*ex parte*) o programar la fecha de la vista y enviar una notificación del proceso (solicitud y citación) al demandado. El demandante puede apelar la desestimación *ex parte* y este procedimiento continuará *ex parte* en la instancia de apelación. El tribunal de apelación puede conceder la medida solicitada *ex parte* o confirmar la desestimación, citar al demandado o devolver la causa para que se celebre un nuevo procedimiento *inter partes*.

5.6.5.3 Características procesales distintivas de los procedimientos de medidas preliminares en comparación con los de medidas permanentes

Por lo general, el procedimiento sumario *inter partes* para las medidas preliminares es similar al procedimiento principal descrito para la obtención de medidas permanentes. Sin embargo, el proceso es bastante más acelerado, de modo que la fecha de la vista debe tener lugar varias semanas o unos meses después de la notificación de la solicitud. Además, surgen varias diferencias procesales debido a la naturaleza inherentemente acelerada del procedimiento:

- La prueba pericial no está disponible en los procedimientos de medidas provisionales (artículos 920.2 y 294.2 del Código Procesal Civil).
- No se fija una fecha de vista separada para la obtención de pruebas, de modo que no se citará a los testigos; en cambio, las partes deben garantizar que están fácilmente disponibles en la fecha de la vista ("präsen ter Zeuge"; véase el artículo 294. 2)).
- No hay preclusión de hechos o pruebas. Por lo tanto, aunque el tribunal establezca un plazo, las partes pueden retrasar la presentación de cualquier hecho o prueba hasta la vista final.
- Tampoco existe suspensión del procedimiento si está pendiente la acción de nulidad o la oposición. En cambio, si existen dudas respecto de la validez de la patente en litigio, se debe desestimar la solicitud.
- El umbral relativo a la prueba es más bajo, ya que es suficiente la "Glaubhaftmachung" (prueba con indicios razonables), que se puede traducir mejor como "demostrar una alegación de hecho para satisfacción del tribunal" (traducción no oficial de los artículos 920.2) y 294). No hay límites para la prueba formal mencionada, por lo que también son posibles las declaraciones juradas, que se utilizan con frecuencia.
- Generalmente, la resolución del tribunal se pronuncia en el día de la vista, por lo que no se fija una fecha separada para pronunciar la sentencia como sucede casi siempre en la acción principal.
- La reparación otorgada en la resolución del tribunal es exigible *eo ipso*, de modo que el tribunal no se debe pronunciar por separado sobre la exigibilidad preliminar (artículo 928) y, por lo tanto, normalmente tampoco ordena el pago de una caución de garantía para que la medida cautelar sea exigible (aunque esto es posible, véase el artículo 921).

5.6.5.4 Requisitos para obtener medidas preliminares

5.6.5.4.1 Requisitos para las medidas provisionales: "Verfügungsanspruch" (demanda de infracción sustantiva) y "Verfügungsgrund" (interés jurídico específico en las medidas preliminares)

En cuanto a los requisitos para la adopción de medidas provisionales conforme a las disposiciones generales del Código Procesal Civil, se pueden distinguir dos categorías: los requisitos sustantivos relativos a la pretensión ejercitada ("Verfügungsanspruch") y el motivo o interés específico que justifica la adopción de medidas provisionales antes de las medidas permanentes ("Verfügungsgrund"). Dentro del análisis respecto del "interés específico", se debe tratar tanto la "urgencia" como el "equilibrio de equidades" del asunto ("Verfügungsanspruch"), mientras que el equilibrio de intereses también abarca el análisis respecto de la validez de la patente en litigio.

Las normas para la "Verfügungsanspruch", principalmente para la interpretación de las reivindicaciones y los problemas de infracción, por lo general son las mismas que se aplican en los procedimientos principales, con la diferencia descrita respecto de las pruebas. Por ende, a diferencia de otras jurisdicciones, la cuestión de fondo de la infracción tiene un papel decisivo en

la concesión de las medidas preliminares, en lugar de centrarse principalmente en un análisis de equidad que pondere los intereses afectados por la concesión o no de la medida preliminar solicitada.

Si este es el caso, la parte prácticamente más decisiva de los procedimientos alemanes de infracción de patente es el “Verfügungsgrund”, el interés jurídico específico que debe demostrar el demandante para proseguir sus pretensiones en forma de procedimiento provisional. En este aspecto, se debe tener en cuenta que las medidas preliminares previstas en el Código Procesal Civil alemán, por regla general, solamente deben preservar la situación garantizando que no se frustre el ejercicio de los derechos después de una acción de medidas permanentes.¹²⁹ En materia de medidas cautelares, por definición y de manera inevitable, no solo se preservan las medidas permanentes, sino que se “anticipan” (“vorweggenommen”). Aun así, las medidas preliminares son posibles y no se limitan a los casos de perjuicio irreparable para el demandante. Por el contrario, si el fondo del asunto está claro a primera vista, el umbral del interés jurídico específico por lo general no es demasiado elevado. Sin embargo, el fondo de una causa de infracción de patente rara vez es suficientemente claro a este respecto, ni en lo que respecta a la infracción ni a la validez. Esto se debe a razones tanto de hecho como de Derecho y es particularmente cierto en el caso de la validez, en el que el elemento de la bifurcación agrava estos problemas.

Por lo tanto, aunque las medidas preliminares son la forma prácticamente predominante de tratar las controversias de marcas y competencia desleal, los tribunales alemanes son bastante cautos cuando se trata de patentes. La justificación es que estas cuestiones suelen ser mucho más complejas desde el punto de vista fáctico y el efecto de la medida cautelar por lo general es mucho más grave que, por ejemplo, en cuestiones de marcas. Además, las acciones de medidas permanentes son mucho más rápidas en Alemania en comparación con otras jurisdicciones, de modo que la necesidad práctica de obtener medidas preliminares es menos urgente. Sin embargo, a pesar de esta reserva general, las medidas cautelares en cuestiones de patente son posibles en la práctica si el análisis de la infracción no es demasiado complejo. Por lo tanto, aunque es posible presentar dictámenes de peritos de parte para corroborar el análisis de la infracción y su base fáctica (la “prueba pericial” genuina no está disponible en los procedimientos sumarios, véanse los artículos 920.2) y 294.2) del Código Procesal Civil), una “batalla de peritos” se toma, en muchos casos, como una indicación de que el asunto de que se trata no es adecuado para un procedimiento preliminar. Cuanto más debe argumentar el demandante para demostrar la infracción, especialmente en lo que se refiere a la base fáctica, mayor será la probabilidad de que el tribunal considere que la cuestión no es adecuada para las medidas preliminares.

5.6.5.4.2 Validez

El factor más difícil en la mayoría de las acciones por infracción de patente para obtener medidas preliminares es la validez. Dado que el sistema alemán prevé la bifurcación, los tribunales que conocen de cuestiones de infracción en general —y también en las acciones de medidas permanentes— no se pronuncian de manera concluyente sobre la validez, sino que solamente necesitan realizar una “predicción” sobre el resultado de las acciones (de oposición o de nulidad) que impugnan la validez, es decir, los tribunales que conocen de la infracción evalúan las perspectivas de éxito de las impugnaciones de validez. Dicha evaluación es similar en los casos de medidas preliminares. No obstante, en muchos casos, debido a la naturaleza acelerada de las acciones para obtener medidas preliminares, es posible que el demandado no haya tenido tiempo suficiente para preparar una impugnación de validez fundamentada (que requiere búsquedas del estado de la técnica y las evaluaciones correspondientes).

Además, como las acciones que impugnan la validez de la patente controvertida llevan bastante más tiempo que incluso las acciones de infracción para obtener medidas permanentes, el “desfase de la acción de cesación” resultante se amplía de manera considerable en el caso de las medidas preliminares para la infracción de patentes. Por lo tanto, la jurisprudencia de todos los circuitos de apelación pertinentes en Alemania establece que las medidas preliminares en materia de infracción de patente generalmente requieren que la patente en litigio ya se haya confirmado de manera suficiente en procedimientos de oposición o nulidad, al menos en primera instancia.¹³⁰

¹²⁹ OLG Hamburg (Tribunal Regional Superior de Hamburgo), 14 de junio de 2006, 5 U 21/06 (*Cerebro Card*).

¹³⁰ OLG Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf), 29 de abril de 2010, 2U 126/09; OLG München (Tribunal Regional Superior de Múnich), 12 de diciembre de 2019, 6 U 4009/19; OLG Karlsruhe (Tribunal Regional Superior de Karlsruhe), 23 de septiembre de 2015, 6 U 52/15.

El Tribunal Regional de Múnich ha sostenido que esta práctica es contraria a la Directiva de la UE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual,¹³¹ según la cual se debe proporcionar la medida preliminar. Por lo tanto, el tribunal ha remitido una causa al TJUE¹³² para solicitar que aclare este tema de Derecho, es decir, si el requisito general para una decisión *inter partes* sobre la validez contradice la legislación de la UE y, por lo tanto, se debe abandonar.¹³³ La remisión se ha criticado porque no en ella no se describen de manera suficiente las excepciones a la norma mencionada, según la cual, en situaciones especiales (por ejemplo, daño irreparable al demandante en caso de un ingreso al mercado inminente de un medicamento genérico, la falta evidente de fundamento en la impugnación de la validez o la aceptación general de una patente en el mercado), puede concederse una medida preliminar incluso en ausencia de una decisión *inter partes* previa sobre la validez. La literatura predominante considera que el sistema es adecuado, con esas excepciones, y no infringe la Directiva de la UE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.¹³⁴

5.6.5.4.3 Urgencia

La urgencia es un requisito necesario para cualquier acción que busque obtener medidas preliminares. Este requisito no implica que el titular del derecho tenga que revisar de manera proactiva el mercado en busca de actividades ilícitas. Sin embargo, una vez que se ha llamado la atención del titular del derecho sobre indicaciones específicas de infracción, este debe actuar sin demora indebida para explorar los hechos. Una vez que los hechos y las pruebas se han explorado sin demora indebida, la jurisprudencia espera que la petición de las medidas provisionales se presente en el plazo de un mes.¹³⁵ Algunos circuitos de apelación son más generosos en este aspecto y permiten que dos o tres meses sean suficientes.¹³⁶ La urgencia también impone límites importantes a la estrategia procesal del demandante. El demandante debe tener mucho cuidado en las negociaciones para llegar a un acuerdo y, en este sentido, aceptar ampliar los plazos o retrasar las fechas de las vistas, incluso la fecha para dictar sentencia. Dichas acciones se pueden tomar como muestras de falta de urgencia genuina, por lo que la causa se deberá desestimar, incluso si ya está en apelación.

5.6.6 Recopilación de información

5.6.6.1 Mecánica básica de las alegaciones

Uno de los principios fundamentales por los que se rige toda acción civil conforme al Código Procesal Civil es que las partes deben presentar todos los hechos y las pruebas pertinentes para las pretensiones sustantivas del litigio (“Beibringungsgrundsatz”; artículo 138.1 del Código Procesal Civil). El tribunal no puede, de oficio o voluntariamente, explorar hechos o pruebas (con algunas excepciones como peritos designados por el tribunal y órdenes de presentar determinados documentos que se comentarán más adelante). Por lo general, corresponde a la parte que presenta las alegaciones la carga de fundamentar y, en caso de impugnación por parte de la contraria, de probar los hechos que constituyen la base de la alegación. Por lo tanto, en un caso de infracción de patente, la parte que afirma que la parte contraria es responsable de infracción de patente (y, por lo tanto, sujeta a una determinada reparación) debe hacer las alegaciones fácticas necesarias y, en caso de impugnación, debe recurrir a las pruebas.

No obstante, esto no significa que dicha parte (quien plantea la acción o demandante)¹³⁷ deba tener un conocimiento concluyente de los hechos, y mucho menos poseer pruebas en ese sentido cuando inicia una acción por infracción de patente. Basta con especificar determinados

131 LG München (Tribunal Regional de Múnich), 19 de enero de 2021, 21 O 16782/20.

132 TJUE, 28 de abril de 2022, asunto C-44/21 (*Phoenix Contact GmbH & Co. KG contra HARTING Deutschland GmbH & Co. KG y Harting Electric GmbH & Co. KG*).

133 Landgericht München I (LG München I) (Tribunal Regional de Múnich I), 19 de enero de 2021, 21 O 16782/20.

134 T. Kühnen, Zur Frage der Notwendigkeit einer erstinstanzlichen Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung vor Erlass einer einstweiligen Verfügung, GRUR 466 (2021); H. Deichfuss, Die Prüfung des Rechtsbestands des Patents im einstweiligen Rechtsschutz, GRUR 33 et 800 (2022).

135 OLG Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf), 15 de febrero de 2021, 2 W 3/21; OLG München (Tribunal Regional Superior de Múnich), 22 de abril de 2021, 6 U 6968/20; OLG Karlsruhe (Tribunal Regional Superior de Karlsruhe), 23 de septiembre de 2015, 6 U 52/15.

136 OLG Hamburg (Tribunal Regional Superior de Hamburgo), 3 de septiembre de 1987, 3 U 83/87 (*Verbandsmaterial*).

137 En alemán, “el que plantea la acción” (“Anspruchsinhaber”) se utiliza para describir que la parte tiene derecho fundado a obtener una determinada reparación, independientemente de todo tipo de acción procesal con base en esta. En el presente documento, se hace referencia a la posición procesal de la parte como “demandante”. Esas posiciones no necesariamente deben coincidir. Por ejemplo, en una acción de sentencia declaratoria de no infracción, el demandado sería la parte que afirma tener derecho a una reparación por infracción de patente, es decir, el demandante del derecho fundado a esa reparación.

hechos que el demandado puede admitir, negar o rebatir. El límite a esto es la pura especulación: el demandante no puede limitarse a alegar determinados hechos sin base alguna para obligar procesalmente al demandado a pronunciarse sobre ellos. Las “demandas especulativas de información” no son posibles en el sistema procesal alemán. Si hay una base suficiente a partir de la cual se puede inferir una alegación de hecho y, a pesar de ello, el demandado decide no abordar determinadas alegaciones de hecho, estas se consideran admitidas (artículo 138.3). Si se niegan los argumentos del demandante, el tribunal debe practicar pruebas. Los detalles de estas normas de alegación se proporcionan en la sección 5.6.4.6 de este capítulo.

5.6.6.2 Compra de prueba

La manera más fácil de obtener información objetiva es comprar los dispositivos acusados de infracción y someterlos a un análisis empírico. Está bien establecido que cualquier forma de “compra de prueba” es una manera legítima de procurarse la información necesaria para iniciar una acción por infracción, aunque el comprador (que también puede ser el abogado del demandante) no comunique este contexto. Los límites posibles son las formas ilícitas de obtener dicha información.

5.6.6.3 Revelación probatoria limitada previa al juicio (órdenes de inspección)

Sin embargo, en algunos casos, el titular de la patente no tiene acceso a los dispositivos acusados de infracción ni a la ejecución del método acusado. Además, puede que ni siquiera la ingeniería inversa sea adecuada para divulgar todas las características pertinentes (por ejemplo, características del tipo “producto definido en función de un proceso”). Por consiguiente, aunque el titular de la patente tuviera una base suficiente para hacer determinadas alegaciones fácticas de infracción (véase la Sección 5.6.4.6 de este capítulo) y pudiera presentar una acción sobre esa base, la presunción podría ser incorrecta y la acción se desestimaría en cuanto al fondo. Aunque este es un riesgo general que el titular de una patente (como demandante) debe asumir cuando interpone una acción, no es satisfactorio si ese riesgo se basa en información fáctica insuficiente. Por lo tanto, al aplicar puntos clave de la Directiva de la UE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual,¹³⁸ la Ley de Patentes prevé un sistema procesal específico (también “previo al juicio”) que permite al titular de la patente afirmar hechos concretos, lo que permite la adopción de medidas previas a la presentación de cualquier acción de reparación permanente.

La parte fundamental de este régimen legal está prevista en el artículo 140c de la Ley de Patentes, en virtud del cual cualquier persona que, con suficiente probabilidad, infrinja una patente, puede ser demandada para que presente un documento o inspeccione un elemento (por ejemplo, un dispositivo o proceso) que se encuentra bajo su control si esto es necesario a los fines de determinar la existencia de la infracción (véase el artículo 140c.1 de la Ley de Patentes). El requisito básico para dicha orden de inspección es que exista cierta probabilidad de infracción. Por lo tanto, el titular de la patente debe fundamentar la infracción distinguiendo las características ciertas y aquellas respecto de las cuales hay una incertidumbre de hecho y, al mismo tiempo, explicando la base para inferir una determinada probabilidad del uso de dichas características en los dispositivos o métodos del demandado. Estas obligaciones de presentar un documento o de acceder a la inspección también se pueden imponer mediante una medida preliminar (artículo 140c.3 de la Ley de Patentes). Se trata de la parte que permite una revelación de hechos antes de presentar una acción para obtener una medida permanente.

Bajo la protección de este régimen legal,¹³⁹ la jurisprudencia, en particular la de los tribunales regionales y los tribunales superiores regionales de Düsseldorf,¹⁴⁰ ha desarrollado un proceso muy equilibrado pero bastante complejo para una orden de inspección *ex parte* respecto de los dispositivos y procesos poseídos y utilizados respectivamente por un probable infractor de patente. Aunque los matices de este proceso son sutiles, generalmente se basa en una combinación de una medida preliminar (según el artículo 140c.3) de la Ley de Patentes) con un “procedimiento de prueba independiente” (con arreglo al artículo 485.1 del Código Procesal Civil). Con el primero de ambos aspectos, se ordena al probable infractor de la patente que acepte la

138 Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, 2004 DO (L 157), pág. 45, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0048&qid=1701012245648>

139 De hecho, ya en anticipación de su promulgación sobre la base de la Directiva de la UE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

140 Por lo tanto, el proceso también se denomina “procedimiento de inspección de Düsseldorf” (“Düsseldorfer Besichtigungsverfahren”); véase T. Kühnen “Zivilprozessualer Geheimnisschutz in Patentstreitverfahren” GRUR 576 (2020).

inspección (realizada por parte de un perito designado por el tribunal), mientras que el segundo permite la obtención de pruebas en forma de un dictamen pericial antes del inicio de cualquier procedimiento de reparación permanente (la acción principal por infracción). De este modo, el dictamen pericial correspondiente se puede adoptar como prueba pericial auténtica en un posible procedimiento posterior sobre el fondo para la medida permanente (respecto de la prueba pericial, véase la sección 5.6.7.1 de este capítulo). Si los dispositivos o métodos acusados de infracción que se deben inspeccionar están ubicados en las instalaciones del probable infractor de patente y se deniega el acceso, se puede emitir una orden de registro adicional (artículo 758a).¹⁴¹ En circunstancias específicas, la inspección incluso se puede llevar a cabo en las instalaciones de un tercero, siempre que se pueda considerar que el infractor está en posesión de los productos pertinentes o tenga influencia suficiente sobre la realización del procedimiento protegido. Si el probable infractor de la patente se niega a la inspección o deniega el acceso a las instalaciones, las órdenes de inspección o de registro se deben ejecutar con la ayuda de un oficial de justicia, quien, a su vez, puede llamar a oficiales de policía para obtener apoyo.

La clave de este proceso es equilibrar los intereses de las partes, es decir, el interés en obtener la prueba para demostrar la infracción contra el interés de preservar la información confidencial. Este es el motivo por el que en el proceso de inspección habitual se prevé que un perito independiente designado por el tribunal realice la inspección. Solamente los abogados (o abogados de patentes) del titular de la patente, pero no este, tienen permitido asistir a la inspección, mientras que el perito y los abogados también actúan bajo una medida de protección que les impide comentar los hallazgos con otras personas, ni siquiera con el titular de la patente. Para garantizar que se preservan los derechos del demandado, se suele obligar al perito a conceder al demandado un cierto tiempo (por ejemplo, dos horas) para que se ponga en contacto con sus abogados mientras se aplaza la inspección. En este sentido, se recomienda que las empresas cuyas instalaciones puedan estar sujetas a dichas órdenes que contraten abogados disponibles con poca antelación para comparecer en dicho contexto.

Si bien el perito simplemente no puede confiscar los dispositivos o documentos (a menos que la confiscación figure en la orden y se ejecute mediante el oficial de justicia), sí puede documentar los hallazgos de la inspección mediante fotografías, capturas de pantalla y medios similares, entre ellos la deconstrucción, si la orden lo autoriza y siempre que no se produzcan daños. Si se trata de datos o códigos digitales, es posible permitir que el perito descargue dichos datos, para lo que el demandado debe colaborar facilitando contraseñas si así se establece en la orden de inspección.

Posteriormente, el perito designado por el tribunal redacta un dictamen pericial sobre los resultados de la inspección con respecto a los hechos y los fundamentos de la infracción de la patente objeto de la demanda. Este informe se entrega sin editar al tribunal y a los abogados del probable infractor de la patente, así como a los abogados individuales del titular de la patente, quienes están vinculados por la obligación de protección en la orden de inspección original. Asimismo, como se ha mencionado, esta orden contiene la obligación de mantener la confidencialidad incluso frente a su cliente (el titular de la patente). El FCJ ha confirmado que dicha obligación es jurídicamente válida y que es suficiente para proteger al demandado.¹⁴² Por ende, el probable infractor de patente por lo general no puede solicitar que solamente se entregue una versión editada del informe a los abogados del titular de la patente obligados por las medidas de protección.

En este aspecto, el régimen de confidencialidad difiere del nuevo régimen legal previsto en el artículo 145a de la Ley de Patentes en combinación con los artículos 16 a 20 de la nueva ley sobre la protección de información comercial confidencial ("Geschäftsgeheimnisschutzgesetz")¹⁴³ debido a que el nuevo régimen legal exige que al menos una persona de cada parte tenga acceso a la información confidencial y protegida (véase el artículo 191.2 de la Ley sobre la protección de secretos comerciales). Este es el motivo por el cual el artículo 145a de la Ley de Patentes, que permite las medidas de protección previstas en la nueva ley de protección de la información comercial, excluye expresamente los procedimientos en virtud del artículo 140c de la Ley de

141 El "procedimiento de prueba independiente" conforme al art. 485 también puede ser significativo, independiente de la medida cautelar preliminar respecto de la inspección, si el dispositivo está disponible públicamente, pero hay riesgo de que el objeto de la prueba se pierda (porque, por ejemplo, está sujeto a degradación u otros cambios).

142 BGH (FCJ), 16 de noviembre de 2011, X ZB 37/08, 2010 IIC 724 (*Lichtbogenschnürung*).

143 Ley alemana sobre la protección de secretos comerciales, de 18 de abril de 2019 (BGBl. I 466).

Patentes.¹⁴⁴ Por lo tanto, en la primera etapa de los procedimientos escritos posteriores a la presentación del dictamen pericial conforme al artículo 140c de la Ley de Patentes, el dictamen pericial no se entrega al titular de la patente (ni a un empleado o persona contratada por el titular de la patente que no sea el abogado presentado en autos). En cambio, se debe realizar una evaluación sobre si dicha divulgación está justificada a la luz de la posible información de carácter confidencial contenida en el dictamen pericial. Al tomar esta decisión, el tribunal debe equilibrar los intereses de las partes (es decir, el interés de demostrar la infracción frente al interés de proteger la información confidencial). Si hay en juego información confidencial y un dictamen pericial no ha confirmado la probabilidad de infracción, la divulgación no está justificada. Si hay una probabilidad considerable de infracción, la divulgación puede justificarse aunque afecte a la información confidencial. En muchas situaciones, basta con divulgar el dictamen pericial editado.¹⁴⁵ La cantidad de solicitudes de órdenes de inspección es reducida; incluso los tribunales regionales que tratan cuestiones de patentes a menudo solo tramitan unas pocas solicitudes al año.

5.6.6.4 El artículo 1782 del título 28 del Código de los Estados Unidos de América

Debido a la falta de revelación probatoria suficiente, se ha generalizado que los demandantes en las acciones por infracción en Alemania (y a veces también los demandados) invoquen el artículo 1782 del título 28 del Código de los Estados Unidos de América. Esta disposición permite a los tribunales federales de este país ordenar a una persona que reside en su distrito que dé testimonio o presente un documento para su uso en un procedimiento extranjero o internacional. En la práctica, dicha norma no se interpreta de manera restrictiva,¹⁴⁶ por lo que esta forma de revelación probatoria se ha utilizado con frecuencia en procedimientos judiciales alemanes de patentes en los que participan estadounidenses en calidad de partes o terceros que estén en posesión de pruebas pertinentes para el litigio alemán. Esta norma no solo ha adquirido importancia respecto de la información técnica, sino también para los contratos de licencia en el contexto de los argumentos de defensa basados en las condiciones FRAND justas, razonables y no discriminatorias.

Sin embargo, es importante destacar que el demandante no tiene la obligación procesal de usar la revelación probatoria dispuesta en el artículo 1782 para afirmar hechos o pruebas porque, con respecto al artículo 23 del Convenio de La Haya sobre la Obtención Pruebas,¹⁴⁷ Alemania ha declarado su objeción, de modo que no admite las solicitudes de revelación probatoria previa al juicio.¹⁴⁸ De hecho, en muchas situaciones, los resultados de la revelación probatoria de los Estados Unidos de América podrían incluso demorar la acción. Por lo tanto, puede ser una estrategia beneficiosa confiar en los requisitos de alegación dispuestos en la práctica alemana del proceso civil, particularmente la carga probatoria secundaria del demandado cuando se trata de sus productos (véase la sección 5.6.4.6 de este capítulo).

5.6.7 Pruebas

La obtención de pruebas solamente entra en juego cuando hay cuestiones de hecho controvertidas que resultan decisivas para la resolución del tribunal. Como en cualquier acción civil, el tribunal no puede simplemente investigar los hechos si no son pertinentes según el análisis jurídico del tribunal ni aplicables a la medida solicitada con base en las alegaciones fácticas de las partes. Debido al sistema explicado, altamente equilibrado y eficaz, de obligaciones procesales para fundamentar los argumentos y las objeciones, las diligencias de prueba son claramente la excepción en las acciones por infracción de patente en Alemania.

Si es necesaria la obtención de pruebas, el tribunal debe ordenar que se realice. Por lo general, solo lo hace después de la vista oral, pero también es procesalmente posible antes de la primera vista, especialmente si existen informes periciales (véase el artículo 358.a)4)). La diligencia de

144 Véase Ohly/Stierle, "Unverhältnismäßigkeit, Injunction Gap und Geheimnisschutz im Prozess", GRUR 1229, 1240 (2021). Además, las observaciones anteriores sobre los motivos que expliquen por qué exigir una persona al demandante no concordaría con la justificación subyacente del "procedimiento de inspección de Düsseldorf"; véase T. Kühnen "Zivilprozessualer Geheimnisschutz in Patentstreitverfahren" GRUR 576 (2020).

145 *Lichtbogenschnürung*, X ZB 37/08.

146 Véanse los cuatro factores *Intel* descritos en la sentencia de la Corte Suprema de los EE. UU. *Intel Corp. contra Advanced Micro Devices, Inc.*, 542 U.S. 241 (2004). Pueden consultarse más detalles sobre esto en Mirza, 2019 GRUR Int. 781.

147 Convenio sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, 18 de marzo de 1970, 847 UNTS 241.

148 LG München (Tribunal Regional de Múnich), 20 de diciembre de 2018, 7 O 10495/17 (*Qualcomm contra Apple*).

prueba generalmente requiere emitir una orden formal por escrito en la que se especifiquen los hechos controvertidos y las pruebas y, en concreto, se identifiquen los testigos y los peritos, así como la parte que propone la prueba (artículo 359). El último punto es importante porque, por lo general, la obtención de pruebas solo es admisible si una de las partes ha recurrido a las pruebas en cuestión. La excepción más importante es la prueba pericial: el tribunal puede solicitar un dictamen pericial aunque las partes no lo hayan pedido expresamente. A estas alturas, identificar a la parte que propone la prueba no implica nada respecto de la carga de la prueba. La carga de la prueba solo cobra importancia si el tribunal, después de evaluar las pruebas, no está suficientemente convencido para afirmar si la cuestión de hecho controvertida es cierta o no (artículo 286). La parte que tiene la carga de la prueba corre el riesgo de que el tribunal no vea clara la cuestión (*non liquet*), es decir, que la resolución del tribunal le sea desfavorable. En el concepto alemán, estas normas se consideran de naturaleza sustantiva en lugar de procesal.

El Código Procesal Civil alemán prevé varios medios de prueba: peritos, testigos, registros o documentos, pruebas visuales tomadas en el lugar y el interrogatorio de las partes.

5.6.7.1 Peritos

Solamente los peritos designados por el tribunal son considerados un medio formal de prueba. Los peritos contratados por las partes y sus dictámenes correspondientes no se consideran “prueba”. Por lo general, solo se consideran alegatos de las respectivas partes. Sin embargo, tienen más peso (“alegato de parte cualificada”) dependiendo de las cualificaciones y el razonamiento del dictamen pericial, ya que el tribunal no puede simplemente adoptar una visión diferente sin brindar los motivos expresos y las fuentes por los que desestima determinados argumentos fundados científicamente. Por ende, la presentación de informes periciales de las partes puede ser un elemento pertinente y puede hacer que el tribunal se incline más por recurrir a un perito independiente. Aunque es poco frecuente en la práctica, puede que se permita que un perito de parte intervenga durante la vista, pero, de nuevo, esto solo se considera procesalmente como el testimonio de un representante de la parte, no de un “perito”. Por consiguiente, no hay interrogatorio a la parte contraria ni nada que se conozca del sistema angloamericano basado en el juicio.

Aunque el tribunal tiene discrecionalidad para seleccionar a los peritos (véase artículo 404.1), habitualmente pregunta a las partes qué peritos son adecuados para un sector técnico específico (véase artículo 404.4). Si las partes llegan a un acuerdo sobre un perito, el tribunal generalmente debe contratarlo (véase artículo 404.5). El desafío más difícil es encontrar peritos en el sector técnico pertinente que no sean (demasiado) cercanos a alguna de las partes (que, en causas de infracción de patente, a menudo se trata de empresas líderes en el sector que también colaboran de manera estrecha con científicos), ya que las partes pueden rechazar a los peritos por motivos de parcialidad (véase el artículo 406). Esta también es la razón por la que las partes, al evaluar qué peritos son adecuados, deben tener mucho cuidado cuando contactan candidatos de manera unilateral. Una vez que se ha encontrado un perito y se ha indicado que está listo para emitir un dictamen sobre el asunto en cuestión, el tribunal designa formalmente al perito y fija un plazo para que este presente un dictamen escrito sobre determinadas cuestiones previstas en la diligencia de prueba (artículo 411.1)).

El dictamen escrito se presenta ante el tribunal y este lo comunica a las partes de modo que tengan la oportunidad de pronunciarse por escrito al respecto. Con base en estas declaraciones, el tribunal puede especificar otros aspectos para solicitar al perito que complemente el dictamen. En muchos casos, se cita al perito a una vista para dar al tribunal y a las partes la oportunidad de formular preguntas sobre el dictamen. El tribunal puede convocar esa vista mediante una orden por escrito para dar al perito la oportunidad de prepararse. Durante la vista, el tribunal guía principalmente el interrogatorio del perito, pero las partes (por medio de su abogado) también tienen derecho a formular preguntas. Aunque el interrogatorio de peritos se realiza de manera similar a la de los testigos (las normas pertinentes a los peritos se aplican *mutatis mutandis* a los peritos; véase el artículo 402), no se hace referencia a los peritos como “testigos periciales”. Este término solamente hace referencia a “personas con conocimientos” a las que se debe interrogar para obtener pruebas respecto de hechos y circunstancias del pasado o situaciones que se dieron en el pasado, que requieren de una competencia técnica especial para su percepción (artículo 414). Estos genuinos “testigos periciales” son tratados procesalmente como testigos, no como peritos, a los efectos de las normas sobre la obtención de pruebas.

Como se ha indicado, solo las cuestiones de hecho impugnadas pueden ser objeto de un dictamen pericial. Esto podría estar relacionado, por ejemplo, con una característica del dispositivo acusado que no se puede determinar fácilmente (por ejemplo, visible). Aunque las cuestiones de Derecho no pueden ser objeto de la prueba pericial y la interpretación de las reivindicaciones generalmente se considera una cuestión de Derecho, determinados aspectos relativos a la interpretación de las reivindicaciones se pueden remitir a un perito. Un ejemplo típico son los casos en los que se utilizan términos técnicos específicos en las reivindicaciones que no se definen en la descripción, pero de los cuales el experto en la materia en la fecha de prioridad podría tener una comprensión definida. Si una reivindicación, por ejemplo, utiliza el término “solución”, las partes podrían argumentar si el término está limitado a una solución estrictamente molecular o si también podría cubrir determinadas suspensiones. Sin embargo, los tribunales alemanes con experiencia en asuntos de infracción son bastante reacios a recurrir a dictámenes de peritos en dichas causas, a menos que no haya una indicación clara de función en la patente en litigio ni en otros documentos que constituyan la base indiscutida de los conocimientos generales comunes en la fecha de prioridad que se considera que la persona experta en la materia ha tomado como punto de partida.

Ahora bien, es importante destacar que el tribunal no puede solamente depender del perito cuando se trata de la interpretación de las reivindicaciones. El FCJ ha rechazado varias decisiones que no reflejaron un razonamiento genuino e independiente de la infracción respecto de la interpretación de las reivindicaciones, sino que hicieron una referencia general al razonamiento del perito.¹⁴⁹

Aunque, por lo general, se contratan peritos para que proporcionen un informe pericial por escrito sobre determinadas cuestiones según lo establecido en la diligencia de prueba, el tribunal también ha contratado peritos para asistir a una vista y ayudar al tribunal por medio de comentarios sobre determinados temas técnicos.¹⁵⁰

5.6.7.2 Testigos

Aunque la obtención de pruebas por medio del testimonio de los testigos es una parte clave de las disposiciones sobre pruebas en el Código Procesal Civil (artículos 373 a 401), rara vez se interroga a testigos en los procedimientos alemanes de infracción de patente. La cuestión principal en la que los testigos desempeñan un papel importante es el derecho de uso anterior según el artículo 12 de la Ley de Patentes. Esto es diferente de un uso anterior público que se contaría como estado de la técnica y, por ende, solamente sería pertinente para una suspensión de los procedimientos de infracción. El derecho de uso anterior, conforme al artículo 12, es un verdadero argumento de defensa que no impugna la validez de la patente, sino que solo establece un derecho para que el demandado continúe con una determinada utilización de la invención, que debe haber comenzado antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad. Otros sectores en los que los testigos pueden ser de utilidad son los que se refieren a la legitimación activa o a las actividades ilícitas del demandado.

La obtención de pruebas por medio del testimonio de los testigos requiere ofrecer esta prueba mediante la designación del testigo y la designación de los hechos respecto de los cuales se debe interrogar al testigo (artículo 373). El tribunal no puede designar un testigo *ex officio*. Se debe citar al testigo a la vista (artículo 377) y la citación debe incluir la designación de las partes, el objeto del interrogatorio y la indicación de que comparezca en la fecha de la vista fijada a los efectos de prestar testimonio ante el tribunal. La citación también debe incluir la advertencia de que el incumplimiento puede ser sancionado mediante coerción administrativa dispuesta en la ley.

Aunque las declaraciones juradas no se cuentan como prueba testimonial (solamente como documento), el artículo 377.3 dispone que el tribunal puede indicar que se debe responder por escrito a la pregunta de qué pruebas se deben obtener si se considera que, en vistas del contenido de la pregunta y la persona del testigo, es suficiente para proceder sobre esta cuestión. Esta respuesta por escrito calificaría como testimonio de testigo. Cualquier otro tipo de declaración por escrito (o declaración jurada) o el registro del testimonio de testigos de otro procedimiento no se consideraría prueba testimonial, sino solo prueba en forma de “registro o documento”. Aunque no se excluye ofrecer u obtener pruebas de esta forma, el tribunal también

149 BGH (FCJ), 31 de marzo de 2009, X ZR 95-05, 2009 IIC 868 (*Straßenbaumaschine*).

150 Un ejemplo es *Qualcomm* contra *Apple*, 7 O 10495/17.

debería obtener pruebas escuchando al testigo si la parte contraria lo pide.¹⁵¹ Por consiguiente, aunque no hay un principio general según el cual se deba obtener la prueba más directa, la obtención de pruebas en forma de audiencia de un testigo no se puede evitar con facilidad al hacer referencia a declaraciones por escrito o declaraciones juradas.

Los testigos solamente tienen derecho a negarse a ofrecer testimonio sobre los motivos específicos personales y fácticos dispuestos en los artículos 383 y 384. Entre los motivos generales se encuentran determinadas relaciones personales con alguna de las partes, así como responsabilidades profesionales de carácter confidencial. Entre los fundamentos fácticos se encuentra el derecho de negarse a contestar a preguntas que el testigo no podría responder sin divulgar un secreto técnico o comercial.

5.6.7.3 Documentos

La revelación de registros o documentos requiere que la parte ofrezca las pruebas para que se consideren presentadas de manera efectiva (artículo 420). Si el documento se encuentra en poder de la parte contraria, las pruebas solo se pueden ofrecer mediante la presentación de una solicitud para que el tribunal indique al oponente que presente el registro o documento (artículo 421). A menos que haya una obligación sustantiva específica en el Derecho civil de presentar dicho documento (artículo 422), la parte contraria solamente tiene la obligación procesal de presentar dicho registro o documento cuando también haya ofrecido previamente pruebas a ese fin, aunque fuera en la etapa escrita de los procedimientos (artículo 423).

Por ende, en líneas generales, las partes no tienen la obligación procesal de presentar de manera voluntaria documentos que estén en su poder. No obstante, el tribunal puede ordenar a una de las partes o a un tercero que presente registros o documentos en su poder si alguna de las partes ha hecho referencia a ellos (artículo 142.1). Ocurre lo mismo con elementos que estén en poder del demandado o de un tercero (artículo 144.1) si el tribunal o un perito designado por el tribunal debe examinar dichos elementos. Aunque esto modifica el principio general de la práctica de pruebas por la parte que hace referencia a ellas, no está destinado a permitir una revelación probatoria completa de documentos. En cambio, se debe hacer referencia específicamente al registro o documento y se debe fundamentar el motivo por el cual se supone que se encuentra en poder de alguna de las partes o de un tercero. No es posible solicitar la presentación de una colección completa de documentos sin especificar la pertinencia de sus partes individuales.

Además, este mecanismo no está destinado a permitir la alegación concluyente del demandante, como lo haría un mecanismo típico de revelación probatoria. En cambio, el demandante debe fundamentar de manera suficiente los hechos sobre los cuales se basan las pretensiones afirmadas, en lugar de limitarse a explorar los hechos que podrían permitir dicha presentación mediante la presentación de documentos. Con respecto a las acciones de infracción de patente en particular, la jurisprudencia del FCJ ha adaptado los deberes del tribunal que conoce de la infracción para emitir las órdenes correspondientes para ponerlos en consonancia con los requisitos establecidos en la ley para las demandas de inspección independiente dispuestas en el artículo 140c de la Ley de Patentes (véase la sección 5.6.6.3 de este capítulo). Por lo tanto, el demandado solamente debe presentar determinados documentos a los que el demandante hace referencia y que están dirigidos a demostrar la infracción si hay una cierta probabilidad de que esta se haya producido y si la presentación de los documentos es necesaria para demostrar la infracción.¹⁵²

5.6.8 Confidencialidad

La protección de la información confidencial de las partes es un aspecto decisivo en muchas acciones por infracción de patente. Mientras que un sistema basado en la revelación probatoria dispone de manera conceptual un régimen de confidencialidad complejo en forma de medidas de protección o instrumentos similares, este no es el caso en el sistema jurídico alemán, que no prevé una revelación probatoria general previa al juicio. Por consiguiente, originalmente, el único régimen establecido por ley para proteger la información confidencial es el previsto en la Ley del Poder Judicial, en particular, los artículos 172 a 174. Estas disposiciones son excepciones al principio general de que todas las vistas del tribunal deben ser públicas (artículo 169 de la Ley del

151 BGH (FCJ), 12 de julio de 2013, V ZR 85/12 (*Unmittelbarkeitsgrundsatz*).

152 BGH (FCJ), 18 de diciembre de 2012, X ZR 7/12 (*Rohrmuffe*).

Poder Judicial). Sobre esta base, el tribunal puede excluir al público de una vista si se debate información comercial de carácter confidencial. Las partes y sus abogados pueden permanecer en la sala, pero todas las personas que asisten pueden estar sujetas a una orden de conservación de la confidencialidad (artículo 174.3 de la Ley del Poder Judicial), cuya infracción conlleva responsabilidad penal (artículo 353d.2 del Código Penal).¹⁵³

Este régimen se ha utilizado con frecuencia no solo para proteger información técnica, sino también información comercial (por ejemplo, en causas relativas a las condiciones FRAND). Sin embargo, el régimen dentro de la Ley del Poder Judicial tiene deficiencias evidentes, ya que el tribunal no puede ordenar que se mantenga el carácter confidencial antes de una vista, porque se obstaculizaría la función de los procedimientos preliminares, que se centran en los alegatos escritos. Estas cuestiones se tratan en el artículo 145a de la Ley de Patentes, cuya promulgación es muy reciente.¹⁵⁴ Al hacer referencia a la reciente ley sobre la protección de información comercial confidencial (artículos 16 a 20 de la Ley de Protección de los Secretos Comerciales), el artículo 145a de la Ley de Patentes da al tribunal la suficiente flexibilidad y discrecionalidad para ordenar regímenes adecuados y proteger la información confidencial ya en las etapas iniciales de los procedimientos. A partir de una solicitud de cualquiera de las partes, el tribunal puede emitir medidas de protección para que se mantenga la confidencialidad de determinada información. Esto abarca toda información que se haya introducido en el procedimiento, siempre que pueda calificarse de secreto comercial o información comercial confidencial. La orden es vinculante para todas las personas que sean parte del procedimiento (partes, abogados externos, peritos y testigos) y todos los terceros que tengan acceso a los documentos del procedimiento. El tribunal también puede limitar el acceso a la información confidencial que contengan los documentos presentados por las partes o por terceros a un determinado número de personas.

Lo mismo se aplica a la asistencia a la vista oral en la que se debe analizar esta información. Sin embargo, al menos una persona de cada parte y el abogado externo de cada parte debe tener acceso (artículo 19.1). Las sanciones previstas para la infracción de las órdenes se limitan a multas de 100 000 euros o hasta seis meses de detención.

5.6.9 Vista oral

La norma es celebrar una vista oral hacia el final del proceso. El tribunal regional normalmente tiene un día de vista por semana (por ejemplo, viernes para la VII Sala de lo Civil del tribunal de Mannheim), para el cual se programa más de una causa. Según la complejidad de la cuestión, el tribunal reserva una o varias horas para la vista. Ocasionalmente, las vistas en causas complejas duran ocho horas o más. No hay límites de tiempo para las alegaciones de las partes y las partes no necesitan entregar notas de presentación antes de la vista.

Las vistas deben ser públicas (véase el artículo 169.1) de la Ley del Poder Judicial), a menos que se excluya al público, por ejemplo, para proteger la información sobre secretos comerciales que se pueda analizar durante la vista. La exclusión del público requiere una vista no pública sobre el motivo de exclusión y puede durar el tiempo que sea necesario (véase el artículo 174.1 de la Ley del Poder Judicial). Habida cuenta de que se debe dar al público la oportunidad de asistir a la vista, se debe exponer el nombre de las partes, el horario de la vista y el número de causa en un aviso frente a la sala del tribunal.¹⁵⁵ Además, el público debe tener acceso al edificio y a la sala del tribunal.¹⁵⁶ No obstante, el expediente no es público. Por lo tanto, generalmente no es posible afirmar si una determinada causa está pendiente mediante la consulta del expediente o un llamado al registro del tribunal. Por supuesto, las partes no necesitan mantener la confidencialidad de la causa.

La vista siempre debe tener lugar de manera presencial en la sala del tribunal, por lo que esta es la ubicación adecuada para garantizar que la vista esté abierta al público en general. Sin embargo, conforme al artículo 128a del Código Procesal Civil, el tribunal también puede permitir que las partes y sus abogados estén en otra ubicación y que se retransmita la vista en tiempo real en esa ubicación. Esto sentó las bases para la utilización frecuente de las vistas en video, que

153 Para consultar una traducción al inglés del Código Penal ("Strafgesetzbuch"), véase www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb.

154 Segunda Ley sobre la Simplificación y Modernización de la Ley de Patentes, 10 de agosto de 2021, BGBl I en 3490.

155 BGH (FCJ), 22 de enero de 1981, 4 StR 97/80.

156 BGH (FCJ), 23 de marzo de 2006, 1 StR 20/06.

tuvieron una buena acogida durante la pandemia de COVID-19. Además, se puede permitir a los testigos y peritos que se queden en otra ubicación y estén conectados mediante video para su interrogatorio.

Todas las causas de infracción de patente se ventilan ante un tribunal de tres jueces (artículo 75 de la Ley del Poder Judicial). Aunque por lo general es posible delegar una acción civil a un miembro del tribunal, esa posibilidad básicamente nunca se utiliza en asuntos de infracción de patente. Uno de los tres jueces del tribunal (que normalmente no es el presidente) actúa como ponente. Este ponente prepara un análisis detallado de la causa y da una opinión preliminar que sirve de base para la deliberación de los tres jueces que tiene lugar, en la práctica, el día antes de la vista. Se espera que el juez ponente y el presidente del tribunal conozcan los expedientes con un gran nivel de detalle, mientras que el tercer juez recibe la mayoría de la información en la deliberación y la vista (pero tiene el mismo voto respecto de la decisión). En la mayor parte de las causas, el presidente del tribunal habla en nombre del tribunal en la vista, pero, selectivamente, el juez ponente o el tercer juez también pueden formular preguntas a las partes durante la vista.

La vista comienza cuando el presidente del tribunal realiza la convocatoria del asunto nombrando a las partes y el número de causa (artículo 220.1). A diferencia del sistema basado en juicios, no hay un acta completa que forme parte del expediente. En cambio, el presidente del tribunal solamente registra aspectos específicos de la vista.¹⁵⁷ Al comienzo de la vista, el presidente del tribunal registra la asistencia de las partes y sus representantes, así como la de los miembros del tribunal. En algunos casos, también registra la solicitud de una reparación (pretensiones) al comienzo de la vista, a menos que esas pretensiones ya se hubieran registrado en una vista anterior, lo cual es posible según la práctica del tribunal de Múnich y del de Düsseldorf. Sin embargo, en la mayor parte de las causas, las solicitudes de reparación solo se registran hacia el final de la vista oral, ya que determinados aspectos pueden cambiar durante el curso de la audiencia. El registro lo realiza un oficial registrador de la secretaría del juzgado (véase artículo 159.1) o el presidente del tribunal con un dispositivo de grabación (la última opción se ha vuelto la más común).

Tras registrar la asistencia, en primer lugar el presidente del tribunal pregunta a las partes si existe la posibilidad de solucionar la controversia mediante un acuerdo de transacción (artículo 278.2). Si bien las partes casi siempre interrumpen tales debates, pueden remarcar determinadas consideraciones que las han guiado hasta ese momento o que han resultado un problema para solucionar la controversia mediante un acuerdo. Con base en la evaluación inicial del tribunal sobre el fondo de la causa, el tribunal podría volver a revisar las discusiones más adelante. Por ende, el tribunal no solo observa estrictamente la presentación de la cuestión, sino que también desempeña un papel activo por cuanto alienta y posiblemente facilita el acuerdo, así como entabla con las partes un análisis de los puntos clave de la controversia. El Código Procesal Civil dispone expresamente que, en la medida en que sea necesario, el tribunal debe analizar con las partes los puntos clave de la controversia, tanto los aspectos fácticos como sus ramificaciones jurídicas (artículo 139.1). En este aspecto, el tribunal también debe formular preguntas y tratar de garantizar que las alegaciones de las partes estén completas con respecto a todos los hechos y las pruebas pertinentes. El tribunal también debe garantizar que las solicitudes de reparación estén redactadas de manera correcta. Por ejemplo, si el tribunal tiene dudas sobre la admisibilidad de las pretensiones porque solamente repiten el texto de la reivindicación, el tribunal deberá presentar una notificación formal conforme al artículo 139.1 en la que se indique que se debe modificar el texto de las pretensiones para ser admisible.

Para garantizar que el tribunal haya comprendido completamente los alegatos de las partes y haya cumplido con sus deberes conforme al artículo 139.1, el presidente del tribunal presenta la cuestión (artículo 278.2). Esto es, en la mayoría de los casos, una representación concisa de la comprensión del tribunal sobre los puntos clave de las partes. Aunque el tribunal no puede formar una opinión concluyente en esta etapa, sino que debe tener una actitud abierta, el presidente del tribunal normalmente también presenta la visión preliminar del tribunal sobre el fondo para proporcionar a las partes una oportunidad adecuada de pronunciarse sobre la visión del tribunal. La opinión preliminar del tribunal se basa en la deliberación de sus miembros.

Aunque no es fácil “darle la vuelta” a la postura del tribunal, sí sucede que el tribunal cambie de opinión, sobre todo en las causas complejas. Si se plantean puntos nuevos que el abogado

157 Respecto del contenido del expediente, véase el art. 160.

desearía analizar con el cliente antes de responder en la vista, también es habitual que cualquiera de las partes solicite un receso después de la presentación. Es práctica habitual que el tribunal otorgue la palabra primero a la parte en desventaja por la mayoría de los puntos en la introducción. Como se dispuso antes, no hay límite de tiempo para presentar las alegaciones orales, pero el tribunal espera (y afirma regularmente) que los puntos en su introducción se aborden de manera específica, en lugar de limitarse a repetir la esencia de los escritos.

Puede ser importante para las partes registrar determinadas declaraciones. Este es el caso, por ejemplo, si un determinado aspecto fáctico respecto del dispositivo acusado se describe con mayor detalle solamente durante la vista. De otro modo, será difícil basar una decisión sobre observaciones realizadas durante la vista oral. El tribunal también debe registrar las notificaciones de conformidad con el artículo 139 (véase el artículo 139.4), a menos que se hayan proporcionado por escrito antes de la vista.

Al final de la vista, el presidente del tribunal normalmente registra las solicitudes y fija una fecha para pronunciar la sentencia de la causa (artículo 310.1). Esto suele ocurrir de cuatro a ocho semanas después de la vista. Luego, el presidente del tribunal anuncia la clausura de la vista, que es el punto final del proceso. Cualquier decisión se remitirá procesalmente a ese punto. Para elaborar la sentencia, no se pueden tener en cuenta hechos o pruebas presentados con posterioridad (artículo 296a). En raras ocasiones, el tribunal se retira para seguir deliberando antes de cerrar la causa y regresa para pronunciar una decisión. Un veredicto *ad hoc* de este tipo es procesalmente posible pero muy poco frecuente en la práctica y, en esos casos inusuales, casi siempre es desfavorable al demandante, es decir, se desestima la acción. Presenta la convicción firme del tribunal de que la causa no tiene fundamento.

No obstante, los escritos posteriores a la vista siempre son importantes. Es posible presentarlos si han surgido puntos nuevos en escritos de la parte contraria o si las notificaciones del tribunal llegaron a conocimiento de la parte sin tiempo suficiente para permitirle que las abordara de manera adecuada durante la vista del tribunal (artículos 283 y 139.5). En general, no se puede decir en qué momento, antes de la vista oral, esos nuevos puntos se considerarán demasiado tardíos para que se formulen observaciones adecuadas en la vista. A veces, los abogados hacen referencia a un plazo de una semana, pero esto no es concluyente a este respecto. Se puede plantear un hecho nuevo dos semanas antes de la vista y, aun así, justificar la autorización de la parte contraria para presentar un escrito posterior a la vista, siempre que los hechos presentados sean suficientemente complejos. Si es el demandante el que presenta nuevos puntos poco antes de la vista, los tribunales tienden a retrasar la fecha de la vista para que el demandado pueda responder de manera adecuada antes de ella y permitir así la preparación suficiente del asunto para la vista.

También es posible presentar un escrito posterior a la vista si se plantearon puntos nuevos solo durante la vista. El problema con los escritos posteriores a la vista es que se pueden introducir hechos nuevos que no se analizaron necesariamente en el momento de la resolución, ya que el procedimiento se cierra formalmente con el final de la vista oral. Por ende, si se plantea un punto nuevo pertinente para la toma de la decisión en un escrito posterior a la vista, el tribunal tal vez deba reabrir el procedimiento (artículo 156.1), lo que significa que se necesita otra fecha para la vista, a menos que las partes acepten una resolución en un procedimiento escrito según el artículo 128.2. Esto, desde luego, puede retrasar el procedimiento de manera considerable.

Sin embargo, es bastante difícil rechazar nuevos hechos o pruebas por estar presentados fuera de plazo. Aunque el Código Procesal Civil dispone esto en el artículo 296, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, se requiere demostrar un retraso real de la acción si la objeción presentada de manera tardía se admite en el procedimiento.¹⁵⁸ Esto significa demostrar que la acción se retrasaría en comparación con una situación en la que la presentación se realizó a tiempo (retraso relativo).¹⁵⁹ Aunque se impugne una alegación, es posible que ello no retrase la causa porque, de todas maneras, cualquier orden de prueba solo se habría emitido después de la vista ("final"). Solo sería realista la preclusión si la fecha de la vista ya se hubiera podido utilizar para resolver un punto probatorio desencadenado por la presentación tardía.

158 BVerfGE (Tribunal Constitucional Federal), 27 de enero de 1997, 1 BvR 1430/94.

159 BVerfGE (Tribunal Constitucional Federal), 27 de enero de 1997, 1 BvR 1430/94.

Las partes pueden presentar escritos posteriores a la vista incluso en ausencia de un permiso expreso a ese efecto. Como la vista está cerrada, no se pueden tener en cuenta para la resolución nuevos hechos planteados en escritos posteriores a la vista (artículo 296a). Sin embargo, el tribunal tiene la obligación de leer todos los escritos posteriores a la vista para determinar si existen más alegatos en esos escritos que justifiquen la reapertura del asunto en virtud del artículo 156. Dicha reapertura se encuentra sujeta al criterio del tribunal; debe equilibrar el retraso adicional con las cuestiones de economía judicial.

5.6.10 Sentencia

La sentencia puede ser una resolución sobre el fondo (por ejemplo, conceder la reparación solicitada por el demandante) o una desestimación de la causa por falta de infracción o de legitimación (artículo 300.1). También puede, no obstante, ser una medida de prueba o una suspensión del procedimiento de infracción a la espera de una acción de nulidad o un procedimiento de oposición (artículo 148). También puede consistir en reabrir la causa y programar otra fecha para la vista (artículo 156). El pronunciamiento tiene lugar en una vista oral separada, normalmente en la mañana del día de la semana que el tribunal dedica a las vistas y antes del inicio de la primera vista de la causa programada. En la fecha de pronunciamiento de la resolución, debe estar lista la sentencia con la redacción completa (artículo 310.2), motivo por el cual, aunque no es frecuente, se puede posponer la fecha para pronunciar la sentencia.

Las partes no necesitan asistir al pronunciamiento (artículo 312.1). Normalmente, no asiste ningún abogado, sino que lo hace alguien de la oficina del abogado externo como parte del público. El pronunciamiento solamente repite la orden del tribunal (es decir, la reparación o la desestimación ordenados) y la decisión sobre las costas y la ejecución. En casi todas las causas, no se brindan más motivos de manera oral, sino que ya está disponible la opinión escrita. Dependiendo del tribunal, los abogados de las partes pueden obtener una copia de la decisión en la oficina del secretario judicial.

Después de pronunciar la decisión, ya existe jurídicamente la reparación ordenada, aunque la sentencia redactada en su totalidad solamente se notifica de manera oficial a las partes algunos días después.¹⁶⁰ Por consiguiente, si se trata de un mandamiento judicial, el pronunciamiento es la primera oportunidad en la que puede desplegar efectos. Para que una decisión de primera instancia sea realmente “vinculante” en el sentido de “exigible”, el demandante debe pagar una caución de garantía (que se ordena como parte de la reparación en la sentencia; cf. artículo 709). Cualquier decisión de primera instancia debe estar acompañada por una decisión sobre su “exigibilidad preliminar”, lo que significa definir el requisito para hacer cumplir la decisión antes de que sea definitiva, en particular mientras esté pendiente la apelación.

El demandante ya puede estar preparado para dicha caución de garantía, que normalmente se proporciona como una garantía bancaria. Se puede notificar al abogado del demandado el mismo día en que se completa el proceso. Por consiguiente, el demandado debe cumplir de inmediato el mandamiento judicial, aunque no se hayan notificado los motivos de la decisión. No obstante, la presentación de medidas de objeción requiere la notificación de la resolución y una copia “exigible” de la sentencia, proporcionada por el secretario judicial (artículo 750.1).

Hay varias formas especiales de decisiones. Si alguna de las partes no asiste a la vista (a pesar de habersele enviado la citación adecuada), se puede pronunciar una sentencia en rebeldía. Una sentencia en rebeldía contra el demandante (artículo 330) solamente requiere una petición correspondiente del demandado. Si el demandado no comparece, se supone que los hechos presentados por el demandante ante el tribunal en los alegatos orales han sido reconocidos por el demandado (artículo 331). Por lo tanto, el tribunal solo puede proveer una sentencia en rebeldía contra el demandado si las conclusiones jurídicas basadas en los argumentos fácticos del demandante respaldan las pretensiones de este. Una sentencia en rebeldía es muy peligrosa, ya que se puede exigir su cumplimiento sin pagar una caución de garantía.

En ocasiones especiales, cualquiera de las partes puede estar bajo presión de hacer concesiones. Para el demandante, esto podría suceder como una “renuncia” procesal según el artículo 306. Conforme esta disposición, durante la vista, el demandante puede desistir de la pretensión que

160 El artículo 317 proporciona datos específicos respecto de la notificación de la decisión.

hizo valer para que se desestime junto con su demanda si el demandado lo solicita. Esto constituiría la desestimación de la demanda con efecto de cosa juzgada. Un desistimiento meramente voluntario conforme al artículo 269 no tiene ese efecto procesal, motivo por el cual el demandado tiene el derecho de negar el consentimiento al desistimiento del demandante si ya ha tenido lugar una vista sobre el fondo (artículo 269.3). No obstante, una demanda de la que se ha desistido, desde luego no puede volver a esgrimirse si se ha llegado a un acuerdo. Sobre esta base, el demandado podría hacer que se desestimara por inadmisible una demanda reafirmada. Sin embargo, en ocasiones, los demandados en estos supuestos insisten en que se dicte una sentencia de renuncia en virtud del artículo 306 y no se conforman con un desistimiento.

Para el demandado, la concesión se puede hacer en forma de un “reconocimiento” con arreglo al artículo 307. Esto puede ocurrir si el demandante no envió una carta de advertencia antes de presentar la demanda y el demandado desea evitar las costas. En tal caso, si el acuse de recibo se presenta sin demora indebida, el demandante deberá correr con las costas del procedimiento (artículo 93).

5.7 Vías civiles de reparación

5.7.1 Medidas permanentes

El recurso más importante disponible en virtud del Derecho de patentes alemán es, con diferencia, las medidas permanentes, mediante las que se ordena al demandado que se abstenga completamente de realizar actos que se ha determinado que infringen la patente. Además, se prohíben todos aquellos actos que entren en el ámbito de aplicación de la sentencia por las mismas razones, basándose exclusivamente en las consideraciones de dicha sentencia. Por lo tanto, las modificaciones menores de la forma impugnada de realizar la invención, si todavía cumple con las características de la reivindicación de la patente tal como se interpretó en el razonamiento de la decisión, no serán suficientes para evitar la infracción (“teoría del núcleo”).

Así como esto es cierto para la infracción directa, en los casos de infracción indirecta, el tribunal solamente emitirá un mandamiento judicial ilimitado si los medios que contribuyen a la infracción solo pueden utilizarse razonablemente en circunstancias de infracción. Si este no es el caso, el tribunal puede no conceder un mandamiento judicial ilimitado, pero puede ordenar al demandado que advierta a sus clientes que el uso de la invención está prohibido sin el consentimiento previo del titular de la patente y que coloque notificaciones de advertencia pertinentes en los productos. De manera alternativa, el tribunal puede obligar al infractor a celebrar con sus clientes un acuerdo de cese y desistimiento que incluya una cláusula de penalización.

Hasta este momento, salvo circunstancias extraordinarias del caso, se concede automáticamente una medida permanente si se constata una infracción, sin ponderar los intereses de las partes o de los terceros afectados. Por lo tanto, un mandamiento judicial no depende de que el demandante sea una entidad en ejercicio, por lo que las entidades que no ejercen también tienen derecho, en principio, a una medida cautelar. Desde agosto de 2021, los legisladores alemanes añadieron un texto al artículo 139 de la Ley de Patentes para excluir el derecho a un mandamiento judicial cuando dicha medida resulte desproporcionada para el demandado o un tercero, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, así como el principio de la buena fe. Cuando se excluye una medida permanente por estos motivos, la parte afectada por la infracción tiene derecho a una compensación monetaria razonable. Sin embargo, no se espera que la ley nueva modifique la práctica judicial actual de manera considerable, porque el principio de proporcionalidad ya se tiene en cuenta en casos excepcionales, en los cuales se puede otorgar un uso por período.¹⁶¹

Una cuestión central junto a la de si se constata infracción (directa, indirecta o equivalente) es si hay un riesgo de que se produzca una infracción por primera vez o si el demandado ya ha infringido la patente en el pasado y, por lo tanto, se considera que cometerá una infracción futura también. Esto lo debe demostrar el demandante. En casi todas las causas tramitadas por los tribunales, ya se ha producido una presunta infracción en el pasado, mientras que la infracción futura a veces puede tener un papel en los procedimientos preliminares para impedir que un

161 BGH (FCJ), 10 de mayo de 2016, X ZR 114/13 (*Wärmetauscher*).

presunto infractor entre en el mercado con sus productos. Los tribunales fallarán en sentido favorable incluso cuando el demandado ya haya desistido de vender los productos ilícitos, siempre que no haya firmado una declaración de cese y desistimiento prometiendo pagar la indemnización debida por los daños y perjuicios en virtud de esta declaración en caso de incumplimiento continuado. Es importante destacar que la culpabilidad del infractor, ya sea por negligencia o dolo, no es un requisito previo para dictar una medida permanente. Esta solamente está disponible mientras la patente se encuentre vigente.

5.7.2 Retirada, remoción y destrucción de los productos que infringen la patente

Junto con el derecho del demandante a un mandamiento judicial, el tribunal que conoce de la infracción concederá una orden para que los productos ilícitos sean retirados de los canales de distribución y destruidos, de conformidad con el artículo 140a de la Ley de Patentes. Estas demandas solamente se admitirán cuando se haya producido una infracción directa, pero no en casos de infracción indirecta.¹⁶² Como consecuencia de la territorialidad de la patente alemana o de la parte alemana de una patente europea, es un requisito previo que el demandado sea propietario o posea bienes infractores en Alemania. Puede solicitarse la destrucción aunque entretanto haya vencido la patente, porque el infractor no se debe beneficiar de los actos ilícitos cometidos en el pasado. El tribunal no ordenará que se destruyan los productos o, cuando un procedimiento esté protegido por la patente, los productos directos fabricados mediante el uso de ese procedimiento, cuando dicha destrucción parezca desproporcionada. No obstante, rara vez se da este caso. La destrucción en el sentido de la ley no necesariamente significa la destrucción física de todo el producto, sino que la característica protegida ya no se debe utilizar. Por lo tanto, el deber de destruir también se puede cumplir mediante diseños alternativos que eviten el uso de la patente. Si la única alternativa es la destrucción física, el demandado puede hacerlo por sí mismo o entregar las formas impugnadas de realizar la invención a un oficial de justicia para que las destruya a expensas del demandado.

Para respaldar el derecho de que los productos ilícitos se destruyan, también se puede otorgar al demandante el derecho de remover todos los bienes infractores de los canales de distribución mediante su retirada (por ejemplo, en una situación en la que los bienes todavía no hayan llegado a su destino final). Por consiguiente, el infractor debe solicitar a sus clientes para que devuelvan los bienes afectados, lo que puede ocasionar una publicidad negativa y ser perjudicial para las relaciones con el cliente.

5.7.3 Información y rendición de cuentas

Cuando el demandante tiene conocimiento de la existencia de un uso anterior, puede pedir información sobre dicho uso y forzar al demandado a que rinda cuentas. Con esa información, el demandante es capaz de averiguar quiénes son los terceros involucrados en la infracción (por ejemplo, dentro de una cadena de suministros) e iniciar procedimientos contra ellos. Además, esta información pone al demandante en la posición de calcular los daños y perjuicios que resultan de la infracción. En la mayoría de los casos, solo esto es suficiente para permitir el arreglo entre las partes después de que se haya cumplido la obligación. El demandado, de conformidad con la sentencia, normalmente debe proporcionar datos sobre:

- cantidades y tiempos de fabricación respecto de los productos afectados;
- entregas (cantidad, tiempo de entrega, precios, designaciones de tipo y domicilios y nombres de clientes);
- ofertas individuales; y
- gastos de producción (incluidos factores de costo individuales y ganancias).

Cuando los detalles concretos que se dan al demandante pudieran afectar al derecho del demandado de mantener la confidencialidad de la información sobre los clientes privados, dicha información solamente se puede compartir con un contador, obligado a mantener la confidencialidad, a petición del demandado y si este paga los honorarios de dicho contador.

Si hay suficientes motivos para creer que el demandado no ha proporcionado la información correctamente y con el cuidado requerido, el demandante puede forzar al infractor a declarar

162 BGH (FCJ), 22 de noviembre de 2005, X ZR 79/04 (*Extracoronares Geschiebe*).

para que conste, en lugar de prestar juramento, que ha indicado las ganancias de la forma más completa de la que es capaz (artículo 259.2 del Código Civil).

5.7.4 Fijación de una indemnización por daños y perjuicios

Por la infracción negligente o intencional, el titular de la patente o su licenciatario exclusivo tiene derecho a recibir una indemnización por daños y perjuicios. Los licenciatarios no exclusivos solamente pueden reclamar la indemnización por daños y perjuicios al titular de la patente o al licenciatario exclusivo si se ha cedido tal derecho. Los tribunales alemanes, que adoptan un criterio estricto, esperan que cualquiera que realice actividades comerciales conozca todas las patentes y solicitudes de patente pertinentes en su sector comercial y debe buscar asesoramiento jurídico profesional cuando tenga dudas. Esta responsabilidad estricta también se aplica a los directores que tienen influencia sobre la actividad infractora.

Es una particularidad de los procedimientos alemanes que, inicialmente, la determinación de la cuantía de los daños y perjuicios no forma parte del procedimiento de infracción. En cambio, los tribunales deciden que el demandante tiene derecho a la indemnización por daños y perjuicios y dejan que los detalles se determinen en un procedimiento de seguimiento, que rara vez ocurre en la práctica, porque las partes, una vez que se ha determinado la existencia de infracción y que el demandante ha ejecutado su sentencia y obligado al demandado a abrir sus libros, casi siempre encuentran una manera de resolver esta controversia sin el respaldo de los tribunales.

La cuantía de la indemnización por daños y perjuicios se puede calcular de tres maneras diferentes. El demandante puede elegir libremente entre los tres métodos hasta que se haya presentado una reclamación concreta por daños o se haya dictado una resolución judicial firme y vinculante:

- Puede pedir las ganancias del infractor que resultaron directamente de la infracción y que están vinculadas causalmente con esta (ganancias del infractor).
- Tiene derecho a solicitar una indemnización por su lucro cesante (beneficios que se dejaron de ganar).
- Puede calcular los daños y perjuicios sobre la base de una tasa de licencia que habría pagado un licenciatario razonable (analogía de licencia).

En la mayoría de los casos, los daños y perjuicios se calculan mediante una analogía de licencia. Este método es el más fácil para obtener una indemnización por daños y perjuicios, debido a que el demandante suele estar en condiciones de establecer el importe de una tasa de licencia razonable haciendo referencia a otros contratos de licencia con terceros o a tarifas de licencia establecidas en el sector de la industria, que se consideran pagadas por un licenciatario hipotético.

Por el contrario, la ejecución de una sentencia que concede una indemnización por daños y perjuicios calculada mediante uno de los otros dos métodos contra una contraparte reticente puede ser un procedimiento complicado. Utilizando el método de los beneficios del infractor, puede ser difícil determinar la parte causal de la infracción en los beneficios, y la cuestión principal es el grado de importancia de la tecnología patentada en la decisión del cliente de comprar los productos ilícitos o de pagar por el uso del procedimiento correspondiente. Además, cuando la característica patentada solamente forme parte de un sistema más grande que se esté vendiendo, el cálculo deberá tener esto en debida cuenta mediante la deducción correspondiente. Como parte de los daños y perjuicios, se deberán tener en cuenta las ventas paralelas (por ejemplo, cuando dichos productos no están patentados en sí mismos, sino que se venden con el producto patentado o con posterioridad a la venta del producto patentado como una pieza de reemplazo). Luego, el infractor solo puede deducir los gastos generales que se puedan atribuir claramente a la fabricación y distribución de la forma impugnada de realizar la invención que infringe la patente. Por ende, es posible que los gastos generales de producción y distribución reales no se tengan en cuenta.¹⁶³

Cuando el demandante exige el lucro cesante como indemnización por daños y perjuicios, es difícil proporcionar pruebas de los daños reales sufridos (como un pedido concreto perdido que

163 BGH (FCJ), 2 de noviembre de 2000, I ZR 246/98 (*Gemeinkostenanteil*).

se habría hecho al demandante en lugar de al demandado). Si no se perdió dicha transacción específica, el demandante deberá argumentar sobre una base abstracta y convencer al tribunal de que determinadas transacciones y ventas habrían tenido lugar en el curso de su negocio habitual.

Cabe destacar que la indemnización por daños y perjuicios ejemplar o punitiva no está contemplada en el Derecho alemán de responsabilidad civil extracontractual.

5.7.5 Publicación de la resolución judicial

De conformidad con el artículo 140e de la Ley de Patentes, la parte vencedora puede obtener el derecho de publicar la decisión a expensas del demandado siempre que tenga un interés legítimo para hacerlo. Este artículo se introdujo para incorporar al Derecho alemán la Directiva de la UE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, solo unas pocas resoluciones judiciales han concedido dicha solicitud por motivos de proporcionalidad. En los últimos años, esto cada vez se solicita menos.

5.7.6 Declaración de ausencia de infracción

Conforme al Derecho alemán sustantivo, no existe un recurso especial que permita obtener una declaración de ausencia de infracción. En cambio, una parte que se enfrenta sustancialmente a una supuesta infracción puede pedir al tribunal que declare, mediante una declaración procesal, que no existe infracción (sentencia declaratoria de inexistencia de infracción). El supuesto infractor deberá proporcionar una descripción detallada de una forma específica de realizar la invención en un producto o proceso para permitir al tribunal determinar que no prosperaría una demanda respectiva por infracción presentada por el titular de la patente.

Dado que la disposición procesal pertinente en el Código Procesal Civil (artículo 256) solamente permite dicho procedimiento cuando el demandante tenga un interés legítimo en que se declare la inexistencia de infracción, el demandante deberá afirmar que no solo tiene un interés abstracto en dicha declaración judicial, sino que ha sido abordado por su oponente de tal manera que tiene un interés legítimo en defenderse contra la alegación respectiva. Esto normalmente no sería el caso cuando el oponente solo ha solicitado al demandante que explique el motivo por el cual cree que tiene derecho a usar libremente el proceso patentado o a vender sus bienes de conformidad con la patente y ha buscado comenzar un intercambio de ideas y argumentos. En cambio, antes de que se admita una solicitud en un tribunal para que se declare la inexistencia de infracción, dicho ataque de fondo solamente se producirá cuando el titular de la patente haya enviado al demandante una carta de advertencia o de intimación al cese de la práctica en la que mantenga que tiene una reclamación contra su oponente. Sin embargo, no es necesario que el titular de la patente afirme que tiene una demanda exigible contra el oponente,¹⁶⁴ aunque el mero anuncio de que revisará las posibles demandas no es suficiente,¹⁶⁵ y tampoco lo es el mero inicio de los procedimientos de inspección, excepto en circunstancias específicas.¹⁶⁶

No existe ningún recurso para obtener una declaración de nulidad o de inoponibilidad que pueda interponerse ante los tribunales civiles de infracción. En este caso, se debe presentar una acción de nulidad ante el FPC. Los argumentos sobre la nulidad solamente podrán ser tenidos en cuenta por el tribunal que conoce de la infracción en su decisión sobre la suspensión de sus procedimientos a la espera del resultado de la acción de nulidad.

5.7.7 Costas

En Alemania, las costas judiciales para los procedimientos de infracción, así como para los procedimientos de invalidez, se determinan según la cuantía de la controversia.

5.7.7.1 Determinación de la cuantía de la controversia

La determinación de la cuantía de la controversia en Alemania queda a la discrecionalidad del tribunal basada en la equidad, según el artículo 3 del Código Procesal Civil, res. artículo 51.1 de la

¹⁶⁴ BGH (FCJ), 10 de octubre de 1991, IX ZR 38/91.

¹⁶⁵ BGH (FCJ), 12 de julio de 2011, X ZR 56/09 (*Besonderer Mechanismus*).

¹⁶⁶ BGH (FCJ), 2 de octubre de 2018, X ZR 62/16 (*Schneckenkoeder*).

Ley de Costas Judiciales (Gerichtskostengesetz, GKG). La cuantía de la controversia se determina provisionalmente en un primer momento sin oír a las partes y, finalmente, después de la conclusión del procedimiento y una vez oídas las partes. Por este motivo, en el escrito de demanda debe proporcionarse información sobre el valor del objeto del litigio siempre que dicho objeto no consista de una cantidad específica de dinero (artículo 253(3) n.º 2 del Código Procesal Civil). Este es el caso en las causas por infracción de patente, en las que el demandante normalmente solicita medidas cautelares, rendición de cuentas, remoción/destrucción y una declaración del derecho a obtener una indemnización por daños y perjuicios. Cuando el demandante presenta estas pretensiones, el valor de estas se debe determinar por separado en caso de que se pretenda la ejecución separada de cada una ellas. La solicitud de medidas cautelares habitualmente representa el 80 % de la suma total en controversia y, además, sirve como punto de referencia para fijar el valor de las demás pretensiones. Al fijar el valor de las medidas permanentes, el tribunal debe realizar un pronóstico razonable mediante el cual se evalúe el valor futuro del derecho de patente para el demandante, así como el riesgo de que la realización monetaria de dicho valor se vea amenazada por el supuesto acto infractor.¹⁶⁷ Los elementos que deben tenerse en cuenta son la importancia de la invención protegida, el tiempo restante de protección, el riesgo futuro generado por los actos supuestamente ilícitos respecto de la realización del valor monetario de la invención, lo cual se puede evaluar mejor sobre la base del uso anterior no justificado, la fuerza económica del demandante y del demandado, como los canales de distribución existentes y posibilidades de fabricación, y el grado de culpa —dolo o negligencia (grave)— por parte del demandado.¹⁶⁸ El valor de mercado de la patente tiene especial importancia para determinar la cuantía de la controversia. En particular, un método de valuación para determinar el valor de mercado es el interés de explotación, que se puede determinar mediante las posibles tasas de licencia. Estas se determinan mediante, por ejemplo, catálogos de tasas de licencia comunes en determinadas industrias. En la mayoría de los casos, los tribunales, a falta de mejores fuentes de información y conocimiento, adoptarán la cuantía de la controversia que se indica en la declaración de la demanda, siempre que haya consentimiento mutuo entre las partes sobre el hecho de que este valor refleja de manera adecuada el valor verdadero de la controversia, excepto cuando sea evidente que la cuantía es demasiado baja. Como regla de oro, el valor de las causas por infracción de patente de poca cuantía suele fijarse entre 250 000 y 500 000 euros, el de las causas medianas, entre 1 millón y 5 millones de euros y el de las causas grandes, en más de 10 millones de euros (la ley establece un máximo de 30 millones de euros).

En los procedimientos de nulidad, la cuantía de la controversia es más elevada que en los procedimientos de infracción respecto de la misma patente en litigio. Al determinar la cuantía de la controversia en los procedimientos de nulidad, el FCJ agrega un recargo del 25 % a la cuantía en el procedimiento de infracción de patente. Esto se justifica por el hecho de que la acción de infracción no incluye todavía el interés del titular de la patente en usarla para sus propios fines durante la vida restante de la patente.¹⁶⁹

5.7.7.2 Cálculo de las tasas judiciales establecidas por la ley

La Ley de Costas Judiciales y la tabla de costas correspondiente incluida en un anexo son las leyes aplicables para determinar las tasas judiciales concretas, que se deben abonar por anticipado para que la demanda se notifique a la contraparte (artículo 12.1 de la Ley de Costas Judiciales). Una tabla de tasas determina el importe de la tasa judicial simple (1,0) para determinados valores de las controversias. La tasa solamente aumenta si hay un salto en el valor. Para cuantías superiores a 500 000 euros, estos saltos en el valor se producen cada vez que la cuantía de la controversia aumenta en 50 000 euros.

Según el tipo de procedimientos o la instancia, el factor de multiplicación para el cálculo del importe de la tasa varía. Por lo tanto, en los procedimientos de infracción en primera instancia se debe abonar tres veces el valor de la tasa y en segunda instancia, cuatro veces. Para una acción de nulidad, debe pagarse 4,5 veces el valor de la tasa en primera instancia y 6,0 veces en segunda instancia.

El demandante debe abonar por anticipado las costas judiciales, que son completamente reembolsables si prospera la acción del demandante.

¹⁶⁷ BGH (FCJ), 13 de noviembre de 2013 - X ZR 171/12 (*Einkaufskühltasche*).

¹⁶⁸ *Einkaufskühltasche*, X ZR 171/12.

¹⁶⁹ BGH (FCJ), 12 de abril de 2011 - X ZR 28/09 GRUR 2011, 757 (*Nichtigkeitsstreitwert I*).

5.7.7.3 Honorarios reembolsables de los abogados y los abogados de patente

Los honorarios de abogados reembolsables son los honorarios mínimos establecidos por la ley para el abogado de una parte, que al mismo tiempo corresponden a lo que debe reembolsarse a la otra parte en caso de perder. También dependen de la cuantía de la controversia. No son recuperables los honorarios de abogado más elevados que se hayan acordado entre el cliente y el abogado y en los que se haya incurrido realmente. La mayoría de los abogados especializados en patentes cobran más que la tasa mínima establecida por la ley, de modo que incluso la parte que gana tiene una cierta carga de gastos no reembolsable.

En Alemania, la Ley de Honorarios de la Abogacía (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG) se aplica al cálculo de los honorarios de abogados que se pueden recuperar en este país. Esto se completa con la tabla de tasas del RVG. Los honorarios básicos del abogado (1,0) se determinan exactamente de la misma manera que la tasa judicial, sobre la base de una tabla de cuantías. También en este aspecto, las tasas se estructuran en escalones de 50 000 euros (que comienzan en 500 000 euros). La Ley establece que por los servicios jurídicos en una causa se puede cobrar una tasa de 1,3 (o de 1,6 en la segunda instancia) y si se celebran vistas judiciales en la causa, se puede cobrar una tasa adicional de 1,2.

La Ley de Honorarios de la Abogacía alemana no solo es aplicable para determinar los honorarios de los abogados, sino también los de los abogados de patente. Debido a la colaboración estrecha de abogados y abogados de patente en las acciones por infracción y las acciones de nulidad, tanto los honorarios de los abogados como los de los abogados de patente se pueden recuperar en cada tipo de procedimiento (véase el artículo 143.3 de la Ley de Patentes). El único requisito es que la colaboración se haya indicado en cada caso. No obstante, el TJUE recientemente sostuvo en una causa sobre marcas que los honorarios de un abogado de patentes solamente se deben reembolsar cuando estos gastos en los que ha incurrido la parte vencedora son razonables y proporcionados, lo cual debe decidirse teniendo en cuenta debidamente las características específicas de la causa.¹⁷⁰ Mientras que en las causas de marcas puede haber circunstancias en las que la participación de un abogado de patentes no sea necesaria en este sentido, en la mayor parte de las causas de patentes la experiencia técnica del abogado de patentes será indispensable y, por lo tanto, se podrá reembolsar. Por el contrario, es jurisprudencia consolidada que la participación de un abogado en procedimientos de nulidad es necesaria si existe simultáneamente un procedimiento de infracción pendiente respecto de la patente en litigio entre las mismas partes.

5.7.7.4 Ejemplo de costas

Para una causa de infracción de patente típica en la que la cuantía en litigio se fija en 1 millón de euros y donde hay una parte en cada lado, las costas según las normas mencionadas (sin contar los gastos de obtención de pruebas, de traducción, de organización de viajes, etc.) son las siguientes:

	Tribunal Regional	Tribunal Superior	Regional	Tribunal Justicia	Federal	de
Tasas judiciales	17 643	23 524		29 405		
Abogado del demandante	15 461,08	17 313,55		23 488,46		
Abogado del demandado	15 461,08	17 313,55		23 488,46		
Abogado de patentes del demandante	15 461,08	17 313,55		23 488,46		
Abogado de patentes del demandado	15 461,08	17 313,55		23 488,46		
	79 487,32	92 778,2		123 358,84		
Total:	295 624,36 €					

170 TJUE, 28 de abril de 2022, asunto C-531/20 - NovaTex GmbH contra Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.

Se deberán sumar las costas respectivas de los procedimientos de nulidad ante el Tribunal de Patentes Alemán y el FCJ que la mayoría de los demandados inician en respuesta a una acción de infracción.

5.8 Ejecución de sentencias

5.8.1 Requisitos previos para la ejecución

Las resoluciones de los tribunales alemanes no son de ejecución inmediata. Por lo tanto, para ejecutar una resolución, la parte favorecida se debe convertir en parte activa y asegurarse de que se cumplen los requisitos previos necesarios. Como norma general, la ejecución forzosa requiere:

- un título exigible (por ejemplo, una sentencia u orden judicial; artículos 704 y 794 del Código Procesal Civil);
- (un título) con una cláusula ("copia fehaciente ejecutable"; artículos 724 y 725);¹⁷¹ y
- la notificación del título al deudor (artículo 750).

Los títulos de las sentencias que se pueden apelar y que, por lo tanto, todavía no son definitivas y vinculantes (*res judicata*) pueden ser ejecutables de manera provisional (artículos 708, 709). En los procedimientos de infracción de patente, las sentencias de los tribunales regionales inferiores se declaran provisionalmente exigibles a cambio de una caución (por ejemplo, mediante un depósito en garantía o una garantía bancaria),¹⁷² cuya cantidad se determina en la parte efectiva de la sentencia sobre la base del valor correspondiente de la controversia (véase el artículo 709).¹⁷³ En contraste, las decisiones de los tribunales superiores regionales son provisionalmente ejecutables sin otorgamiento de caución (artículo 708.10).

5.8.2 Infracción de la orden de cese y desistimiento (procedimientos de sanción)

En la práctica, tras una petición correspondiente, toda sentencia u orden judicial que contenga un mandamiento judicial está acompañada por una advertencia del tribunal en la parte efectiva, según la cual el demandado deberá estar sujeto a medidas de sanción en caso de incumplimiento con la obligación de cese y desistimiento (véase el artículo 890.2 del Código Procesal Civil). De conformidad con el artículo 890.1, el tribunal de primera instancia que entiende en la causa, tras la solicitud del acreedor, debe sentenciar al deudor culpable (es decir, al menos negligente)¹⁷⁴ de infringir su obligación de cese y desistimiento. Para cada cargo de infracción, el deudor, a criterio del tribunal, está sentenciado a una multa coercitiva (hasta 250 000 euros)¹⁷⁵ o a una detención coercitiva¹⁷⁶ (hasta seis meses, con un máximo de dos años en total).

El alcance del mandamiento judicial está limitado a las acciones descritas como infractoras en la parte efectiva. Por consiguiente, solo si de la motivación de la sentencia ejecutada se desprende que una variación o modificación (en comparación con las formas ilícitas de realizar la invención) también debe considerarse un uso ilícito de la patente objeto del litigio, la orden de cese y desistimiento se extiende a dicha variación o modificación.¹⁷⁷

La decisión sobre las sanciones se emite mediante una orden judicial (artículo 891) y se puede apelar de manera inmediata ante el tribunal regional superior competente en un plazo de dos semanas desde la notificación (artículos 793 y 567.1)). La apelación tiene efecto suspensivo (artículo 570.1).

171 La ejecución de sentencias en procedimientos de medidas preliminares habitualmente no requiere una cláusula (arts. 936, 929(1) del Código Procesal Civil).

172 El pago de la garantía sirve para garantizar los derechos del deudor de reclamar sus honorarios de abogado y las tasas judiciales, así como la compensación de los daños y perjuicios de la ejecución (art. 717(2) del Código Procesal Civil) en caso de que una sentencia ejecutada de manera provisional se revierta o se modifique con posterioridad.

173 Para cubrir la posible pérdida de interés, la cantidad suele estar entre el 110 % y el 120 % del valor exigible de la controversia.

174 Lo cual, en la práctica, habitualmente se presume.

175 Pagadera a la Tesorería del distrito.

176 La detención se puede ordenar contra el órgano de una persona jurídica que haya actuado con culpa (por ejemplo, el representante legal).

177 OLG Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf), 27 de junio de 2012 - I-2 W 14/12; sobre la "teoría del núcleo": OLG Frankfurt aM (Tribunal Regional Superior de Fráncfort del Meno), 26 de abril de 2012, 6 U 2/11.

5.8.3 Incumplimiento de otras obligaciones (procedimientos de medidas coercitivas)

De conformidad con el artículo 888 del Código Procesal Civil, cuando las medidas no puedan ser cumplidas por otra persona que no sea el deudor, el tribunal de primera instancia que entiende en la causa, tras la solicitud del acreedor, debe instar al deudor a cumplir las medidas mediante la imposición de una multa coercitiva (hasta 25 000 euros por cada infracción) o detención punitiva coercitiva (hasta seis meses, con un máximo de dos años en total). Esta forma concreta de ejecución está relacionada con las reclamaciones de provisión de información y de rendición de cuentas (artículo 140b de la Ley de Patentes; artículos 242 y 259 del Código Civil),¹⁷⁸ de destrucción (artículo 140a.1) de la Ley de Patentes) y de remoción (artículo 140a.3) de la Ley de Patentes).

Como ocurre con los procedimientos de sanción, la resolución sobre las medidas coercitivas se emite mediante una providencia (artículo 891 del Código Procesal Civil) y se puede apelar de manera inmediata ante el tribunal regional superior competente en un plazo de dos semanas desde la notificación (artículos 793 y 567.1). Del mismo modo, la apelación tiene efecto suspensivo (artículo 570.1). Sin embargo, a diferencia de los procedimientos de sanción, el acreedor es responsable de la ejecución.¹⁷⁹

5.8.4 Suspensión provisional de la ejecución forzosa

Si se apela una sentencia de ejecución provisional, a petición del deudor y apelante, el tribunal puede ordenar una suspensión temporal de la ejecución, ya sea con o sin otorgamiento de caución (artículos 719 y 707 del Código Procesal Civil). Los posibles motivos para la suspensión, *inter alia*, son:

- con base en un examen sumario, debe suponerse que la sentencia apelada no será confirmada (incorrección manifiesta); o
- según la prueba con indicios razonables,¹⁸⁰ el deudor puede sufrir daños y perjuicios extraordinarios e irreparables (desventajas excepcionales); o
- un aspecto crucial que plantea cuestiones jurídicas difíciles se dejó sin examinar en la sentencia apelada.

Por ejemplo, la incorrección manifiesta puede presumirse si la apreciación jurídica respecto de la infracción, la legitimación activa o la capacidad para ser demandado era evidentemente errónea. Además, la revocación (parcial) de la patente en litigio con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia apelada puede justificar la suspensión provisional de la ejecución.¹⁸¹ Las desventajas excepcionales, en particular, incluyen la posibilidad suficientemente probable de que la existencia económica del deudor se vea amenazada por la ejecución. Debido a que —*a fortiori*, si la parte ejecutante ya ha presentado una caución— la suspensión provisoria de la ejecución es la excepción a la regla y, debido al hecho de que la sentencia se examinará en el curso de los procedimientos de apelación de todos modos, en la práctica las posibilidades de una suspensión generalmente son bajas.

La resolución sobre la cuestión de la suspensión provisional se pronuncia mediante providencia y no se puede impugnar (artículo 707.2).

5.9 Revisión de la sentencia recurrida

5.9.1 Apelación *de novo* limitada

Existe una apelación de pleno derecho contra cualquier decisión definitiva de un tribunal regional que debe interponerse ante el tribunal regional superior competente, que actúa como tribunal de apelación (artículo 511.1). En general, las sentencias preliminares no son susceptibles de apelación y no se pueden “certificar” para la apelación a menos que la ley lo disponga.¹⁸²

¹⁷⁸ Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil), 2 de enero de 2002, BGBl I at 42, 2909, modificado por última vez mediante la Ley del 10 de agosto de 2021, BGBl I en 3515, art. 1, www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb.

¹⁷⁹ Aunque la multa es pagadera a la Tesorería del distrito.

¹⁸⁰ Art. 294 del Código Procesal Civil.

¹⁸¹ BGH (FCJ), 16 de septiembre de 2014, X ZR 61/13 (*Kurznachrichtendienst*).

¹⁸² Respecto de la admisibilidad de la sentencia preliminar, se puede proporcionar una resolución intermedia (“Zwischenurteil”), que sí se puede apelar; véase el art. 280.

El tribunal de apelación también es un “tribunal de registro”, de modo que no está estrictamente vinculado por el expediente fáctico y probatorio del “tribunal de primera instancia”. Por consiguiente, la competencia del tribunal de apelación no está limitada a verdaderas cuestiones de Derecho (artículo 513.1), sino que puede y debe observar *de novo* los hechos y puede obtener pruebas nuevas si es necesario (artículos 529.1 y 538.1)).¹⁸³ En el año 2002, este concepto se modificó en el contexto de una reforma exhaustiva de la legislación procesal civil.¹⁸⁴ Ahora, la parte que apela solo puede basarse en nuevos hechos y pruebas si hay un buen motivo para no haberlos planteado ante el tribunal regional (artículo 531). Sin embargo, los hechos no impugnados no se pueden rechazar nunca por haberse presentado tarde. De acuerdo con esta reforma, es importante garantizar que los hechos y las pruebas se presenten en el tribunal de primera instancia, aunque posiblemente no sean importantes para la decisión en ese momento (por ejemplo, con arreglo a un determinado criterio en la interpretación de las reivindicaciones).

5.9.1.1 Requisitos y particularidades de la apelación

La apelación debe interponerse en el plazo de un mes a partir de la notificación de la sentencia completa del tribunal regional a la parte vencida o apelante (artículo 517). Este es un plazo establecido por ley que no se puede prorrogar. La apelación se presenta mediante un escrito de recurso ante el tribunal de apelación (artículo 519.1). El apelante¹⁸⁵ debe “presentar los datos de la apelación” (sustanciando el fundamento de la apelación), que se deben presentar en un plazo de dos meses desde la notificación de la resolución (artículo 520.2). Sin el consentimiento del recurrido, el juez que preside el tribunal puede prorrogar ese plazo un mes como máximo.¹⁸⁶ La medida en la que se impugna la sentencia debe establecerse en la pormenorización de la apelación, así como una petición específica (pretensión) sobre cómo debe modificarse la sentencia. Si el apelante solo ha perdido en parte, la sentencia puede impugnarse únicamente en la medida en que las pretensiones del apelante hayan sido desestimadas por el tribunal inferior. En tal caso, ambas partes pueden recurrir la resolución.

5.9.1.2 Apelación por adhesión

Si una sola parte presenta una apelación a tiempo, la otra parte, es decir, la apelada (“demandado en la apelación”), puede presentar una apelación por adhesión (artículo 524). Dicha apelación se debe presentar dentro del plazo del apelado para contestar a la apelación (“escrito de contestación a la apelación”; véase artículo 524.2). Este plazo es importante para el demandante que venció ante el tribunal regional y desea ampliar las pretensiones en la apelación (“modificación de la demanda presentada” en apelación; véase artículo 533), porque esto solo es posible mediante la adhesión a la apelación, ya que requiere modificar las solicitudes que confirmó el tribunal inferior. Estas situaciones pueden surgir, por ejemplo, si se debe agregar otra patente a la patente controvertida inicial. Dicha ampliación de la demanda mediante la introducción de otra patente en litigio (y las correspondientes pretensiones adicionales) también es posible en la apelación, incluso en ausencia del consentimiento del demandado, si sirve a la economía judicial. De hecho, incluso puede exigirse al demandante en virtud del artículo 145 de la Ley de Patentes que agregue una patente relacionada si existe una coincidencia significativa entre las características de las reivindicaciones y las características pertinentes del dispositivo acusado de infracción.¹⁸⁷ Una apelación por adhesión solamente se puede dirigir contra el apelante y no contra un tercero. Por lo tanto, no es posible añadir a otro demandado a la acción, aunque ello sea posible en virtud de la doctrina general de modificación de la demanda (artículos 263 y 533).

5.9.1.3 Proceso de apelación

La estructura del procedimiento ante el tribunal de apelación es similar a la del procedimiento ante el tribunal inferior (artículo 525). Por lo tanto, suele haber otro escrito de réplica y dúplica y una única vista final, a menos que sea necesaria la práctica de pruebas. Con respecto a la obtención de pruebas, los tribunales de apelación generalmente son más propensos que los tribunales inferiores a obtener prueba pericial en cuestiones complejas. La estructura de la vista

183 Solamente existe un límite a las cuestiones de Derecho reales con respecto a la apelación/casación ulterior (“revisión”; véase el art. 545(1)).

184 Zivilprozessreformgesetz (Ley de Reforma Procesal Civil), 27 de julio de 2001, BGBl. I 1887.

185 En algunas traducciones, también se hace referencia a este como el “demandante en la apelación”.

186 Este límite no es aplicable si el recurrido está conforme con la prórroga. De lo contrario, este es el único plazo que no está previsto en la ley para el que se prevé tal limitación en el Código Procesal Civil. Otros plazos se pueden prorrogar más tiempo y varias veces siempre que se dé al oponente la oportunidad de pronunciarse sobre la solicitud de una nueva prórroga; véase el art. 225(2).

187 BGH (FCJ), 25 de enero de 2011, X ZR 69/08 (*Raffvorhang*).

también es similar. A diferencia de la práctica en los tribunales regionales, los tribunales de apelación normalmente dictan sentencia en el día de la vista. Aunque es posible devolver la causa al tribunal inferior, esta es la excepción y está limitada a determinados casos en los que el tribunal inferior solamente dictó sentencia sobre la admisibilidad o en las que el procedimiento ante el tribunal de primera instancia tuvo a una irregularidad material (artículo 538.2). La regla general es que el tribunal de apelación resuelve “sobre la cuestión como tal”, es decir, toma una decisión completa sobre el fondo de la causa (artículo 538.1). Esta resolución puede ser una sentencia que desestime la apelación o que la confirme y modifique la sentencia sobre la base de las peticiones (pretensiones) específicas del apelante. También puede desestimar parcialmente o confirmar la apelación de esa manera. Sin embargo, no es necesario que la resolución sea una sentencia. También puede ser una orden de prueba o una orden de suspensión del procedimiento a la espera de una acción de nulidad. El tribunal de apelación generalmente ejerce su facultad discrecional de suspender el procedimiento a la espera de la acción de nulidad u oposición contra la patente del mismo modo que el tribunal de primera instancia.

Sin embargo, si el demandante prevaleció ante el tribunal regional (de modo que el demandante es el demandado en la apelación y, por lo tanto, dispone de una medida cautelar ejecutiva), el tribunal de apelación debería rebajar los criterios para suspender la causa.¹⁸⁸ La diferencia en este planteamiento se vuelve clara cuando se centra la atención en las consecuencias de ejecutar una medida cautelar que posteriormente se revoca. Si una decisión de primera instancia que concede una medida permanente es revocada por una sentencia de apelación, el demandante es responsable de los daños y perjuicios que el demandado sufrió por la ejecución de la sentencia (artículo 717.2). Este no es el caso de la ejecución de cualquier medida concedida o confirmada por una sentencia de apelación. La obligación del demandante de reembolsar al demandado en estos casos solamente viene determinada por las normas de enriquecimiento injusto, no las de daños y perjuicios (artículo 717.3).

5.9.1.4 Peticiones de suspensión provisional de la ejecución de medidas cautelares pendientes de apelación

Las peticiones de suspensión provisional de la ejecución de las medidas cautelares se han vuelto muy importantes en la práctica en asuntos de infracción de patente. Las medidas cautelares son una reparación de pleno derecho, por lo que el tribunal de primera instancia (incluso en virtud de la ley recientemente modificada), una vez que se ha determinado la infracción, no dispone de una discrecionalidad general para ordenar medidas cautelares. Por lo tanto, las medidas cautelares todavía son la norma. No obstante, el demandado puede, al presentar el escrito de apelación, dirigirse al tribunal de apelación solicitando que suspenda provisionalmente la ejecución de la medida cautelar (a la espera de la apelación; véase el artículo 719.1). Este recurso lo han utilizado con frecuencia los demandados en asuntos de infracción de patente. Aunque en un principio estas resoluciones provisionales eran absolutamente excepcionales, en el último decenio los tribunales de apelación se han mostrado más propensos a intervenir. Para ello es necesario determinar que, sobre la base de un análisis *prima facie*, existen perspectivas suficientes para el recurso.¹⁸⁹ Además, requiere equilibrar la equidad de la cuestión para ponderar los intereses del demandante de ordenar al demandado frente al daño irreversible que puede infligirse al demandado al ejecutar la medida cautelar. Por lo tanto, las auténticas consideraciones de equidad que normalmente se tienen en cuenta en el sistema angloamericano cuando se toma la decisión de conceder o no la medida cautelar pueden tener cabida en el sistema alemán en relación con dicha petición de suspensión presentada ante el tribunal de apelación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, sin perjuicio de la mayor concientización y sensibilidad de los tribunales de apelación a este respecto, estas resoluciones provisionales todavía son la clara excepción. El interés del demandante en ejecutar la medida cautelar suele pesar más que el del demandado, que está protegido por la caución de garantía que el demandante tuvo que depositar para que la sentencia fuera ejecutable en espera de la apelación.

5.9.2 Nueva apelación sobre cuestiones de Derecho (casación)

Se puede presentar un recurso de casación (“revisión”) contra una sentencia dictada por el tribunal de apelación sobre cuestiones de hecho y de Derecho en un procedimiento sobre el

188 OLG Karlsruhe (Tribunal Regional Superior de Karlsruhe), 11 de febrero de 2015, 6 U 160/13; OLG Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf), 21 de diciembre de 2006, I-2 U 58/05.

189 OLG Karlsruhe (Tribunal Regional Superior de Karlsruhe), 9 de abril de 2015, 6 U 168/14; OLG Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf), 1 de julio de 2009, I-2 U 51/08.

fondo. En los procedimientos preliminares no se admite una apelación ulterior sobre cuestiones de Derecho.

Puede interponerse un recurso de casación ante el FCJ, que tiene su sede en Karlsruhe. El FCJ es el más alto tribunal alemán en materia de jurisdicción civil y penal, incluidas las cuestiones de infracción de patentes. La función del FCJ como tribunal de casación es garantizar la aplicación uniforme de la ley, aclarar puntos fundamentales de esta y desarrollarla.

En los procedimientos de recurso de casación sobre cuestiones de Derecho, incluidos aquellos en materia de infracción de patente, no se realizará ninguna investigación de los hechos. En cambio, el FCJ se limitará a revisar la evaluación jurídica de una causa por parte de los tribunales inferiores. Los hechos establecidos por estos tribunales son vinculantes para el FCJ, a menos que dichas conclusiones se vean afectadas por un error procesal del tribunal inferior indicado en la declaración de motivos de la apelación.

A la luz del sistema de doble vía en los procedimientos judiciales en materia de patentes en Alemania, como se ha explicado, cabe destacar que, aunque el FCJ también es el tribunal superior de Alemania en los procedimientos de nulidad de patentes, su función en estos procedimientos concretos no es excepcionalmente la de un tribunal de casación, sino más bien la de un tribunal de apelación. Por consiguiente, contra una sentencia del FPC, se puede presentar un recurso de apelación ("Berufung") ante el FCJ, no un recurso ulterior sobre cuestiones de Derecho ("revisión"). Además, en los procedimientos de apelación, a diferencia del recurso de casación, se pueden comprobar los hechos de forma limitada (recurso *de novo* limitado), como se explica con más detalle a continuación.

5.9.2.1 Admisión y motivos de admisión de un recurso ulterior sobre cuestiones de Derecho

La interposición de un recurso ulterior sobre cuestiones de Derecho requiere admisión. El recurso de casación puede ser admitido por el tribunal de apelación o por el FCJ en caso de impugnación de la denegación de dicho recurso por el tribunal de apelación. La admisión o la autorización solamente pueden concederse si se afirma un motivo de admisión. Los motivos de admisión son los siguientes:

1. que la cuestión jurídica sea de importancia fundamental; o
2. el desarrollo ulterior de la ley o el interés por garantizar una resolución uniforme exigen que el tribunal que conoce del recurso se pronuncie sobre las cuestiones de Derecho.¹⁹⁰

Una cuestión jurídica es de fundamental importancia cuando se puede esperar que surja en varias causas y, por lo tanto, está relacionada con el interés abstracto de la aplicación uniforme de la ley. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, las infracciones de un derecho procesal fundamental, en particular, las infracciones sobre el derecho a ser oído (artículo 103.1 de la Ley Fundamental), aunque solo se planteen en una única causa, se consideran de fundamental importancia y, por ende, un fundamento de admisión.¹⁹¹

El desarrollo ulterior de la ley es motivo de preocupación cuando, en vista de los avances generales (por ejemplo, técnicos), hay razones para proporcionar principios rectores para la interpretación de la ley. El interés en garantizar una resolución judicial uniforme requiere una decisión del FCJ cuando los tribunales de apelación discrepan en la interpretación de la ley o cuando un tribunal de apelación se desvía de la interpretación de la ley decidida por el FCJ de forma sintomática.¹⁹²

Para armonizar las interpretaciones irreconciliables de las reivindicaciones de patentes en procedimientos paralelos de infracción y de nulidad, el FCJ decidió en 2010 que también se da un motivo de admisión cuando el FCJ ha basado su decisión en un procedimiento de recurso de nulidad en una interpretación de la reivindicación de la patente que se apartaba, en un punto relevante para la decisión en un procedimiento paralelo de infracción de patentes, de la interpretación en la que el tribunal de apelación había basado su sentencia y que fue impugnada

¹⁹⁰ Art. 543(2).

¹⁹¹ BVerfGE (Tribunal Constitucional Federal), 30 de abril de 2000, 1 PBvU 1/02.

¹⁹² BGH (FCJ), 29 de mayo de 2002, V ZB 11/02; BGH (FCJ) 1 de octubre de 2002, XI ZR 71/02.

en una reclamación contra la denegación de autorización para interponer un nuevo recurso sobre cuestiones de Derecho.¹⁹³

5.9.2.2 Reclamación contra la denegación de autorización del tribunal de apelación

El tribunal de apelación siempre debe decidir si se debe otorgar una autorización para una apelación sobre las cuestiones de Derecho. Si la decisión es negativa, la parte perjudicada por la decisión puede presentar una reclamación, siempre que el valor del efecto adverso ascienda a más de 20 000 euros (artículo 544.2), lo que suele ser el caso en las controversias por infracción de patente. La parte contraria tendrá la oportunidad de ser oída por escrito. La reclamación suspende la firmeza y obligatoriedad de la sentencia. El FCJ decidirá sobre la reclamación mediante auto. En la mayoría de los casos, no se dan motivos. Si se rechaza la reclamación, la sentencia pasa a ser firme y vinculante. Si la reclamación prospera, el procedimiento continuará como recurso de casación. La reclamación también puede prosperar parcialmente y denegarse en parte.

Cuando una acción de nulidad de la patente declarada infractora por el tribunal de apelación sigue pendiente ante el FPC o, tras la apelación, ante el FCJ, el FCJ en el procedimiento sobre la reclamación contra la denegación de la autorización del tribunal de apelación puede decidir suspender el procedimiento hasta que se haya dictado una resolución definitiva en el procedimiento de nulidad, siempre que exista un riesgo de resoluciones irreconciliables en los procedimientos paralelos de infracción y de nulidad.¹⁹⁴ Esto tiene importancia en las dos situaciones siguientes.

En primer lugar, el tribunal de apelación considera que se infringió una patente y deniega la autorización. No obstante, más tarde, el FPC o el FCJ anulan la patente en su totalidad o en las partes relevantes para la decisión del tribunal de apelación sobre la infracción. Si el demandado en la causa de infracción presenta una demanda contra la denegación de la autorización del tribunal de apelación y el FCJ suspende el procedimiento, este podría continuar tras la decisión definitiva en el procedimiento de nulidad. Si se anula la totalidad de la patente en la resolución definitiva, desaparece la base para el tribunal de apelación (de que se ha infringido la patente) y el demandante normalmente retira la acción de infracción. Si no es así, proseguirá el procedimiento de casación, se anulará la resolución del tribunal de apelación y el FCJ desestimaré la acción por infracción. Si la patente se ha anulado parcialmente en la resolución definitiva, el procedimiento también continuará y el caso se remitirá al tribunal de apelación si es necesario realizar más comprobaciones para decidir sobre la infracción. Ahora bien, aun cuando el demandado en el procedimiento por infracción de patente no hubiera interpuesto recurso contra la denegación de la autorización del tribunal de apelación, podrá interponer un recurso de repetición ("Restitutionsklage") con arreglo al artículo 580.6) en el plazo de un mes a partir del día en que el demandado tuvo conocimiento de la sentencia firme por la que se había anulado la patente.¹⁹⁵

En segundo lugar, el tribunal de apelación considera que una patente se ha infringido después de haber hecho una interpretación amplia de la patente y denegado la autorización. Con posterioridad, el FCJ desestima la acción de declaración de nulidad de la patente sobre la base de una interpretación de la reivindicación de la patente que se desvía del entendimiento del tribunal de apelación de manera pertinente para la decisión en el litigio de infracción (por ejemplo, mediante la interpretación restrictiva de la patente). Si el demandado en la causa por infracción presenta una reclamación contra la denegación de la autorización por parte del tribunal de apelación, y el FCJ suspende el procedimiento, el procedimiento puede continuar después de que se haya dictado la decisión definitiva en el procedimiento de nulidad con el fin de conciliar la interpretación de la reivindicación en la causa por infracción con la interpretación de la reivindicación en la causa de nulidad.¹⁹⁶ Sin embargo, a diferencia del primer supuesto, la interposición de una acción de repetición ("Restitutionsklage") no sería posible cuando no existiera motivo para la repetición ("Restitutionsgrund").

193 BGH (FCJ), 29 de junio de 2010, X ZR 193/03 (*Crimpwerkzeug III*).

194 BGH (FCJ), 6 de abril de 2004, X ZR 272/02 (*Druckmaschinen-Temperaturerungssystem*); BGH (FCJ), 28 de septiembre de 2011, X ZR 68/10 (*Klimaschrank*).

195 BGH (FCJ), 29 de julio de 2010, Xa ZR 118/09 (*Bordako*); BGH (FCJ), 17 de abril de 2021, X ZR 55/09 (*Tintenpatrone III*). El primer asunto se refiere a la protección de una obtención vegetal y el segundo, a la revocación de una patente europea por una sala de recursos del CPE.

196 *Crimpwerkzeug III*, X ZR 193/03; BGH (FCJ), 14 de diciembre de 2010, X ZR 193/03 (*Crimpwerkzeug IV*).

5.9.2.3 Requisitos para un recurso de casación

Al igual que el recurso de apelación, el recurso de casación debe presentarse en el plazo de un mes a partir de la notificación de la resolución completa del tribunal regional a la parte perdedora o apelante (artículo 548). Este es un plazo establecido por ley que no se puede prorrogar. La apelación se presenta mediante la presentación de un escrito de recurso ante el FCJ (artículo 549.1). El apelante debe proporcionar los pormenores de la pretensión que la fundamenten en el plazo de dos meses desde la notificación de la decisión (artículo 551.2).

El recurso ulterior sobre cuestiones de Derecho solamente puede estar basado en una aplicación errónea del Derecho por la resolución impugnada (artículo 545). Este es el caso cuando una norma jurídica no se ha aplicado o no se ha aplicado de manera adecuada (artículo 546). En los casos concretos enumerados en el artículo 547 (por ejemplo, la composición del tribunal no cumplía con la ley o hubo una infracción de las normas respecto de la admisión del público a la vista oral), debe presumirse irrefutablemente que la resolución se ha basado en una aplicación errónea de la ley.

5.9.2.4 Procedimiento y resolución

La estructura del procedimiento ante el FCJ tiene muchas similitudes con el procedimiento ante los tribunales inferiores (artículo 555). Sin embargo, normalmente solo hay una ronda de alegaciones (razonamiento del recurso y razonamiento de la defensa), ya que el tribunal solo evaluará los alegatos de las partes que se desprenden de la sentencia de apelación o del acta de la sesión del tribunal. Además, con respecto a una aplicación errónea del Derecho procesal, el FCJ solo tendrá en cuenta los hechos que se ofrecieron para demostrar estas irregularidades. Como ya se ha mencionado, no se llevará a cabo ninguna investigación de los hechos y el tribunal solamente revisará la evaluación jurídica de la causa por parte de los tribunales inferiores.

La causa es juzgada por un tribunal de cinco jueces con formación jurídica. Muchos de ellos han adquirido experiencia en procedimientos judiciales en materia de patentes como jueces en los tribunales inferiores. Al inicio de la vista, el presidente del tribunal resume los hechos y proporciona una evaluación preliminar de la causa con base en las deliberaciones previas del tribunal. A esto lo siguen las alegaciones de los representantes de las partes. Los jueces pueden y suelen hacer preguntas a los representantes. Una vista típica en una causa por infracción de patente dura entre una y dos horas. Después de la vista y posiblemente también de otras vistas en diferentes causas que se programaron el mismo día, el tribunal volverá a deliberar y normalmente decidirá en el mismo día, pero expondrá los motivos con posterioridad.

La decisión depende de la evaluación del recurso ulterior sobre cuestiones de Derecho. El FCJ desestimaré el recurso de casación cuando el razonamiento de la sentencia del tribunal de apelación no contenga un error de Derecho o cuando contenga un error de Derecho, pero esté basada correctamente en otros fundamentos (artículo 561). La sentencia del tribunal de apelación se dejará sin efecto en la medida en que el recurso de casación esté justificado (artículo 562) y se remitirá el asunto al tribunal de apelación que, una vez más, debe conocer y decidir sobre él (artículo 563(1)) quedando vinculado a la valoración jurídica del FCJ en la medida en que la revocación de la sentencia de apelación está basada en ella (artículo 563.2). El FCJ decidirá y no remitirá el asunto si la decisión del tribunal de apelación debe anularse porque el recurso ulterior sobre cuestiones de Derecho estaba justificado, pero el asunto está listo para una resolución definitiva basada en los hechos establecidos por el tribunal de apelación.

5.10 Medidas en frontera

En general, en Alemania se pueden confiscar productos en la frontera. Sin embargo, normalmente no se producen confiscaciones en las fronteras terrestres alemanas (en virtud del artículo 142a de la Ley de Patentes) porque las aduanas, en general, no controlan las fronteras entre los Estados miembros de la UE y los del espacio Schengen (que incluye, en particular, a Suiza), y Alemania limita únicamente con Estados miembros del espacio Schengen. Por lo tanto, las confiscaciones fronterizas son pertinentes sobre todo en relación con las importaciones y exportaciones a través de los aeropuertos y puertos alemanes desde o hacia países que no forman parte del espacio Schengen y en las fronteras exteriores de la UE. La base para dichas

confiscaciones es el Reglamento (UE) n.º 608/2013.¹⁹⁷ De conformidad con el artículo 1.1), el Reglamento se aplica, en particular, a las siguientes situaciones de confiscación especialmente relevantes: la liberación de mercancías para libre circulación, la transferencia de mercancías dentro o fuera del territorio aduanero de la UE y la transferencia de mercancías a una zona franca o de depósito franco.

Los procedimientos de confiscación se inician mediante la presentación de una solicitud ante el departamento de aduanas competente del Estado miembro. El organismo competente para las solicitudes en Alemania es la Dirección Federal Sudoriental de Finanzas ("Bundesfinanzdirektion Südost") con sede en Múnich. La solicitud se debe realizar caso por caso o durante un máximo de un año durante el cual las autoridades aduaneras deben actuar (artículo 11.1 y 11.2) y deben proporcionar información respecto del solicitante y la patente que se debe respetar de conformidad con el artículo 11.3. La solicitud también debe fundamentar el modo de detectar los dispositivos ilícitos y el motivo por el cual existe una causa posible de infracción; de otro modo, la confiscación es imposible desde el punto de vista práctico. Esto es normalmente un factor limitante, porque el organismo que trata con las solicitudes no está equipado para determinar temas de infracción de patente (y mucho menos de validez). Por lo tanto, se necesita algún tipo de plausibilidad con indicios razonables para permitir esta determinación y también para permitir la detección de los dispositivos pertinentes. Esto se facilita si se trata de dispositivos protegidos por patentes esenciales para cumplir con normas técnicas (por ejemplo, "reproductores de mp3") y ya se han emitido varias decisiones del tribunal que corroboran la infracción de la patente nombrada en la solicitud.

Si la solicitud se acepta, se confiscan las mercancías en cada causa si hay una indicación de una infracción de la patente. Después de que se hayan confiscado los dispositivos posiblemente ilícitos, se informará de ello al propietario, así como al titular de las mercancías (artículo 17.3) y 17.4)). Se da al titular de la patente la posibilidad de inspeccionar los dispositivos confiscados (artículo 19). Si el titular de la patente, después de la inspección y el examen, ha confirmado la infracción y el titular de patente y el de las mercancías llegan a un acuerdo en un plazo de 10 días hábiles, se destruirán las mercancías (artículo 23.1)). Si el propietario no da su consentimiento a la destrucción ni confirma la infracción a su debido tiempo, se procederá a la destrucción de las mercancías (artículo 23.1)). Si el titular de las mercancías se opone a la destrucción (que es la causa prácticamente pertinente), el propietario debe iniciar un procedimiento de infracción (artículo 23.3)) en un plazo de 10 días hábiles. También es adecuada una acción de medidas preliminares en este aspecto. De otro modo, se liberarán las mercancías (artículo 23.4)). El titular de las mercancías puede solicitar la liberación anticipada de conformidad con el artículo 24.

5.11 Temas seleccionados

5.11.1 Acción para la concesión de una licencia obligatoria

5.11.1.1 Motivos para solicitar una licencia obligatoria

Una licencia obligatoria es el derecho no exclusivo de utilizar con fines comerciales una patente concedida. Esta licencia no la concede de manera voluntaria el titular de la patente, sino el FPC tras la solicitud de quien solicita la licencia. Los requisitos previos para otorgar una licencia obligatoria por parte del tribunal están previstos en la Ley de Patentes alemana y requiere, antes de nada, que quien solicita la licencia haya intentado sin éxito, dentro de un período razonable, obtener el permiso del titular de la patente para usar la invención en condiciones razonables. La prioridad de los intentos infructuosos de obtener una licencia es la consecuencia de que conceder una licencia obligatoria sea una *ultima ratio*: el titular de la patente solo debe ser obligado a conceder una licencia si se ha negado a concederla —en absoluto o en condiciones razonables— a pesar de que una licencia sería necesaria para satisfacer intereses superiores. Los intereses superiores que constituyen los motivos para conceder una licencia obligatoria se regulan en el artículo 24 de la Ley de Patentes.

El fundamento más importante es el interés público que exige la concesión de una licencia obligatoria (véase el artículo 24.1 de la Ley de Patentes), en particular, se considera que la salud

¹⁹⁷ Reglamento (UE) n.º 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1383/2003 del Consejo, 2013 DO (L 181), pág. 15.

pública y la seguridad pública son intereses públicos relevantes. Una forma especial de interés público está codificada en el artículo 24.5 de la Ley de Patentes, según el cual se puede conceder una licencia obligatoria para garantizar un suministro adecuado del producto patentado en el mercado alemán si la invención patentada no se utiliza (de manera predominante) en Alemania. Sin embargo, la mera existencia de un interés público *per se* no justifica la concesión de una licencia obligatoria. En cambio, es necesario tener en cuenta las circunstancias particulares de una causa específica y equilibrar los intereses en cuestión. Solo puede concederse una licencia obligatoria si esto da como resultado que el interés público prevalece sobre el interés del titular de la patente de mantener su posición de monopolio. De acuerdo con la jurisprudencia consolidada del FCJ, debe afirmarse la existencia de un interés público en la concesión de una licencia obligatoria si un medicamento para el tratamiento de una enfermedad grave tiene propiedades terapéuticas que los medicamentos disponibles en el mercado no tienen o no necesitan en la misma medida, o si su uso evita efectos secundarios indeseables que habría que aceptar si se administraran otros medicamentos.¹⁹⁸

De conformidad con el artículo 24.2, también puede concederse una licencia obligatoria para una patente que impida al titular de otra patente con una fecha de presentación o de prioridad posterior explotar su invención porque al hacer uso de dicha patente se infringe la patente más antigua (es decir, la patente con una fecha de presentación o de prioridad anterior). En esta situación, se requiere además que la invención protegida por la patente más reciente demuestre un avance tecnológico importante de relevancia económica sustancial en comparación con la invención reivindicada por la patente más antigua. En las situaciones cubiertas por el artículo 24.2 de la Ley de Patentes, el titular de la patente puede, a cambio, solicitar la concesión de una licencia cruzada para el uso de la invención protegida por la patente más reciente.

La disposición del artículo 24.2 de la Ley de Patentes también se aplica a las causas en las que un obtentor no puede obtener o explotar una variedad patentada sin infringir una patente más antigua. La concesión de una licencia obligatoria para una patente que reivindica una invención en el sector de la tecnología de semiconductores solamente es posible cuando la licencia es necesaria para eliminar las prácticas anticompetitivas perseguidas por el titular de la patente que hayan sido establecidas por el tribunal o en procedimientos administrativos (véase el artículo 24.4 de la Ley de Patentes).

5.11.1.2 Alcance de una licencia obligatoria

Por medio de una licencia obligatoria, se concede al solicitante de la licencia un derecho no exclusivo (no una obligación) de utilizar comercialmente una invención protegida por una patente concedida. El derecho se limita a la finalidad para la que se ha concedido y también puede estar sujeto a más condiciones y límites. Por ejemplo, puede exigirse que se adjunte al producto una notificación relativa a la patente que es objeto de la licencia obligatoria, o la licencia obligatoria puede concederse solamente respecto de determinadas reivindicaciones de la patente, estar limitada a determinadas actividades (por ejemplo, formas farmacéuticas de un medicamento)¹⁹⁹ o contener restricciones temporales o geográficas. Además, la concesión de una licencia obligatoria puede estar supeditada a una caución de garantía por parte del solicitante de la licencia.

Debido a que la concesión de una licencia obligatoria no establece un contrato de licencia ordinario, las partes no necesitan actuar como partes normales de un contrato de licencia. El titular de la patente solamente debe tolerar el uso de su patente; no se le impide explotar la patente como lo desee y no está obligado a mantener o defender la patente. Además, no es necesario que justifique que la invención es factible o adecuada para el propósito previsto y tampoco necesita proporcionar el conocimiento técnico requerido para el uso de la invención. Obviamente, quien solicita la licencia debe abonar tasas de licencia por su derecho a utilizar la invención en una cuantía determinada por el tribunal teniendo en cuenta las circunstancias concretas del caso, que son, entre otras, el valor económico del derecho a utilizar la invención. Se permite al solicitante de la licencia que impugne la validez de la patente presentando una acción de revocación o una oposición. A diferencia de una licencia no exclusiva normal, una licencia obligatoria también se podría conceder respecto de una patente para la cual ya se haya concedido una licencia exclusiva.

198 *Raltegravir*, X ZB 1/17, 2018 IIC 94; BGH (FCJ), 4 de junio de 2019, X ZB 2/19 (*Alirocumab*).

199 *BPatG* (FPC), 31 de agosto de 2016, 3 LiQ 1/16 (EP) (*Isentress*).

Una licencia obligatoria está vinculada a la empresa que hace uso de la invención respecto de la que se concedió la licencia obligatoria y solamente se puede conceder en combinación con dicho negocio; no es posible conceder solo la licencia obligatoria.

El FPC puede fijar la duración de la licencia obligatoria directamente o por medio de una condición resolutive. Si no se ha fijado una duración, el titular de la patente puede pedir que el FPC retire la licencia obligatoria si ya no se cumplen los requisitos previos para su concesión. La licencia obligatoria finaliza *ipso iure* cuando expira la patente.

5.11.1.3 Aspectos procesales

5.11.1.3.1 Procedimiento sobre el fondo

Los procedimientos sobre el fondo relativos a una licencia obligatoria siguen las mismas normas y son tramitados por los mismos tribunales que se han mencionado con respecto a los procedimientos de revocación (véase la sección 5.4.1.1). El objeto de la acción puede ser la concesión, la adaptación o la retirada de una licencia obligatoria; las partes del procedimiento son el titular de la patente como licenciante y el solicitante de la licencia.

Cuando se presenta una demanda para la concesión de una licencia obligatoria, quien solicita la licencia no necesita especificar las condiciones de la licencia obligatoria solicitada. Si, en el momento de presentar la demanda para la concesión de una licencia obligatoria, el solicitante de la licencia todavía no ha intentado suficientemente obtener una licencia en condiciones razonables, puede continuar sus esfuerzos durante el procedimiento. Si sus intentos dan resultado y se celebra un contrato de licencia después de que se haya iniciado la acción para la concesión de una licencia obligatoria, se puede retirar la acción o, de manera alternativa, el demandante o ambas partes pueden presentar una declaración de que no hay necesidad de pronunciarse sobre ella ("einseitige oder übereinstimmende Erledigungserklärung").

Una sentencia que concede una licencia obligatoria no obliga al titular de la patente a celebrar un contrato de licencia, sino que establece directamente el derecho de quien solicita la licencia (pero no su obligación) de utilizar la invención patentada y su obligación de cumplir con las condiciones establecidas en la sentencia (en particular, de abonar las tasas de licencia). Como en los procedimientos de revocación, las costas suelen imponerse a la parte vencida o, en una causa donde ambas partes declararon que no había necesidad de pronunciarse ("übereinstimmende Erledigungserklärung"), a la parte que habría sido vencida, a menos que la equidad exija otra cosa (véanse los artículos 81.1) y 84.2) de la Ley de Patentes y las normas aplicables del Código Procesal Civil).

5.11.1.3.2 Procedimientos sumarios

Si hay pendiente una acción para la concesión de una licencia obligatoria, quien solicita la licencia puede además iniciar un procedimiento de medidas preliminares dirigido a la concesión de una licencia obligatoria. Sin embargo, no es posible solicitar una medida preliminar si no hay pendiente un procedimiento sobre el fondo. La solicitud de una medida preliminar se debe presentar ante el FPC, que debe programar una vista oral, que se prepara mediante declaraciones por escrito de las partes y después de la cual se dictará una sentencia. La sentencia tendrá el mismo efecto que la sentencia en los procedimientos sobre el fondo (véase la sección 5.11.1.3.1).

Se concede una medida preliminar si quien solicita la licencia fundamenta (no prueba) que los requisitos materiales para la concesión de una licencia obligatoria se cumplen y que hay una necesidad urgente en el interés público para la concesión inmediata de la licencia obligatoria. El umbral para este último requisito es bastante alto y solamente se cumple si se requiere una decisión inmediata para evitar graves perjuicios al público si hubiera que esperar el resultado del procedimiento sobre el fondo. En tiempos recientes, solo se ha dictado una medida preliminar en una causa de licencia obligatoria.²⁰⁰ La medida preliminar depende del procedimiento sobre el fondo. Por lo tanto, si se retira o desestima la demanda, el efecto de la medida cautelar preliminar cesa.

La concesión de una licencia obligatoria por medio de una medida preliminar puede depender de que quien solicita la licencia proporcione una caución de garantía para compensar los posibles daños y perjuicios del titular de la patente. El solicitante de la licencia quizá deba proporcionar

200 Dictada en *Raltegravir*, X ZB 1/17; denegada en *Alirocumab*, X ZB 2/19.

otra caución de garantía para la ejecución de la sentencia no firme por la que se concede la licencia obligatoria. Esto debe analizarse detenidamente: si se inicia un procedimiento de medidas preliminares y se ejecuta una sentencia no definitiva porque la concesión de una licencia obligatoria mediante una medida preliminar resulta injustificada desde el inicio, o si la sentencia se revoca más adelante, el solicitante de la licencia deberá compensar al titular de la patente por los daños y perjuicios causados.

5.11.1.3.3 Apelación

Se puede interponer un recurso de apelación ante el FCJ contra la sentencia tanto en los procedimientos sobre el fondo como en los procedimientos de medidas cautelares. Los procedimientos de apelación son muy similares y básicamente siguen las normas mencionadas para la apelación en los procedimientos de revocación.