

# Capítulo 6

## India

Autores:

Magistrado Madan B. Lokur (jubilado), magistrado Gautam Patel, magistrada Prathiba M. Singh y magistrado Manmohan Singh (jubilado)

Damos las gracias a los abogados Adarsh Ramanujan, Radha Chawla, Saya Choudhary Kapur, Sagar Chandra y Saurabh Anand por su colaboración. Agradecemos la labor del equipo de investigación: Md Sarwar Ali, Tanuja Aundhe, Nitika Bagaria, Deepali Bagla, Aneesa Cheema, Druti Datar, Hersh Desai, Varun Dhond, Janhavi Doshi, Soham Goswami, Nanki Grewal, Shivani Khanna, Neel Kothari, Eashwari Nair, Sayli Petiwale, Neelomi Popat, Shivani Prasad, Shubham Priolkar, Paridhi Sachdeva, Adit Shah, Zil Shah, Masira Shaikh y Namrata Vinod.

## 6.1 Descripción general del sistema de patentes

### 6.1.1 Evolución del sistema de patentes

Los derechos de propiedad intelectual (PI) se rigen por la legislación nacional, la cual, en el caso de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), debe ajustarse al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (Acuerdo sobre los ADPIC).<sup>1</sup> El Acuerdo sobre los ADPIC establece los objetivos de los derechos de PI en el artículo 7:

La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Como Estado miembro de la OMC, la India debe modificar o promulgar leyes que se ajusten al Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, esto supuso un desafío para la India. Un motivo de peso fue que, a diferencia de muchos otros países como los Estados Unidos de América (EE. UU.), donde la Constitución *reconoce* la promoción y el progreso de la ciencia y las artes y *garantiza* la exclusividad que se les concede a los autores e inventores, la Constitución de la India solo *fomenta* el espíritu científico de los ciudadanos indios y prescribe el deber de *desarrollar* el espíritu de investigación y mejora.<sup>2</sup> La Constitución de la India establece que no se puede privar a nadie de la “propiedad”, salvo mediante disposiciones legales.<sup>3</sup> Puesto que las patentes forman parte del concepto de “propiedad”, la Constitución recoge el derecho a la concesión y el reconocimiento de patentes. El capítulo de los “Principios rectores de la política de Estado” de la Constitución de la India, que no son exigibles, pero son esenciales, proporciona más directrices para que el Gobierno garantice la promoción de la salud pública,<sup>4</sup> la reducción de las desigualdades<sup>5</sup> y la salvaguarda de los sistemas que garantizan la titularidad y el control de los recursos en aras del interés general.<sup>6</sup> Por lo tanto, las bases y las limitaciones de los derechos de PI son el derecho a la propiedad, los principios rectores de la política de Estado y los deberes fundamentales de los ciudadanos, además de distintas leyes que se promulgan regularmente.

La trayectoria del régimen indio de patentes se refleja en tres períodos diferentes: la colonización, la época posterior a la independencia y la globalización.<sup>7</sup>

**Colonización.** La India heredó su régimen de patentes de su época bajo el Gobierno británico. Cuando finalizó la colonización de la India por parte del Imperio Británico, estaba en vigor la Ley india de Patentes y Diseños de 1911, por la que se había creado un sistema de administración de patentes en el país en virtud de una oficina administrativa: el Controlador de Patentes y Diseños.

**Época posterior a la independencia.** En 1970, entró en vigor la primera ley de patentes independiente de la India, con el telón de fondo de dos comités constituidos para formular recomendaciones: el Comité de Bakshi Tekchand en 1949 y, más tarde, el Comité del juez Rajagopala Ayyangar. Las recomendaciones de estos dos comités, que se centraron en las condiciones socioeconómicas especiales de la India, tuvieron como resultado dos cambios de gran alcance en el Derecho de patentes. Algunos de los cambios importantes que se introdujeron fueron en materia de patentes relativas a los alimentos y los medicamentos, licencias obligatorias y requisitos de explotación conexos. La ley promulgada en 1970 supuso el crecimiento de distintas industrias, incluida la farmacéutica, que, en dos décadas, logró que la India fuese denominada “la farmacia del mundo”, pues sus empresas farmacéuticas exportaban medicamentos a precios razonables a muchos países.

**Globalización.** En 1991, la India liberalizó su economía y se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1947), que fue sustituido por la OMC, lo que dio lugar

1 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 15 de abril de 1994, Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, anexo 1C, 1869 UNTS 299.

2 Constitución de la India, art. 51A.h.

3 Constitución de la India, art. 300A.

4 Constitución de la India, art. 47.

5 Constitución de la India, art. 38.2.

6 Constitución de la India, art. 39.b.

7 Janice M. Mueller, “The Tiger Awakens: The Tumultuous Transformation of India’s Patent System and the Rise of Indian Pharmaceutical Innovation”, 68, *Univ. Pitt. L. Rev.* (2007), <https://ssrn.com/abstract=923538>.

a la introducción de modificaciones de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC. En virtud de estas modificaciones, la India incorporó cambios fundamentales al permitir las patentes de producto en los sectores de los alimentos, los medicamentos y los productos agroquímicos. La flexibilidad del Acuerdo sobre los ADPIC permitió mantener un equilibrio, al garantizar que las modificaciones adquiriesen de forma gradual un carácter sistémico y evitar así el cierre forzoso de las industrias ya existentes. Las disposiciones reglamentarias relativas a las patentes de productos químicos y medicamentos, la patentabilidad y otros aspectos de las modificaciones se pusieron a prueba reiteradamente en los tribunales y se sostuvo que eran constitucionales y totalmente compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC. La sentencia del Tribunal Supremo en la causa *Novartis* contra *Union of India*<sup>8</sup> reconoció la necesidad de frenar la perpetuación de las patentes sin dejar de reconocer la necesidad de conceder una protección mediante patente a las innovaciones progresivas. Tras la causa *Novartis*, los tribunales indios concedieron medidas cautelares para proteger los derechos de los titulares de patentes de invenciones de productos farmacéuticos<sup>9</sup> y agroquímicos.<sup>10</sup> Los tribunales también han protegido las reivindicaciones en materia de patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas (PEN) mediante la concesión de medidas cautelares para garantizar el derecho a las regalías que tiene el titular de la patente, incluso en espera de juicio.<sup>11</sup> Los tribunales han concedido medidas permanentes<sup>12</sup> e indemnizaciones por daños y perjuicios (de cuantías bastante considerables)<sup>13</sup> en causas por infracción de patente, y han denegado las medidas cautelares en las causas en las que así correspondía.<sup>14</sup> La decisión de cada causa se ha tomado a la luz de sus propios hechos con base en los principios jurídicos establecidos. Una revisión actual de las decisiones no mostraría sesgo alguno a favor o en contra del titular de la patente en la resolución de causas de patentes.

### 6.1.2 El informe del Comité del juez N. Rajagopala Ayyangar

En 1957, el Gobierno de la India nombró un comité dirigido por el distinguido juez del Tribunal Supremo de la India, N. Rajagopala Ayyangar, ya jubilado, para analizar la revisión de la Ley de Patentes y asesorar al Gobierno a este respecto.

En el informe del Comité del juez Rajagopala Ayyangar se indicó, en términos categóricos, que el sistema de patentes era un *quid pro quo*, pues una patente solo obtiene el monopolio a cambio de divulgar la invención, cuyo uso pasa a ser libre una vez finalizado el período de monopolio. Según este informe, el *quid pro quo* también supone la obligación, por parte del titular de la patente, de explotar la invención en la India. El informe también destacó, de una forma bastante categórica, que el sistema de patentes había fracasado en la India al no lograr generar el tipo de innovación que pretendía fomentar, ya que no proporcionaba el mismo resultado a los países subdesarrollados que a los desarrollados. El único motivo por el que se recomendó continuar con el sistema de patentes fue la falta de una alternativa mejor para obtener resultados más adecuados; en ese momento, la forma de las patentes era el mal menor. El informe fue tajante en lo que respecta al temor de que los titulares de patentes extranjeros pudiesen, en detrimento de la innovación nacional, usar el sistema de patentes de forma incorrecta para conquistar grandes mercados en la India y, al mismo tiempo, no invertir en la fabricación del producto patentado.

Las recomendaciones del Comité fueron un catalizador de cambios profundos en el sistema indio de patentes, lo que, en última instancia, desembocó en la Ley de Patentes de 1970, que sustituyó a la Ley india de Patentes y Diseños de 1911. El Proyecto de Ley de Patentes se introdujo en 1965 y se modificó en 1967. La Ley de Patentes de 1970 y el Reglamento de Patentes de 1972 entraron en vigor el 20 de abril de 1972.

8 AIR 2013 SC 1311.

9 Por ejemplo, *Merck Sharp and Dohme Corp. contra Glenmark Pharmaceuticals*, 2015 SCC Online Del. 8227; *Cipla Ltd contra Novartis AG*, 2017 SCC Online Del. 7393; *Symed Labs contra Glenmark Pharma Ltd*, 2015 SCC Online Del. 6745.

10 Por ejemplo, *UPL Ltd contra Pradeep Sharma*, 2018 SCC Online Del. 7315.

11 Por ejemplo, *Koninklijke Philips NV contra Amazestore*, 260 (2019) DLT 135; *Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ.) contra Intex Technologies (India) Ltd*, 2015 SCC Online Del. 8229 (un auto definitivo en materia de PEN); *Koninklijke Philips NV contra Vivo Mobile Communications Co. Ltd*, CS (COMM) 383 de 2020; *Koninklijke Philips NV contra Xiaomi Inc.*, CS (COMM) 502 de 2020.

12 Por ejemplo, *Shogun Organics Ltd contra Gaur Hari Guchhait*, 263 (2019) DLT 516; *Eisai Co. Ltd contra Satish Reddy*, 2019 SCC Online Del. 8496.

13 Por ejemplo, *F Hoffmann-La Roche Ltd contra Cipla Ltd*, MIPR 2016 (1) 1; *Koninklijke Philips*, 260 DLT; *Shogun Organics*, 263 DLT (se concedieron indemnizaciones por daños y perjuicios por valor de 25 millones de dólares estadounidenses aproximadamente).

14 Por ejemplo, *AstraZeneca AB contra Intas Pharmaceuticals Ltd*, MANU/DE/1939/2020; *B Braun Melsungen AG contra Rishi Baid*, MANU/DE/0376/2009; *Arif Abdul Kader Fazlani contra Hitesh Raojibhai Patel and Co.*, MANU/GJ/1304/2011; *F Hoffmann-La Roche Ltd contra Cipla*, 159 (2009) DLT 243 (DB).

### 6.1.3 La Ley de Patentes de 1970 (anterior al Acuerdo sobre los ADPIC)

La Ley de Patentes de 1970 incorporó importantes disposiciones para reducir los costos sociales de las patentes cuyos titulares eran extranjeros. Prohibió las patentes de productos útiles como medicamentos o alimentos, redujo el plazo de las patentes de procedimientos químicos y aumentó de forma considerable la disponibilidad de licencias obligatorias. Esto dio lugar a una poderosa industria farmacéutica de medicamentos genéricos en la India.

En la causa *Bishwanath Prasad Radhey Shyam contra HM Industries*,<sup>15</sup> al tomar una decisión sobre una apelación en una causa por la infracción de una patente titulada “Means for Holding Utensils for Turning Purposes”, el Tribunal Supremo manifestó lo siguiente:

El objetivo de la legislación sobre patentes es fomentar la investigación científica, las nuevas tecnologías y los progresos industriales. La concesión de privilegios exclusivos de propiedad, uso o venta del método o del producto patentado durante un determinado período de tiempo estimula las nuevas invenciones de utilidad comercial. El precio que hay que pagar por la concesión del monopolio es la divulgación de la invención en la Oficina de Patentes, la cual, tras la expiración del plazo fijado del monopolio, pasa a ser de dominio público.

Las características más destacadas de la Ley (tal como se promulgó) fueron:

- la reducción de la duración de las patentes, que pasó de ser de 16 a 14 años;
- un máximo de siete años para el plazo de la patente en el caso de los procedimientos relacionados con medicamentos y alimentos;
- la ausencia de disponibilidad de patentes de producto en el caso de los alimentos, medicamentos y fármacos, incluidos los productos producidos u obtenidos mediante procedimientos químicos;
- las disposiciones que tomaban la ausencia de explotación como fundamento para las licencias obligatorias, las licencias de derechos y la revocación de patentes;
- la capacitación del Gobierno para usar las invenciones para su propio uso;
- las disposiciones para el uso de las invenciones con fines estatales, para la investigación o la formación de alumnos;
- la autorización de una “licencia de pleno derecho” para patentes en materia de medicamentos, alimentos y productos procedentes de reacciones químicas;
- la calificación de determinadas invenciones como no patentables;
- el aumento de los fundamentos para la oposición a la concesión de una patente;
- la exención de la anterioridad con respecto a determinadas categorías de publicación previa, comunicación previa y uso previo;
- las disposiciones en cuanto a la confidencialidad de las invenciones que son pertinentes a efectos de excepciones;
- la obligatoriedad de facilitar información sobre las solicitudes extranjeras;
- la prevención del uso indebido de derechos de patente mediante la invalidación de las condiciones restrictivas en acuerdos y contratos de licencia;
- una disposición relativa a la apelación ante el Tribunal Superior de las decisiones tomadas por el Controlador General de Patentes, Diseños y Marcas (“el Controlador”); y
- la separación entre los diseños industriales y la legislación sobre patentes.

No obstante, muchas disposiciones cambiaron tras el Acuerdo sobre los ADPIC, como se indica en las secciones 6.1.4.4.3 a 6.1.4.4.5.

### 6.1.4 Obligaciones y compromisos internacionales

La India es miembro de la OMC, fundada el 1 de enero de 1995. La OMC administra el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT),<sup>16</sup> un acuerdo internacional entre países para fomentar el libre comercio internacional de productos. La OMC es un acuerdo global en el sentido de que sus miembros deben regirse por el GATT y otros acuerdos internacionales. Uno de esos acuerdos es el Acuerdo sobre los ADPIC. La India también es miembro del Convenio de París

<sup>15</sup> AIR 1982 SC 1444, párr. 17.

<sup>16</sup> Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 30 de octubre de 1947, 55 UNTS 194.

para la Protección de la Propiedad Industrial,<sup>17</sup> el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)<sup>18</sup> y el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes.

#### 6.1.4.1 El Acuerdo sobre los ADPIC

El Acuerdo sobre los ADPIC es uno de los acuerdos multilaterales más exhaustivos sobre derechos de propiedad intelectual.

La sección 5 del Acuerdo sobre los ADPIC trata sobre las patentes. El artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC indica que las patentes estarán disponibles para los productos o procedimientos de invenciones en *todos* los sectores de la tecnología, siempre y cuando sean nuevos, conlleven actividad inventiva y puedan aplicarse en la industria. Esto supuso un distanciamiento de lo que en su momento permitía la Ley de Patentes de 1970, pues no se concedían patentes con relación a “sustancias previstas para su uso, o que puedan utilizarse, como alimento, medicamento o fármaco”.<sup>19</sup> En estos casos, las únicas patentes disponibles para dichas sustancias eran las de método o procedimiento.

Los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC establecen que, durante el período de transición, los países deben proporcionar un mecanismo de protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura, incluida la concesión de derechos exclusivos de comercialización. El 2 de julio de 1995, los EE. UU. alegaron que la India no había cumplido con estas disposiciones y presentaron ante la OMC una solicitud de celebración de consultas para la solución de la diferencia. El 5 de septiembre de 1997, el Grupo Especial que se había reunido para conocer de la diferencia emitió un informe que determinaba que, efectivamente, la India incumplía estas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>20</sup> La apelación de la India tampoco salió adelante. El Órgano de Apelación reveló que, el 1 de enero de 1995, se le solicitó a la India que contara con un mecanismo jurídico para la protección mediante patente en virtud de los párrafos 8 y 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>21</sup>

En 1997, las Comunidades Europeas solicitaron otra celebración de consultas sobre la diferencia por motivos similares. El Grupo Especial que se reunió a este respecto también falló en contra de la India.<sup>22</sup> En consecuencia, la India introdujo en 1999 una modificación para cumplir con estos requisitos. En las secciones 6.1.4.4.3 a 6.1.4.4.5, se analizan estas y otras modificaciones realizadas en 2002 y 2005.

#### 6.1.4.2 La Declaración de Doha

Antes de la adopción del Acuerdo sobre los ADPIC, la mayor parte de los países no concedían patentes para los medicamentos, lo que ayudaba a mantener los precios asequibles y garantizaba que se pudiese acceder a ellos. La introducción de patentes de producto para los medicamentos en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC preocupó a los países en desarrollo y a los menos adelantados. El aumento del número de patentes de producto relativas a medicamentos suponía el aumento de su costo y un obstáculo para acceder a ellos.

El Acuerdo sobre los ADPIC requería, entre otras cosas, que todos los miembros de la OMC introdujesen patentes de producto y procedimiento en todos los sectores de la tecnología. No se reconocieron ni permitieron excepciones en los ámbitos relativos a la cobertura de las necesidades básicas, como el sanitario.

En 2001, los miembros de la OMC declararon en la Conferencia Ministerial de la OMC en Doha (Qatar) que era importante interpretar el Acuerdo sobre los ADPIC de forma que se apoyase la salud pública mediante la promoción del acceso a los medicamentos y de su creación.<sup>23</sup> Esto fue

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

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

19 Artículo 5, Ley de Patentes de la India de 1970. Posteriormente, la Ley de 2005 que modifica la Ley de Patentes (Ley n.º 15 de 2005) derogó por completo el artículo 5.

20 Informe del Grupo Especial, *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura*, documento de la OMC WT/DS50/R (5 de septiembre de 1997).

21 Informe del Órgano de Apelación, *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura*, documento de la OMC WT/DS50/AB/R (19 de diciembre de 1997).

22 Informe del Grupo Especial, *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura*, documento de la OMC WT/DS79/R.

23 OMC, Declaración Ministerial de 14 de noviembre de 2001, documento de la OMC WT/MIN(01)/DEC/1, 41 ILM 746 (2002), párr. 17 (“Recalamos la importancia que atribuimos a que el Acuerdo relativo a los Aspectos de los Derechos de

importante para las economías en desarrollo, incluida la de la India, que ya había hecho hincapié en la necesidad de ampliar la cobertura en materia de salud pública a costos bajos y asequibles. La Declaración de Doha convino en que el Acuerdo sobre los ADPIC ni impedía ni debía impedir que los miembros de la OMC tomaran medidas para proteger la salud pública.<sup>24</sup>

La Declaración de Doha reconoce que el Acuerdo sobre los ADPIC debe interpretarse y aplicarse de una forma que sea favorable para sus miembros al recurrir a las flexibilidades previstas en él.<sup>25</sup> En consecuencia, cada miembro de la OMC es libre de determinar las bases para la concesión de licencias obligatorias y lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de suma urgencia para acogerse a las disposiciones sobre licencias obligatorias.<sup>26</sup> La Declaración de Doha también reconoció que muchos países tenían capacidades de fabricación insuficientes o inexistentes en el sector farmacéutico, lo que podría dificultarles el uso efectivo de las disposiciones sobre licencias obligatorias del Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>27</sup> Con arreglo a lo anterior, se aceptó realizar una modificación en el artículo 31*bis* del Acuerdo sobre los ADPIC para permitir que los países concediesen licencias obligatorias incluso para la exportación a otros países con una capacidad de fabricación insuficiente o inexistente.

La Declaración de Doha también realizó aclaraciones sobre las flexibilidades para que los miembros adoptasen un principio internacional de agotamiento de los derechos<sup>28</sup> en virtud del artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>29</sup> El principio de agotamiento implica que, una vez que los titulares de patentes venden un producto patentado, estos no pueden prohibir las ventas posteriores que de este producto se hagan, pues sus derechos con relación a ese producto se han “agotado” mediante su venta. La Declaración de Doha reafirmó que los miembros eran libres de establecer su propio régimen con relación a dicho agotamiento para garantizar que los derechos de patente no impidiesen la entrada de productos legítimos en las cadenas mundiales de suministro.

#### 6.1.4.3 El Tratado de Cooperación en materia de Patentes

El PCT proporciona una plataforma para facilitar la presentación de una única solicitud internacional de patente a fin de solicitar protección en todos los países firmantes del PCT. Se trata de algo beneficioso para el solicitante porque, en el sistema tradicional, era necesario cursar por separado varias solicitudes de patente en distintas jurisdicciones de todo el mundo. Los informes de búsqueda internacional y los informes escritos generados por las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, así como los informes preliminares internacionales sobre la patentabilidad (capítulo II) redactados por las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional resultan de ayuda para el solicitante al decidir si continuar con la fase nacional y, de ser así, en qué países hacerlo, habida cuenta de las posibilidades de éxito de

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se aplique e interprete de manera que apoye la salud pública, promoviendo tanto el acceso a los medicamentos existentes como la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, y, a este respecto, adoptamos una Declaración aparte”).

- 24 OMC, Declaración Ministerial del 14 de noviembre de 2001, documento de la OMC WT/MIN(01)/DEC/2, 41 ILM 746 (2002), párr. 4 (“Convenimos en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, afirmamos que dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos. A este respecto, reafirmamos el derecho de los Miembros de la OMC de utilizar, al máximo, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevén flexibilidad a este efecto”).
- 25 Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 15 de abril de 1994, Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, art. 8.1 (“Los miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo”).
- 26 OMC, Declaración Ministerial del 14 de noviembre de 2001, documento de la OMC. WT/MIN(01)/DEC/2, 41 ILM 746 (2002), párr. 5 (“En consecuencia, y a la luz del párrafo 4 *supra*, al tiempo que mantenemos los compromisos que hemos contraído en el Acuerdo sobre los ADPIC, reconocemos que estas flexibilidades incluyen lo siguiente: [...] b) Cada Miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias”).
- 27 OMC, Declaración Ministerial del 14 de noviembre de 2001, documentos de la OMC. WT/MIN(01)/DEC/2, 41 ILM 746 (2002), párr. 6.
- 28 OMC, Declaración Ministerial del 14 de noviembre de 2001, documento de la OMC WT/MIN(01)/DEC/1, 41 ILM 746 (2002), párr. 5 (“En consecuencia, y a la luz del párrafo 4 *supra*, al tiempo que mantenemos los compromisos que hemos contraído en el Acuerdo sobre los ADPIC, reconocemos que estas flexibilidades incluyen lo siguiente: [...] d) El efecto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que son pertinentes al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual es dejar a cada Miembro en libertad de establecer su propio régimen para tal agotamiento sin impugnación, a reserva de las disposiciones de los artículos 3 y 4 sobre trato NMF [nación más favorecida] y trato nacional”).
- 29 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 15 de abril de 1994, Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, art. 6 (“Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual”).



acuerdo con el informe de búsqueda. El sistema del PCT también ha supuesto una reducción considerable de los costos para los solicitantes.

#### **6.1.4.4 Modificaciones y aplicación en la India**

##### **6.1.4.4.1 Aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes en la India**

La India firmó el PCT y se adhirió a él en septiembre de 1998, y el Tratado entró en vigor en el país en diciembre de ese mismo año. Las disposiciones relativas a las solicitudes en virtud del PCT se incorporaron en la Ley de 2002 que modifica la Ley de Patentes. En virtud de la Ley de Patentes de 1970, una "solicitud de patente" es una solicitud realizada de acuerdo con las disposiciones del PCT.<sup>30</sup> Se designaron cuatro oficinas en la India (Nueva Delhi, Calcuta, Chennai y Bombay) y la Oficina Internacional de Ginebra (Suiza) como las oficinas receptoras de las solicitudes internacionales. El artículo 7 de la Ley indica la forma en la que el solicitante realiza la solicitud para su invención y, en caso de que ya se haya presentado una solicitud correspondiente ante el Controlador en la India, también contempla la presentación de una solicitud simultánea en virtud del PCT y de la Ley.<sup>31</sup>

El capítulo III del Reglamento de Patentes de 2003 contiene disposiciones para la presentación de una solicitud internacional, el formulario que se debe utilizar, las tasas que se han de pagar a la autoridad examinadora, los plazos para el establecimiento de un informe de búsqueda internacional y otras reglas relacionadas para las solicitudes en virtud del PCT. El plazo de una patente concedida en la India para una solicitud internacional PCT es de 20 años a partir de la fecha de su presentación en virtud del PCT.<sup>32</sup>

##### **6.1.4.4.2 Procedimiento de examen acelerado de solicitudes de patente**

Además del sistema del PCT, varios países y regiones han creado recientemente procedimientos de examen acelerado de solicitudes de patente, que contemplan el examen acelerado y el intercambio de informes de búsqueda, entre otros aspectos. Así, se consiguen agilizar los exámenes y las concesiones de patentes. El procedimiento de examen acelerado de solicitudes de patente puede ser tanto bilateral como multilateral. En 2019, la Oficina de Patentes de la India inició el primer procedimiento de examen acelerado de solicitudes de patente en el país como parte de un programa bilateral piloto al respecto junto con la Oficina de Patentes del Japón. A pesar de que se publicaron sus directrices, el programa piloto está restringido a 100 expedientes al año que se atienden por orden de solicitud. Según la evaluación de este programa piloto, es posible que los procedimientos de examen acelerado de solicitudes de patente gestionados por una o más oficinas de patentes en todo el país acaben siendo una realidad a largo plazo.

##### **6.1.4.4.3 La modificación de 1999 posterior al Acuerdo sobre los ADPIC**

Tras su entrada en vigor el 1 de enero de 1995, el Acuerdo sobre los ADPIC contempló períodos de transición para que los miembros de la OMC introdujesen legislación de conformidad con las obligaciones en virtud del acuerdo. La India es miembro de la OMC desde enero de 1995.

En el caso de los países en desarrollo, como la India, el plazo para cumplir el Acuerdo sobre los ADPIC venció el año 2000. El artículo 65.4 del Acuerdo sobre los ADPIC proporcionó una disposición transitoria especial para los países que no concedían patentes de producto. De conformidad con esta disposición, al período de transición inicial contemplado en el Acuerdo sobre los ADPIC se le añadió un período adicional de cinco años (esto es, hasta 2005) para la introducción de la protección mediante patentes de producto.

Durante el período de transición, la India tuvo que proporcionar un medio para la presentación de solicitudes de patente. El "sistema del buzón de correos" posibilitó que los solicitantes presentaran las solicitudes de patente y, de este modo, establecieran las fechas de presentación, al tiempo que se permitió que los miembros aplazasen la concesión de patentes de producto. Además, la India también tuvo que proporcionar derechos exclusivos de comercialización a cambio de permisos para retrasar la concesión de patentes de producto hasta el 1 de enero de 2005.

30 Ley de Patentes de 1970, art. 2.1)ia). Esto se introdujo mediante la Ley de 2002 que modifica la Ley de Patentes (véase la sección 6.1.4.4.4 de este capítulo) y entró en vigor el 5 de mayo de 2003.

31 Ley de Patentes de 1970, art. 7.1A.

32 Ley de Patentes de 1970, art. 53.

Los acuerdos transitorios se introdujeron a través del artículo 2 de la Ley de 1999 que modifica la Ley de Patentes mediante la inserción del artículo 5.2 de la Ley de Patentes de 1970, lo que permite que las solicitudes de patente de producto se cursen mediante un “buzón de correos”, al tiempo que el capítulo IVA contempla la concesión de derechos exclusivos de comercialización en caso de que se cumplan determinadas condiciones.

Los derechos exclusivos de comercialización se introdujeron como una disposición transitoria para ayudar a los países en desarrollo que seguían un régimen de patentes de *procedimiento* para introducirse de forma paulatina en un régimen de patentes de *producto*. Con el objetivo de introducir medidas transitorias para el reconocimiento de las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, la Ley de 1999 que modifica la Ley de Patentes introdujo un sistema para la concesión de derechos exclusivos de comercialización. Esto permitió que los inventores presentasen antes las solicitudes para la concesión de patentes y que estableciesen fechas de presentación para que, en los casos en que se acabó concediendo la protección mediante patente, la consideración de las solicitudes se basase en la fecha de presentación o de prioridad. Se consideró que estas disposiciones eran necesarias en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC,<sup>33</sup> en espera de la iniciación de un proceso simplificado en la India para la concesión de patentes de producto relativas a los medicamentos, los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura.

Los derechos exclusivos de comercialización son aplicables en los casos en que se concede una patente para el mismo producto en otro país que entró a formar parte de la OMC después de 1995 (el año de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC), siempre y cuando se haya obtenido la aprobación para la comercialización del producto en ese otro país de la OMC. No obstante, los derechos exclusivos de comercialización se limitan a los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura. Si se parte de una simple definición de diccionario del término, el significado de “derechos exclusivos de comercialización” parece ser muy similar al de “derechos de patente”; no obstante, en teoría, los derechos exclusivos de comercialización evitan que otros fabriquen o usen los productos patentados. El titular de los derechos puede impedir, de forma indirecta, que otros comercialicen productos que se basan en dicho uso al no contar los últimos con autorización para hacerlo. La protección mediante patente y los derechos exclusivos de comercialización son alternativas entre ellos y no se usan de forma simultánea.

Los derechos exclusivos de comercialización en virtud de la modificación de 1999 solo se podían conceder a los productos cuyo uso previsto era el de medicamento o fármaco, o que podían usarse como tales. Un solicitante tenía el derecho exclusivo para vender o distribuir el producto en la India, a la espera de que se le concediese o denegase la patente de producto solicitada, siempre y cuando:

- se hubiera concedido la patente y la aprobación para vender la misma invención solicitada (con fecha de 1 de enero de 1995 o posterior) en otro país miembro de la OMC con fecha posterior a la presentación de la solicitud para la patente de producto;<sup>34</sup> o
- se hubiera concedido la patente para el método, el procedimiento o la fabricación de la invención solicitada (con fecha de 1 de enero de 1995 o posterior) y relativa al mismo producto en la India en la fecha de la presentación de la solicitud para la patente de producto o posterior;<sup>35</sup>
- se hubiera recibido la aprobación del Gobierno central para la venta o distribución del producto.<sup>36</sup>

Los derechos exclusivos de comercialización se concedían por un período de cinco años a partir de la fecha de dicha aprobación o hasta la concesión o denegación de la patente de producto solicitada, si esto ocurría antes.

De acuerdo con la modificación de 1999, el Controlador no podía remitir al examinador ninguna solicitud de una patente de producto para la realización de un informe hasta el 31 de diciembre de 2004.<sup>37</sup> Durante dicho período de diez años, las solicitudes se guardaron en una “caja negra”,

33 Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 15 de abril de 1994, Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, párrs. 8 y 9 del art. 70.

34 Ley de Patentes de 1970, art. 24B.1)a). Lo previsto en las disposiciones 24A a 24F fue posteriormente derogado por completo por la Ley de 2005 que modifica la Ley de Patentes (Ley n.º 15 de 2005).

35 Ley de Patentes de 1970, art. 24B.1)b).

36 Ley de Patentes de 1970, art. 24B.1.

37 Ley de Patentes de 1970, art. 24A.1.



una expresión figurada para referirse a las solicitudes pendientes de examen. Tras esta fecha, la solicitud se remitiría a un examinador para que realizase un informe sobre si la invención reclamada se regía por el significado previsto en el artículo 3 de la Ley de Patentes de 1970 o si no se podía conceder una patente para la invención en virtud del artículo 4 de la Ley. En caso de incumplimiento de los requisitos previos necesarios, la solicitud se rechazaría.<sup>38</sup> Si se cumplían los requisitos previos, el Controlador podía proceder a examinar la solicitud de concesión de una patente.<sup>39</sup>

La modificación de 1999 también incluía disposiciones que autorizaban al Gobierno central, bajo las circunstancias oportunas y habida cuenta del interés público en general, para vender o distribuir el producto por sí mismo o mediante una autoridad capacitada para ello por escrito.<sup>40</sup> Además, el Gobierno central también tenía el poder de decidir el precio de venta del producto tras especificar sus motivos y el interés público de que se tratara.

Todas las demandas relativas a la infracción en virtud del artículo 24B de la Ley se tratarían de la misma forma que las demandas relativas a la infracción de patente en virtud del capítulo XVIII.

En la India, se concedieron algunos derechos exclusivos de comercialización para productos medicinales. También se instituyeron las demandas por infracción destinadas a limitar las infracciones de los derechos exclusivos de comercialización. No obstante, todos los derechos exclusivos de comercialización llegaron a su fin tras la aplicación a gran escala de las modificaciones con efecto a partir del 1 de enero de 2005. Con la introducción de las modificaciones de 2005, todas las solicitudes pendientes para la concesión de derechos exclusivos de comercialización se consideraron automáticamente solicitudes para patentes de producto y se trataron en consecuencia.

#### **6.1.4.4.4 La modificación de 2002 posterior al Acuerdo sobre los ADPIC**

La modificación de 2002 a la Ley de Patentes de 1970 se realizó para a) incorporar en la India el régimen de patentes con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC; b) integrar la nueva ley sobre patentes de manera acorde al desarrollo cada vez mayor de la capacidad tecnológica de la India; c) proporcionar las salvaguardas necesarias para la protección del interés público y la seguridad nacional; d) armonizar el procedimiento para la concesión de patentes de conformidad con las prácticas internacionales; y e) lograr que el sistema fuese más intuitivo.

Algunas de las características destacadas de la Ley de 2002 que modifica la Ley de Patentes fueron las siguientes:

- El plazo de cada patente concedida tras el inicio de la Ley de 2002 que modifica la Ley de Patentes aumentó a 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.<sup>41</sup>
- El plazo para el restablecimiento de una patente caducada aumentó a 18 meses.<sup>42</sup>
- Se añadió una nueva definición de “invención”: podía concederse una patente para un procedimiento o producto que fuese nuevo, supusiese una actividad inventiva o pudiese aplicarse en la industria.<sup>43</sup>
- Se añadió una nueva definición de “actividad inventiva”.<sup>44</sup>
- La lista negativa de lo que no se consideran invenciones (esto es, materia no patentable) se modificó y amplió a la luz de los párrafos 2 y 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>45</sup>
- Se introdujo el concepto de petición de la publicación de una solicitud de patente.<sup>46</sup>
- Se introdujo la disposición relativa a la carga de la prueba, según la cual el demandado debe demostrar que el procedimiento mediante el que obtuvo el producto en cuestión fue diferente al procedimiento patentado, cuando de dicho procedimiento se haya obtenido un producto final idéntico.<sup>47</sup>

38 Ley de Patentes de 1970, art. 24A.2.

39 Ley de Patentes de 1970, art. 24A.3.

40 Ley de Patentes de 1970, art. 24D.

41 Ley de Patentes de 1970, art. 53. Esto se realizó de acuerdo con el artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC.

42 Ley de Patentes de 1970, art. 60.

43 Ley de Patentes de 1970, art. 2.1j).

44 Ley de Patentes de 1970, art. 2.1ja).

45 Ley de Patentes de 1970, art. 3.

46 Ley de Patentes de 1970, art. 11A.

47 Ley de Patentes de 1970, art. 104A.

- El capítulo sobre licencias obligatorias se sustituyó por las disposiciones y los procedimientos coherentes con el Acuerdo sobre los ADPIC,<sup>48</sup> y se omitieron las disposiciones relativas a la licencia de derechos.<sup>49</sup>
- Se introdujo la excepción Bolar.<sup>50</sup>
- Se introdujo la importación paralela de productos patentados.<sup>51</sup>
- Todas las apelaciones en virtud de la Ley se redirigieron de los tribunales superiores a otros especializados, por ejemplo, la Comisión de Apelación en materia de Propiedad Intelectual, (IPAB)<sup>52</sup> suprimida en 2021.<sup>53</sup>
- Se modificaron las disposiciones nacionales sobre seguridad.<sup>54</sup>

#### **6.1.4.4.5 La modificación de 2005 posterior al Acuerdo sobre los ADPIC**

Las modificaciones de 2005 se introdujeron para seguir adecuando las leyes indias relativas a las patentes a lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC, pues el período de transición que la India tenía a su disposición finalizaba en 2005. Algunas de las características destacadas de la Ley de 2002 que modifica la Ley de Patentes fueron las siguientes:

- Se modificó la definición de “actividad inventiva”.<sup>55</sup>
- Se añadió la definición de “invención nueva”.<sup>56</sup>
- Se modificó la definición de “patente”.<sup>57</sup>
- Se modificó la lista negativa de lo que no se consideran invenciones (esto es, materia no patentable).<sup>58</sup>
- Se eliminaron las disposiciones que dictaban que, en los casos de invenciones en materia de alimentos, medicamentos y fármacos, solo se patentarían los procedimientos y no los propios productos.<sup>59</sup> Esto garantizaba que la protección del producto mediante patente estuviera disponible en todos los sectores.
- Se omitió el capítulo relativo a los derechos exclusivos de comercialización<sup>60</sup> y se modificaron las disposiciones relacionadas.
- Se introdujeron dos niveles de oposición, a saber, la anterior y la posterior a la concesión. Se comunicaron todos los motivos previstos para la oposición previa a la concesión a las partes interesadas para que, en el plazo de un año a partir de la fecha de publicación de la concesión de la patente, pudiesen impugnar la validez de la patente en el proceso de oposición posterior a la concesión.<sup>61</sup>
- Con arreglo a la Declaración de Doha, se ampliaron todos los motivos para solicitar licencias obligatorias mediante la incorporación de una disposición relativa a la emisión de dichas licencias para la fabricación y exportación de productos farmacéuticos patentados a países con capacidad de fabricación insuficiente en el sector, en el caso de que el país haya notificado que permite dicha importación.<sup>62</sup>
- La competencia para tramitar las peticiones de impugnación de las patentes concedidas pasó de los tribunales superiores a la IPAB, con la finalidad de ampliar su competencia y permitirle impugnar patentes.<sup>63</sup> Esto se suprimió en 2021.<sup>64</sup>
- Se modificaron determinadas disposiciones para que el régimen de patentes de la India estuviese en consonancia con el PCT, del cual la India es signataria.<sup>65</sup>

48 Ley de Patentes de 1970, cap. VI.

49 Ley de Patentes de 1970, art. 86.

50 Ley de Patentes de 1970, art. 107A.a. También denominada “excepción Roche-Bolar”, por la causa *Roche Products, Inc. contra Bolar Pharmaceutical Co.*, 733 F 2d 858 (Cir. Fed. 1984). En el Derecho de patentes, la “excepción con fines de investigación” o “de puerto seguro” es una excepción a los derechos conferidos por las patentes de especial relevancia en el caso de los medicamentos. Existe un plazo limitado antes de la finalización del plazo de protección por patente en el que la investigación y los ensayos de preparación para la aprobación reglamentaria no infringen los derechos de patente. La exención, prevista por el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, permite que los fabricantes de medicamentos genéricos desarrollen este tipo de fármacos antes de que expire la patente.

51 Ley de Patentes de 1970, art. 107A.b.

52 Ley de Patentes de 1970, cap. XIX.

53 Decreto para la Reforma de los Tribunales (Racionalización y Condiciones de Servicio) de 2021 (4 de abril de 2021).

54 Ley de Patentes de 1970, art. 157A.

55 Ley de Patentes de 1970, art. 2.1)ja).

56 Ley de Patentes de 1970, art. 2.1)l).

57 Ley de Patentes de 1970, art. 2.1)m).

58 Ley de Patentes de 1970, art. 3.

59 Ley de Patentes de 1970, art. 5.

60 Ley de Patentes de 1970, cap. IV-A.

61 Ley de Patentes de 1970, art. 25.2.

62 Ley de Patentes de 1970, art. 92A.

63 Ley de Patentes de 1970, art. 64.1 y 117G.

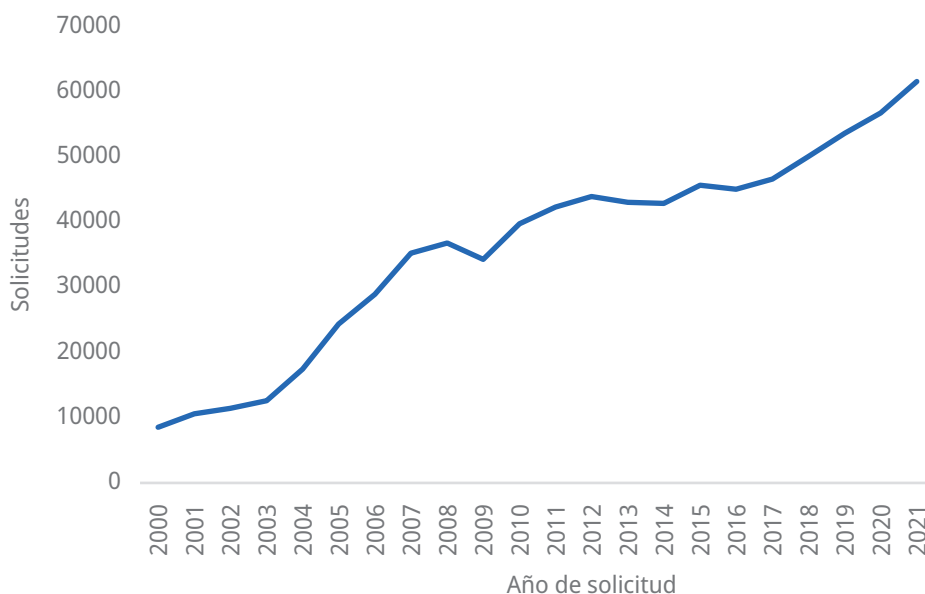
64 Decreto para la Reforma de los Tribunales (Racionalización y Condiciones de Servicio) de 2021 (4 de abril de 2021).

65 Ley de Patentes de 1970, arts. 7.1B, 7.4, 9.1, 9.3, 21, 52.1 y 135.3.

### 6.1.5 Evolución de las solicitudes de patente

La figura 6.1 muestra el número total de solicitudes de patente (tanto por vía directa como por entrada en la fase nacional del PCT) que se presentaron en la India entre los años 2000 y 2021.

**Figura 6.1 Solicitudes de patente presentadas en la India 2000–2021**



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

## 6.2 Instituciones de patentes y procedimientos de revisión administrativa

### 6.2.1 Instituciones de patentes

#### 6.2.1.1 Oficina del Controlador General de Patentes, Diseños y Marcas

La Oficina del Controlador General de Patentes, Diseños y Marcas está en Bombay. El Controlador supervisa el funcionamiento de la Ley de Patentes de 1970, la Ley de Diseños de 2000 y la Ley de Marcas de 1999, y realiza recomendaciones al Gobierno en lo relativo a estos asuntos.

El Gobierno central puede nombrar tantos examinadores y demás técnicos como considere oportuno.<sup>66</sup> Se establecen unas cualificaciones mínimas. Estos técnicos operan bajo la superintendencia del Controlador. El puesto de Controlador Adjunto Principal de Patentes y Diseños requiere una mayor cualificación. En la figura 6.2, se muestra la estructura organizativa de la Oficina.

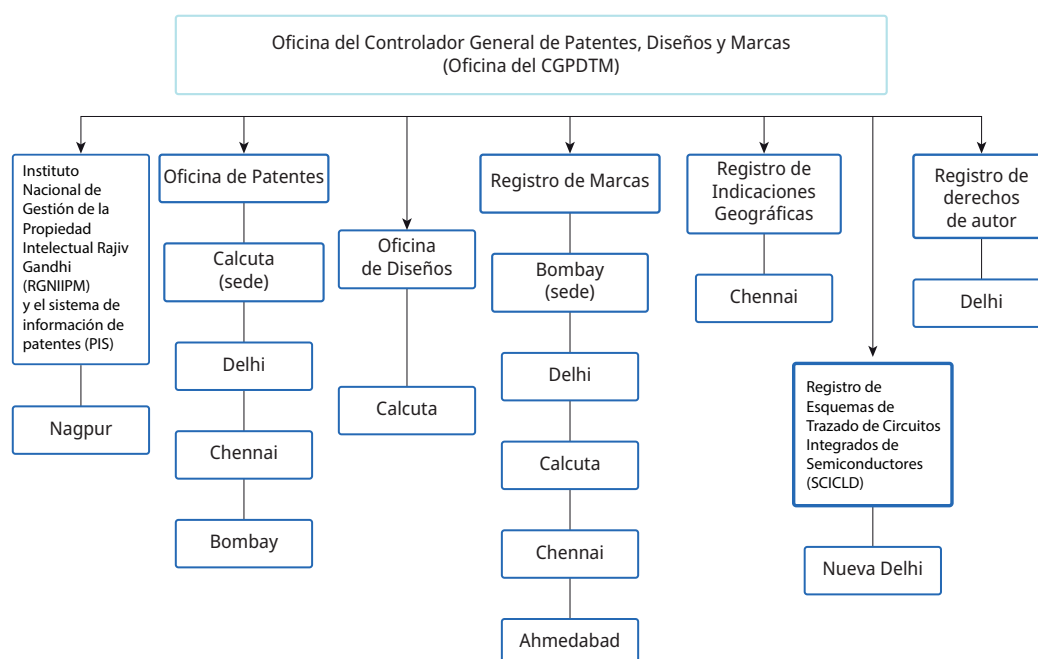
#### 6.2.1.2 Departamento para la Promoción de la Industria y el Comercio Interno

El Departamento para la Promoción de la Industria y el Comercio Interno se fundó en 1995 y se reconstituyó en el año 2000 cuando se fusionó con el Departamento del Desarrollo Industrial. El objetivo del Departamento es fomentar y acelerar el desarrollo industrial del país mediante la facilitación de la inversión en las tecnologías nuevas y del futuro, la inversión extranjera directa y el apoyo al desarrollo equilibrado de las industrias.

Se trata del departamento que coordina todos los asuntos relativos a la protección de los derechos de PI en materia de patentes, marcas, derechos de autor, diseños industriales e indicaciones geográficas.

66 Ley de Patentes de 1970, art. 73.

**Figura 6.2 Estructura organizativa de la Oficina del Controlador General de Patentes, Diseños y Marcas**



Fuente: Oficina del Controlador General de Patentes, Diseños y Marcas, *Sobre nosotros*, [ipindia.gov.in/about-us.htm](http://ipindia.gov.in/about-us.htm).

### 6.2.1.3 Instituto Nacional de la Gestión de la Propiedad Intelectual, Nagpur

El Instituto Nacional de la Gestión de la Propiedad Intelectual es un centro nacional para la excelencia en la capacitación, la gestión, la investigación y la educación en materia de derechos de PI. El Instituto forma a examinadores de patentes y diseños, examinadores de marcas e indicaciones geográficas y profesionales y gestores en el ámbito de la PI en el país. El Instituto también facilita la investigación en asuntos relativos a la PI.

El Gobierno de la India fundó el Sistema de Información de Patentes en 1980 para encargarse del mantenimiento de una exhaustiva colección de memorias descriptivas y publicaciones relacionadas con las patentes a nivel mundial. También está situado en Nagpur, en las instalaciones del Instituto Nacional de la Gestión de la Propiedad Intelectual.

### 6.2.1.4 Célula para la Promoción y Gestión de los Derechos de Propiedad Intelectual, constituida en virtud de la Política Nacional de Derechos de Propiedad Intelectual

El 12 de mayo de 2016, el gabinete de ministros del Gobierno central aprobó la Política Nacional de Derechos de Propiedad Intelectual.<sup>67</sup> Esta política establece la hoja de ruta para los derechos de PI en la India y realiza una serie de recomendaciones. A raíz de una de las recomendaciones de la Política de 2016, se creó un organismo especializado profesional —la Célula para la Promoción y Gestión de los Derechos de Propiedad Intelectual— bajo la égida del Departamento para la Promoción de la Industria y el Comercio Interno, que ha sido clave para hacer avanzar los objetivos y visiones de la Política. Desde la aprobación de la Política, la Célula ha trabajado para transformar el panorama de la PI en el país y se ha encargado, entre otras cosas, de lo siguiente:

- Programas de sensibilización en materia de derechos de PI llevados a cabo por más de 200 instituciones académicas para la industria, la policía, las aduanas y el poder judicial.
- Labores de divulgación en zonas rurales, donde los programas de sensibilización se desarrollan mediante la comunicación por satélite (EduSat). Uno de estos programas consiguió llegar a 46 escuelas rurales, lo que significó un total de 2 700 estudiantes. En general, se llegó a más de 300 escuelas y más de 12 000 estudiantes.

<sup>67</sup> Departamento de Política y Promoción Industrial, Gobierno de la India, *Política Nacional de Derechos de Propiedad Intelectual* (12 de mayo de 2016), [https://dpiit.gov.in/sites/default/files/National\\_IPR\\_Policy\\_English.pdf](https://dpiit.gov.in/sites/default/files/National_IPR_Policy_English.pdf).

- Una mayor concentración en el desarrollo de contenido electrónico y la divulgación de contenido a través de canales en línea.
- La inclusión de contenido sobre derechos de PI en el plan de estudios sobre comercio del Consejo Nacional de Educación, Investigación y Capacitación. Se sigue trabajando para incluir los derechos de PI en otras ramas académicas.
- Concursos organizados en colaboración con la industria para que los estudiantes de educación secundaria y superior desarrollen un “espíritu innovador”. Algunos concursos han consistido en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, videos y juegos en línea.

En el marco de la campaña de sensibilización, la Célula para la Promoción y Gestión de los Derechos de Propiedad Intelectual, en colaboración con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, también presentó el primer asistente de PI de la India, “IP Nani”. IP Nani es un personaje de animación, una abuela, que transmite mensajes a favor de la protección y el cumplimiento de la PI. También hay una serie de videos de animación sobre derechos de PI para los estudiantes de secundaria.<sup>68</sup> Estos videos están disponibles en plataformas como YouTube.<sup>69</sup>

#### **6.2.1.5 Departamento de Ciencia y Tecnología: Programa de Facilitación de Patentes**

El Departamento de Ciencia y Tecnología, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lleva desde 1995 poniendo en práctica el Programa de Facilitación de Patentes. A la creación de la Célula para la Facilitación de Patentes en el Consejo de Información, Previsión y Evaluación Tecnológicas (un organismo autónomo del Departamento) siguieron los 26 centros de información sobre patentes, situados en varios estados. Las células de facilitación de patentes y los centros de información sobre patentes aumentan la sensibilización y prestan asistencia en materia de protección de derechos de PI a nivel estatal, por ejemplo, en lo relativo a las patentes, los derechos de autor, los diseños industriales y las indicaciones geográficas, entre otros.

Estos centros de información sobre patentes también han creado células de PI en las universidades de sus respectivos estados para ampliar así su red. Hoy en día, se han creado más de 100 células como estas en distintas universidades estatales. Además, estos centros también deben proporcionar asistencia a los inventores de las organizaciones gubernamentales y las universidades centrales y estatales. Asimismo, también prestan asistencia financiera y técnica de forma continuada mediante la presentación, la tramitación y el mantenimiento de patentes en representación del Gobierno, los institutos de investigación y desarrollo y las instituciones académicas.<sup>70</sup> El mandato del Programa es:

- proporcionar información sobre patentes como aportación esencial para la investigación y el desarrollo;
- facilitar patentes y derechos de PI a las instituciones, tanto académicas como de investigación y desarrollo del Gobierno;
- proporcionar al Gobierno conocimientos en materia de política de derechos de PI; y
- ejecutar programas de capacitación y sensibilización sobre derechos de PI en el país.

#### **6.2.1.6 Biblioteca Digital sobre Conocimientos Tradicionales**

La Biblioteca Digital sobre Conocimientos Tradicionales (TKDL) es una iniciativa pionera en la India para proteger los conocimientos tradicionales sobre medicina y prevenir su apropiación indebida. Se creó en el año 2001 como resultado de la colaboración entre el Consejo de Investigación Científica e Industrial y el Ministerio de Ayurveda, Yoga y Naturopatía, Unani, Siddha y Homeopatía (Ministerio de AYUSH) del Gobierno de la India. El Consejo de Investigación Científica e Industrial es una organización contemporánea de investigación y desarrollo pionera en el movimiento del país en materia de PI.

La TKDL ha superado las barreras del idioma y el formato mediante la traducción y la estructuración, de forma sistemática y científica, de los contenidos de los textos antiguos de los sistemas indios de medicina (esto es, el ayurveda, el siddha, el unani, la sowa rigpa y el yoga), ahora disponibles en cinco idiomas internacionales —inglés, japonés, francés, alemán y español—, con la ayuda de las herramientas de la tecnología de la información y un innovador

68 Departamento para la Promoción de la Industria y el Comercio Interno, *IP Nani*, <https://dpiit.gov.in/ip-nani>

69 Por ejemplo, el primer episodio de la serie se encuentra en [www.youtube.com/watch?v=5rEpNpO0iqU](http://www.youtube.com/watch?v=5rEpNpO0iqU).

70 Departamento de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la India, *Compendium on IP Activities under Patent Facilitation Programme 2016-2019*, [http://dst.gov.in/sites/default/files/PIC\\_Compendium\\_16-19\\_0.pdf](http://dst.gov.in/sites/default/files/PIC_Compendium_16-19_0.pdf)

sistema de clasificación: la Clasificación de Recursos de Conocimientos Tradicionales. En la base de datos de la TKDL, se han transcrito ya más de 360 000 formulaciones y prácticas.

La Clasificación también ha estructurado y dividido las categorías del ayurveda, el unani, el siddha y el yoga del sistema indio de medicina tradicional en varios miles de subgrupos. La Clasificación de Recursos de Conocimientos Tradicionales ha permitido la incorporación de alrededor de 200 subgrupos en virtud de la Clasificación Internacional de Patentes A61K 36/00, lo que supone un aumento con respecto a los pocos subgrupos que antes estaban disponibles en virtud de A61K 35/00; por lo tanto, esto mejora la calidad de la búsqueda y el examen del estado de la técnica para las solicitudes de patente en el ámbito de los conocimientos tradicionales.

La TKDL también ha establecido especificaciones y normas internacionales para la creación de bases de datos de conocimientos tradicionales basadas en la TKDL. En su quinta sesión, celebrada en el año 2003, el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual adoptó estas normas.

Hoy en día, la TKDL se basa en textos de código y campo abierto sobre los sistemas indios de medicina. La TKDL acerca estos libros (estado de la técnica) a los examinadores de patentes. En virtud del acuerdo de acceso (y no divulgación) de la TKDL, el acceso a esta biblioteca está disponible para 13 oficinas de patentes,<sup>71</sup> que cuentan con medidas incorporadas de no divulgación para proteger el interés de la India ante cualquier posible uso indebido.

La TKDL está demostrando ser un elemento disuasorio efectivo contra la biopiratería y ha sido reconocida a nivel internacional como una iniciativa única. Al haber demostrado las ventajas de tomar medidas proactivas y el poder de unos sólidos elementos disuasorios, la TKDL se ha convertido en un referente en la protección de los conocimientos tradicionales en todo el mundo, sobre todo en países con una gran riqueza de conocimientos tradicionales. La clave es prevenir la concesión de patentes incorrectas que den lugar a monopolios con relación a los conocimientos tradicionales; para ello, se ha garantizado que los examinadores puedan acceder al estado de la técnica relativo a los conocimientos tradicionales, sin limitar el uso de dichos conocimientos.

## 6.2.2 Procedimientos de revisión administrativa

### 6.2.2.1 Comisión de Apelación en materia de Propiedad Intelectual

En virtud de la Ley de Patentes de 1970, la competencia en materia de apelaciones y la competencia original para revocar patentes se atribuyeron a los tribunales superiores de la India. En 2002 y 2005, estas dos competencias pasaron a depender de la IPAB, por ser un tribunal especializado en PI. El objetivo era permitir la resolución rápida de dichos asuntos (véase la figura 6.3 sobre la resolución de las causas de la IPAB).<sup>72</sup> No obstante, en 2021, el Gobierno central consideró que no se estaba alcanzando este objetivo planteado de resolución rápida, por lo que suprimió la IPAB y redirigió de nuevo dichos asuntos a los tribunales superiores.<sup>73</sup>

### 6.2.2.2 Oposición previa a la concesión

La Ley de 2005 que modifica la Ley de Patentes optimizó el sistema de las oposiciones previas a la concesión. Anteriormente, solo una “persona interesada” podía presentar una oposición previa a la concesión. Ahora, la modificación permite que *cualquier* persona pueda presentar una oposición previa a la concesión. Puede presentarse tras la publicación de una solicitud de patente, pero cuando esta todavía no haya sido concedida, en virtud del artículo 25.1 de la Ley de Patentes de 1970. No hay ningún plazo para presentar una oposición previa a la concesión tras la publicación.

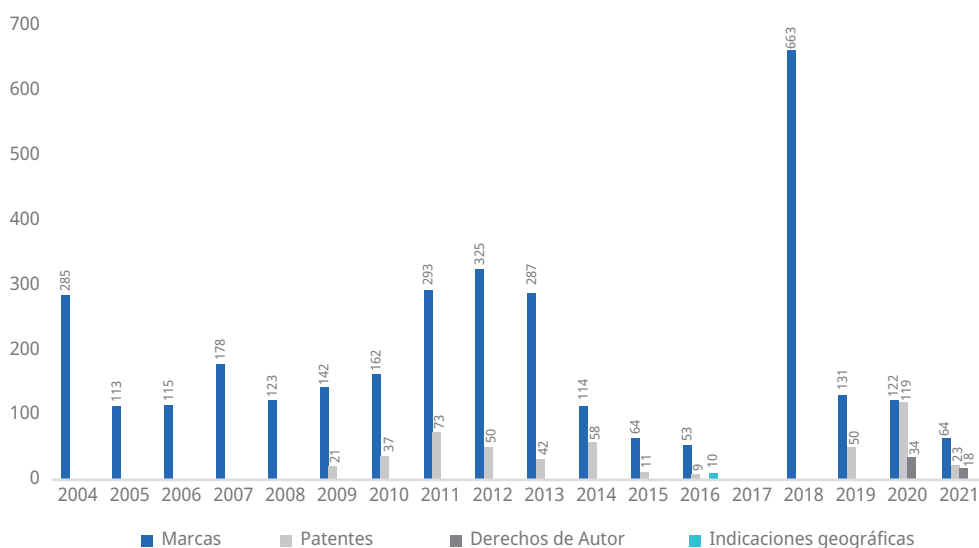
71 Estas oficinas de patentes son la Oficina Europea de Patentes, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, la Oficina Japonesa de Patentes, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual, la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, IP Australia, la Oficina del Controlador General de Patentes, Diseños y Marcas de la India, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, la Oficina de Propiedad Intelectual de Malasia, el Servicio Federal de la Propiedad Intelectual de la Federación de Rusia, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú y la Oficina Española de Patentes y Marcas.

72 Véase “Discussion on the Trade Marks Bill, 1999”, *Lok Sabha Debates*, sesión n.º 2, 22 de diciembre de 1999, 454, pág. 455 (“[El proyecto de ley de marcas de 1999] contempla la creación de una comisión de apelación para la resolución rápida de las apelaciones y rectificaciones de solicitud que hoy en día dependen del Tribunal Superior”).

73 Decreto para la Reforma de los Tribunales (Racionalización y Condiciones de Servicio) de 2021.



**Figura 6.3 Resolución de causas en la Comisión de Apelación en materia de Propiedad Intelectual hasta el 13 de febrero de 2021**



*Nota:* GI = indicación geográfica. Fuente: Jacob Schindler, *Top Judge's Blueprint for the Future in IP Litigation in India*, IAM Media (5 de mayo de 2021), [www.iam-media.com/law-policy/specialised-ip-bench-in-india-long-overdue-says-delhi-high-court-veteran](http://www.iam-media.com/law-policy/specialised-ip-bench-in-india-long-overdue-says-delhi-high-court-veteran).

#### 6.2.2.2.1 Procedimiento de la oposición previa a la concesión

El procedimiento de oposición previa a la concesión consta de los siguientes pasos:

1. Se presenta la oposición previa a la concesión junto con las pruebas, de haberlas.<sup>74</sup>
2. El Controlador se forma una opinión *prima facie* sobre la oposición previa a la concesión que se ha presentado y decide o bien notificar al solicitante de la patente acerca de esta oposición o bien rechazarla *prima facie* sin emitir notificación alguna al solicitante de la patente.<sup>75</sup>
3. Si se envía la notificación, el solicitante cuenta con un plazo de tres meses desde la fecha de la notificación por parte del Controlador para responder y aportar pruebas, si las hubiera.<sup>76</sup>
4. El Controlador puede celebrar una "vista". El siguiente paso es la toma de una decisión, un proceso que suele durar un mes.<sup>77</sup> El Controlador está obligado a denegar o conceder la patente.

#### 6.2.2.2.2 Motivos por los que se puede presentar una oposición previa a la concesión

El artículo 25.1 de ley de Patentes de 1970 proporciona una lista de motivos por los que se puede presentar una oposición previa a la concesión. La lista completa es la siguiente:

- a) El solicitante de la patente o la persona en nombre de la cual actúa ha obtenido *injustamente* [sin cursivas en el original] la invención o cualquier parte de ella de la persona que se opone a la concesión o en nombre de la cual actúa.
- b) Antes de la fecha de prioridad de la reivindicación y en la medida en que se haya reivindicado en una reivindicación de la memoria descriptiva completa, la invención se ha publicado:
  - i) en alguna memoria descriptiva presentada en aras de una solicitud de patente realizada en la India con fecha de 1 de enero de 1912 o posterior; o
  - ii) en cualquier otro documento, en la India o en cualquier otro lugar: siempre y cuando el motivo especificado en el inciso ii) no esté disponible si dicha publicación no constituye una anterioridad de la invención en virtud de los párrafos 2) o 3) del artículo 29.
- c) La invención, en la medida en que se haya reivindicado en una reivindicación de la memoria descriptiva completa, se reivindica en una reivindicación contenida en

<sup>74</sup> Reglamento de Patentes de 2003, regla 55.1.

<sup>75</sup> Reglamento de Patentes de 2003, regla 55.3.

<sup>76</sup> Reglamento de Patentes de 2003, regla 55.4.

<sup>77</sup> Reglamento de Patentes de 2003, regla 55.5.

una memoria descriptiva completa publicada en la fecha de prioridad de la reivindicación del solicitante o después de esta, y se presenta en aras de una solicitud de patente en la India, siendo una reivindicación cuya fecha de prioridad es anterior a la de la reivindicación del solicitante.

- d) La invención, en la medida en que se haya reivindicado en una reivindicación de la memoria descriptiva completa, era de dominio o uso público en la India antes de la fecha de prioridad de dicha reivindicación.

**Explicación:** A efectos de esta cláusula, se considerará que la invención relativa a un procedimiento para el cual se reivindica una patente ya era de dominio o uso público en la India antes de la fecha de prioridad de la reivindicación si el producto que de dicho procedimiento se obtiene ya había sido importado a la India antes de dicha fecha, excepto en los casos en que dicha importación se haya hecho exclusivamente para la realización de una prueba o un experimento razonable.

- e) Habida cuenta del contenido publicado —mencionado en el apartado b)— o de lo que se usaba en la India antes de la fecha de prioridad de la reivindicación del solicitante, la invención, en la medida en que se haya reivindicado en la memoria descriptiva completa, es evidente y claramente no ha requerido actividad inventiva alguna.
- f) La materia de cualquier reivindicación de la memoria descriptiva completa no es una invención de acuerdo con el significado previsto en esta Ley o no es patentable en virtud de ella.
- g) La memoria descriptiva completa no describe suficientemente y de manera clara la invención o el método mediante el cual se lleva a cabo.
- h) El solicitante no le ha proporcionado al Controlador la información requerida en virtud del artículo 8 o ha aportado información con el conocimiento de que era falsa en lo que se refiere a algún dato concreto.
- i) En el caso de una solicitud de convención, la solicitud no se presentó dentro del plazo de 12 meses a partir de la fecha de la primera solicitud para la protección de la invención realizada en un país de convención por parte del solicitante o la persona de la que deriva su título.
- j) La memoria descriptiva completa no indica o menciona incorrectamente la fuente o el origen geográfico del material biológico usado para la invención.
- k) El único fundamento de la anterioridad de la invención, en la medida en que se haya reivindicado en una reivindicación de la memoria descriptiva completa, es el conocimiento —oral o de otro tipo— disponible en cualquier comunidad local o indígena en la India o en cualquier otro lugar; el Controlador debe, si así se lo solicita la persona, escuchar su testimonio y resolver dicha aseveración con arreglo a la legislación y dentro del plazo establecido.

#### **6.2.2.3 Legitimación para presentar una oposición previa a la concesión**

En virtud del artículo 25.1 de la Ley de Patentes de 1970, “cualquier persona” puede presentar una oposición previa a la concesión. Se considera que una oposición previa a la concesión es una ampliación del examen por parte de la Oficina de Patentes, por lo que desaparece el requisito de legitimación. No obstante, existen precedentes que demuestran que los tribunales no toleran las oposiciones previas a la concesión que sean falsas o cuyo único objetivo sea el hostigamiento o el retraso de la concesión y no un intento real de retirar las patentes no válidas.<sup>78</sup>

#### **6.2.2.3 Oposición posterior a la concesión**

Una “persona interesada” puede presentar una oposición posterior a la concesión en virtud del artículo 25.2 de la Ley de Patentes de 1970 tras la concesión de una patente dentro de un plazo de un año a partir de la fecha de publicación de la concesión de una patente.

##### **6.2.2.3.1 Procedimiento para la presentación de una oposición posterior a la concesión**

El procedimiento de oposición posterior a la concesión consta principalmente de los siguientes pasos:

<sup>78</sup> *Pfizer Products Inc. contra Controlador de Patentes y Diseños*, 2020 SCC Online IPAB 19; *Dhaval Diyora contra Union of India*, 2020 SCC Online Bom. 2550; *Anaghaya Million Pharma LLP contra Nippon Soda Co. Ltd.*, MANU/1C/0074/2020.

1. Se presenta la oposición posterior a la concesión junto con las pruebas, de haberlas.<sup>79</sup> Se le debe proporcionar una copia al titular de la patente.<sup>80</sup>
2. El Controlador constituye una comisión de oposición compuesta por tres examinadores (además del examinador que examinó la patente).<sup>81</sup>
3. El solicitante de la patente cuenta con un plazo de dos meses para responder y proporcionar pruebas, si las hubiera.<sup>82</sup> Si no se recibe respuesta, se considera que se ha renunciado a la patente.<sup>83</sup> El Controlador también notifica al titular de la patente.<sup>84</sup> El plazo para la respuesta comienza a partir de la fecha en la que el oponente presenta su oposición al solicitante de la patente.
4. El oponente cuenta con un mes para responder a la contestación del solicitante de la patente.<sup>85</sup>
5. La comisión de oposición prepara un informe con los fundamentos expuestos en la notificación de oposición. El informe incluye una recomendación consensuada por la comisión y se redacta en los tres meses posteriores a la fecha en que se le enviaron los documentos a la comisión.<sup>86</sup>
6. El Controlador convoca una vista. El siguiente paso es la toma de una decisión.<sup>87</sup> Durante la vista, el Controlador puede solicitar que estén presentes los miembros de la comisión de oposición. Si cualquiera de las partes desea comparecer, podrá hacerlo previo pago de una tasa y tras haberlo notificado. Si ninguna de las partes solicita comparecer, el Controlador puede tomar una decisión sobre la oposición sin una vista. Esta orden deberá estar justificada. A pesar de no ser vinculante, la recomendación de la comisión de oposición tiene valor persuasivo. Por lo tanto, la recomendación de la comisión no se debe ignorar de manera despreocupada sin explicar los motivos.

Las partes también pueden presentar nuevos documentos antes de que se concierte la vista, previa autorización del Controlador.<sup>88</sup> Asimismo, las partes pueden basarse en “cualquier publicación” que no haya sido previamente presentada, siempre y cuando envíen un preaviso con cinco días de antelación y se proporcionen los detalles de la publicación a la otra parte.<sup>89</sup>

En la causa *Cipla Ltd contra Union of India*, el Tribunal Supremo sostuvo que sería obligatorio enviar una copia de la recomendación de la comisión de oposición a las partes para que se respetasen debidamente los principios del Derecho natural.<sup>90</sup>

#### **6.2.2.3.2 Motivos por los que se puede presentar una oposición posterior a la concesión**

Los motivos de la oposición posterior a la concesión son los mismos que los de la oposición previa a la concesión y tienen carácter exhaustivo.

#### **6.2.2.3.3 Legitimación para presentar una oposición posterior a la concesión**

El artículo 2.1)t) de la Ley de Patentes de 1970 define “persona interesada” de forma inclusiva para abarcar a las personas implicadas en las investigaciones (o que las promueven) en el sector al que pertenece la invención. Existen precedentes que interpretaron el término “persona interesada” de forma amplia para incluir a cualquier persona que tuviese un interés directo, presente y tangible en la patente y a aquellos cuyos intereses se vieses afectados de forma negativa por ella.<sup>91</sup> La interpretación del término incluye incluso a organizaciones no gubernamentales que tengan intereses en la existencia o la nulidad de la patente, sin que dichos intereses deban ser necesariamente comerciales.<sup>92</sup>

79 Reglamento de Patentes de 2003, regla 55A.

80 Reglamento de Patentes de 2003, regla 57.

81 Ley de Patentes de 1970, art. 25.3)b); Reglamento de Patentes de 2003, regla 56.1 a 56.3.

82 Reglamento de Patentes de 2003, regla 58.1.

83 Reglamento de Patentes de 2003, regla 58.2.

84 Ley de Patentes de 1970, art. 25.3)a).

85 Reglamento de Patentes de 2003, regla 59.

86 Reglamento de Patentes de 2003, regla 56.4.

87 Reglamento de Patentes de 2003, regla 55.5.

88 Reglamento de Patentes de 2003, regla 60.

89 Reglamento de Patentes de 2003, regla 62.4.

90 (2012) 13 SCC 429, pág. 432. El Tribunal sostuvo lo siguiente: “Habida cuenta de que el informe de la comisión de oposición puede ser crucial en el proceso de toma de decisiones, a la vez que el Controlador dicta la orden en virtud del artículo 25.4, se han de interpretar los principios del Derecho natural en esas disposiciones. Por lo tanto, las partes deben tener a su disposición una copia del informe o la recomendación emitida por la comisión de oposición antes de que el Controlador dicte la orden en virtud del artículo 25.4 de la Ley”.

91 *Aloys Wobben contra Enercon*, 2010 SCC Online Mad. 4668.

92 *Sankalp Rehabilitation Trust contra F Hoffmann La-Roche*, 2012 SCC Online IPAB 167.

#### **6.2.2.3.4 Recurso contra las decisiones de los procesos de oposición anterior y posterior a la concesión**

Puede interponerse un recurso ante el tribunal superior con competencia jurisdiccional contra una orden de denegación de una solicitud de patente en una oposición previa a la concesión y contra una orden que revoca o mantiene la concesión de la patente en una oposición posterior a la concesión. No cabe recurrir la concesión de una patente en una oposición previa a la concesión.<sup>93</sup>

### **6.3 Instituciones judiciales**

#### **6.3.1 Sistema judicial de la India**

##### **6.3.1.1 Jerarquía de los tribunales**

La India cuenta con una estructura habitual de tribunales; el Tribunal Supremo es el de mayor rango. El Tribunal Supremo de la India es un tribunal establecido en virtud de la Constitución del país. Se encuentra en Nueva Delhi y es la última autoridad de apelación del sistema judicial indio. El Tribunal Supremo tiene competencia en apelación, constitucional, de revisión y especial. También cuenta con una competencia original limitada en asuntos constitucionales, pero no para asuntos de PI.

Por debajo del Tribunal Supremo de la India, existen varios tribunales superiores en el país. El Tribunal Supremo ejerce la competencia en apelación respecto de las decisiones recurridas de los tribunales superiores. No obstante, todos los tribunales superiores y el Tribunal Supremo de la India poseen la misma condición constitucional. Aunque lo habitual es que cada estado federal indio cuente con un tribunal superior propio, algunos estados comparten el mismo. Existen un total de 24 tribunales superiores en la India.

Todos los tribunales superiores poseen competencia en apelación, constitucional y de revisión. Algunos tribunales superiores también cuentan con competencia "original"; de esta forma, las causas civiles, incluidas las demandas en materia de PI, pueden presentarse directamente ante esos tribunales superiores, con sujeción a un determinado valor pecuniario que puede variar de un estado a otro. Los tribunales superiores son los de Delhi, Bombay (Mumbai), Madrás (Chennai), Calcuta (Kolkata) y Himachal Pradesh (Shimla). Aunque todas las apelaciones de un tribunal superior son competencia del Tribunal Supremo, algunos tribunales superiores poseen un sistema interno de apelación que puede tratarse de un órgano unipersonal o de un tribunal colegiado formado por dos jueces (esto es, un tribunal de división).<sup>94</sup>

Cada estado federal indio suele dividirse en varios distritos. Por debajo de los tribunales superiores de cada estado, se encuentran los juzgados de distrito y de sesiones de cada distrito. El juzgado de distrito se encarga de asuntos civiles, y el de sesiones, de temas penales. Por debajo de estos juzgados, están los tribunales de jueces subordinados para asuntos civiles y los tribunales de magistrados, para los penales.

##### **6.3.1.2 Tribunales mercantiles**

La Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015 entró en vigor con el objeto de proporcionar tribunales de procedimiento acelerado para la resolución de determinadas controversias comerciales, incluidas las relativas a la PI. Todas las controversias comerciales que superen un determinado valor mínimo especificado deben presentarse en virtud del sistema acelerado previsto por la Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015. Cada distrito posee ahora tribunales mercantiles designados para este tipo de controversias. Todos los tribunales superiores con competencia original también cuentan con una división mercantil para conocer de dichas controversias mercantiles de manera acelerada. Asimismo, los tribunales superiores cuentan con una división de apelación mercantil para conocer de controversias mercantiles de manera acelerada.

##### **6.3.1.3 Nombramiento y mandato de los jueces**

Los jueces de los tribunales superiores y del Tribunal Supremo de la India son seleccionados por un comité, el "Collegium", formado por los tres o cinco jueces más veteranos del Tribunal

<sup>93</sup> *UCB Farchim* contra *Cipla Ltd*, 2010 SCC Online Del. 523.

<sup>94</sup> Dichos tribunales superiores son los de Allahabad, Chennai, Bombay, Calcuta, Punjab y Haryana, Delhi, Madhya Pradesh, Patna, y Jammu y Cachemira.

Supremo y presidido por el presidente del Tribunal Supremo. Aunque el ejecutivo puede dar su opinión sobre determinados candidatos, es el Collegium quien tiene la última palabra. Podría ser un juez de un tribunal superior procedente de las judicaturas de distrito<sup>95</sup> (o un abogado en ejercicio con un mínimo de diez años de experiencia).

Los nombramientos de judicaturas subordinadas (es decir, con un rango inferior al tribunal de distrito: el Servicio Provincial Civil-Judicial) los realizan tanto las comisiones estatales de servicios públicos como el tribunal superior correspondiente. El proceso de selección consta de pruebas por escrito y una entrevista. A los candidatos seleccionados que son objeto del nombramiento de jueces en la judicatura subordinada se los conoce como jueces subordinados. Los tribunales superiores también se encargan del proceso de selección para el nombramiento de jueces de distrito del Servicio Judicial Superior. Los candidatos al Servicio Judicial Superior son jueces subordinados o abogados con un mínimo de siete años de experiencia.

### 6.3.2 Formación judicial en materia de propiedad intelectual

La Academia Judicial Nacional es un centro de capacitación situado en Bhopal (Madhya Pradesh), creado y fundado en su totalidad por el Gobierno de la India. Es una institución independiente fundada en el año 1993 en virtud de la Ley de Registro de Sociedades de 1860. El distinguido presidente del Tribunal Supremo de la India es el presidente de los órganos rectores de la Academia Judicial Nacional, esto es, del Organismo General, del Consejo Rector, del Comité Ejecutivo y del Consejo Académico.

Los programas académicos de la Academia Judicial Nacional se rigen por la Estrategia Nacional de Formación Judicial, creada en 2007. En el marco de esta estrategia, la Academia Judicial Nacional ha establecido un sistema nacional de formación judicial. La Academia Judicial Nacional lleva a cabo un intenso programa anual de capacitación para jueces de todos los niveles. El programa lo imparten oradores que pueden ser tanto abogados como especialistas, por ejemplo, economistas y expertos internacionales.

La Academia Judicial Nacional, en el marco de su iniciativa conjunta con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organiza seminarios, charlas y otras actividades de las que se benefician abogados, académicos y estudiantes.

## 6.4 Impugnación de patentes

En virtud del artículo 13.4 de la Ley de Patentes de 1970, la concesión de una patente no garantiza su validez.<sup>96</sup> El principio subyacente es que permitir que una patente no válida continúe en el registro va en contra del interés público, por lo que se proporcionan todas las facilidades para retirar esa clase de patentes. Con arreglo a la Ley, existen distintos niveles de impugnaciones contra una solicitud de patente o una patente concedida. Dichas impugnaciones se pueden realizar tanto antes como después de la concesión:

- oposición previa a la concesión en virtud del artículo 25.1;
- oposición posterior a la concesión en virtud del artículo 25.2 ante la Oficina de Patentes, creada en 2005;
- revocación en virtud del artículo 64.1 ante el tribunal superior;<sup>97</sup> y
- reconvención para la revocación en una demanda por infracción en virtud del artículo 64.1, en cuyo caso tanto la demanda por infracción como la reconvención se trasladan al tribunal superior correspondiente.<sup>98</sup>

Otra impugnación de patentes o derechos ejercitables son las licencias obligatorias, así como la explotación por el Estado (en virtud de los artículos 84, 92, 102 y otros) y la revocación (en virtud del artículo 66).

95 Constitución de la India, art. 217.2)a).

96 Ley de Patentes de 1970, art. 13.4; véase también *Biswanath Prasad Radhey Shyam contra Hindustan Metal Industries*, AIR 1982 SC 1444.

97 Hasta 2021, se encargaba la IPAB. Tras el Decreto para la Reforma de los Tribunales (Racionalización y Condiciones de Servicio) de 2021, esta competencia pasó al tribunal superior.

98 Ley de Patentes de 1970, art. 104 (condición); véase la sección 6.5.4 de este capítulo.

Ha habido un descontento importante, sobre todo tras las modificaciones de 2002 y 2005, sobre la gran cantidad de vías para la impugnación. Puede parecer que estas disposiciones en cuanto a impugnaciones de patentes fomentan el abuso por parte de los oponentes de patentes y dan lugar a una paralización o un retraso prácticamente indefinido en la concesión de patentes. Estos temores se mitigaron en gran medida gracias a los precedentes judiciales, que han simplificado la presentación de oposiciones y han lidiado con las impugnaciones de las órdenes dictadas en los procesos de oposición. En la causa *UCB Farchim contra Cipla Ltd*,<sup>99</sup> el Tribunal Superior de Delhi confirmó que, una vez rechazada una oposición previa a la concesión y concedida la patente, la orden mediante la que se concede la patente no se puede impugnar mediante apelación. El único recurso disponible es la presentación de una oposición posterior a la concesión o una revocación. En la causa *Snehlata C Gupte contra Union of India*,<sup>100</sup> el Tribunal Superior de Delhi puso freno a la práctica que consistía en la presentación en serie de oposiciones con el fin de suspender la concesión de una patente. El Tribunal emitió una serie de directrices para la prevención de retrasos en la concesión de patentes. En la causa *Aloys Wobben contra Yogesh Mehra*,<sup>101</sup> el Tribunal Supremo sostuvo categóricamente que una persona no puede formular al mismo tiempo una solicitud de revocación y una reconvención de revocación. Estas y otras decisiones han garantizado que, en la medida de lo posible, se eviten la duplicidad y los procedimientos paralelos.

## 6.5 Infracción de patente

La capacidad para hacer cumplir las patentes es un derecho esencial de cualquier titular de patente. El capítulo XVIII de la Ley de Patentes de 1970 regula las infracciones, los foros, los recursos, las excepciones y las reconvenciones.

### 6.5.1 Interpretación de las reivindicaciones

La interpretación de las reivindicaciones es un componente esencial de la aplicación de las patentes y las impugnaciones de nulidad. La interpretación de las reivindicaciones es un requisito indispensable para el análisis de las infracciones, pues las reivindicaciones determinan el alcance de la protección que se le concede al titular de la patente. De forma similar, no se puede proceder con el análisis de la nulidad hasta que no se hayan interpretado las reivindicaciones para determinar la invención.

#### 6.5.1.1 Procedimiento

A diferencia del mecanismo estadounidense de la audiencia *Markman*, no hay una vía procesal independiente para la interpretación de las reivindicaciones. Por el contrario, la interpretación de las reivindicaciones se gestiona como parte del juicio. Cualquier controversia relativa a la interpretación de reivindicaciones se encuadrará como uno de los asuntos analizados durante la audiencia sobre la administración de la causa. En el Reglamento del Tribunal Superior de Delhi que rige las demandas de patentes (2022), se recomienda que las partes presenten un resumen de la interpretación de las reivindicaciones antes de la audiencia sobre la administración de la causa para permitir que los tribunales y las partes evalúen si hay controversia alguna con relación a las reivindicaciones.<sup>102</sup>

#### 6.5.1.2 Principios

En el marco de la legislación anterior de la India, el Tribunal Supremo de la India ha sostenido que se ha de dar a las reivindicaciones un significado efectivo y que la memoria descriptiva y las reivindicaciones han de ser examinadas e interpretadas de forma conjunta.<sup>103</sup> El Tribunal Supremo siguió los precedentes ingleses para llegar a esta conclusión.

99 Véase la Ley de Patentes de 1970, art. 13.4; véase también la causa *Biswanath Prasad Radhey Shyam contra Hindustan Metal Industries*, AIR 1982 SC 1444.

100 2012 SCC Online Del. 2259.

101 *Aloys Wobben contra Yogesh Mehra*, (2014) 15 SCC 360.

102 Reglamento del Tribunal Superior de Delhi que rige las demandas de patentes, 2022, regla 7.v rev., regla 2.c.

103 *Biswanath Prasad contra Hindustan Metal Industries*, (1979) 2 SCC 511. No obstante, véase la causa *Farbwerke Hoechst contra Unichem Laboratories*, AIR 1969 Bom. 255 (según la cual la memoria descriptiva solo se debe tener en cuenta en caso de ambigüedad. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo en la causa *Biswanath Prasad contra Hindustan Metal Industries* anula de forma efectiva dicha sentencia).



En virtud de la Ley de Patentes de 1970, el Tribunal Superior de Delhi, en la causa *F Hoffmann-La Roche Ltd contra Cipla Ltd*,<sup>104</sup> sostuvo que se debe llevar a cabo una “interpretación finalista” de las reivindicaciones. El Tribunal Superior de Delhi se inspiró en el concepto de interpretación finalista formulado en la importante sentencia inglesa de la causa *Catnic Components Ltd contra Hill and Smith Ltd*.<sup>105</sup> Este principio está recogido en las dos opiniones siguientes en la causa *Catnic Components*:

Establecer si quienes poseen conocimientos prácticos y experiencia sobre el tipo de trabajo al que está destinada la invención entienden que el titular de la patente pretendía que una determinada palabra o frase descriptiva de una reivindicación se interprete literalmente como requisito fundamental de la invención, de manera que toda variante quede excluida del monopolio que se reivindica, aunque no tenga una incidencia significativa en el funcionamiento de la invención.

No se ha adelantado ningún motivo plausible que justifique por qué un titular de patente razonable querría establecer unos límites tan mínimos para su invención. Por el contrario, hacerlo supondría la anulación de su monopolio a efectos prácticos, pues cualquier imitador podría sortearlo y beneficiarse de la invención, para lo que simplemente tendría que colocar la placa trasera a un grado o dos de distancia de la vertical exacta.<sup>106</sup>

Una sentencia posterior en el Reino Unido simplificó el principio de interpretación finalista mediante las preguntas de *Improver*,<sup>107</sup> con la aprobación posterior de la Cámara de los Lores.<sup>108</sup> No obstante, en la causa *Actavis UK Ltd contra Eli Lilly and Co.*,<sup>109</sup> el Tribunal Supremo discrepó de la línea jurisprudencial anterior. Según el Tribunal Supremo del Reino Unido, esta línea jurisprudencial anterior sobre la interpretación finalista mezcló los asuntos de la interpretación de las reivindicaciones con el análisis de las infracciones.

La norma actual en el Reino Unido indica que un tribunal ha de adoptar un enfoque de “interpretación normal”. A efectos de determinar la existencia de infracción y según el Tribunal Supremo del Reino Unido, se ha de examinar si el instrumento o procedimiento ilícito infringe la reivindicación de acuerdo con dicha interpretación normal. De no ser así, el Tribunal Supremo dicta que un tribunal debe, en consecuencia, evaluar si los homólogos están infringiendo la reivindicación y ha formulado un criterio para la evaluación de dichos homólogos. Las sentencias del Tribunal Supremo del Reino Unido en *Actavis UK Ltd*. y posteriormente en la causa *Icescape Ltd contra Ice-World International BV*<sup>110</sup> han aclarado que la interpretación normal de las reivindicaciones también es finalista. Dichas interpretaciones son finalistas porque los tribunales deben interpretar las reivindicaciones de acuerdo con su lenguaje ordinario, en su contexto (descripción y dibujos) y a la luz de los antecedentes factuales (conocimientos generales comunes en la materia).

En la India no se han dictado sentencias posteriores que aborden estos cambios jurisprudenciales. No obstante, dado que incluso las sentencias previas del Tribunal Supremo de la India y del Tribunal Superior de Delhi se basaron en los precedentes ingleses, se espera que los tribunales indios adopten un planteamiento similar en la interpretación de las reivindicaciones.

## 6.5.2 Análisis de la infracción

### 6.5.2.1 ¿Qué es una “infracción”?

La Ley de Patentes de 1970 no aporta una definición del término “infracción” por sí solo, pero los tribunales interpretan como infracción cualquier vulneración de los derechos reconocidos en virtud del artículo 48 de la Ley. Al igual que la mayor parte de las jurisdicciones internacionales y de acuerdo con el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 48 de la Ley confiere al titular de la patente el derecho exclusivo de impedir que otros terceros “hagan, usen, ofrezcan en venta, vendan o importen a esos efectos” el producto patentado.<sup>111</sup> En el caso de las patentes de

104 MIPR 2016 (1).1.

105 (1982) RPC 183.

106 [1982] RPC, pág. 244.

107 *Improver Corp. contra Remington Consumer Products Ltd*, [1990] FSR 181.

108 *Kirin-Amgen Inc. contra Hoechst Marion Roussel Ltd*, [2005] RPC 9.

109 [2017] UKSC 48.

110 [2019] FSR 5.

111 Ley de Patentes de 1970, art. 48.a).

procedimiento, el titular de la patente ostenta el derecho exclusivo de impedir que otros terceros usen el procedimiento y “usen, ofrezcan en venta, vendan o importen a esos efectos” el “producto obtenido directamente del procedimiento patentado”.<sup>112</sup> La realización de estas acciones sin el permiso del titular de la patente constituye una infracción.

### 6.5.2.2 Exportaciones que constituyen infracción

El Tribunal Superior de Delhi ha sostenido que el término “venta” en el contexto de otra disposición de la Ley de Patentes de 1970 abarca las “exportaciones”.<sup>113</sup> El Tribunal Superior de Delhi también ha dictado recientemente una medida cautelar, pues las exportaciones procedentes de la India también habrían equivalido al uso en el país.<sup>114</sup>

### 6.5.2.3 Prueba de la infracción

El demandante debe comparar el producto o procedimiento supuestamente ilícito con las reivindicaciones concedidas para demostrar la infracción.<sup>115</sup> La interpretación de las reivindicaciones precede a este ejercicio comparativo.<sup>116</sup>

La Ley de Patentes de 1970 no se pronuncia sobre la doctrina de la equivalencia y otros conceptos análogos. La legislación anterior permitía que los titulares de patentes interpusiesen demandas por infracción incluso cuando los infractores falsificaban o imitaban la invención.<sup>117</sup> La jurisprudencia en virtud de la legislación anterior sugería que los tribunales ignorasen las “variaciones insignificantes o innecesarias”.<sup>118</sup> Los demandados eran culpables de infracción si creaban “algo que, en esencia, equivale al artículo patentado”.<sup>119</sup> La jurisprudencia en virtud de la Ley actual sugiere que se puede seguir un enfoque similar.<sup>120</sup>

## 6.5.3 Excepciones a las infracciones

Estos derechos en virtud del artículo 48 de la Ley de Patentes de 1970 están específicamente sujetos a otras disposiciones de la Ley. El artículo 107.1 indica que los fundamentos para revocar una patente por nulidad se pueden usar como excepciones frente a una reivindicación por infracción de patente. Por lo tanto, los demandados pueden refutar la validez de la demanda de patente incluso sin necesidad de realizar una reconvención.

El artículo 107A reconoce a los demandados la excepción *Bolar* para que usen el producto o procedimiento patentado a fin de desarrollar información para la presentación reglamentaria de documentos tanto en la India como en el extranjero. La sentencia del Tribunal Superior de Delhi en la causa *Bayer Corp. contra Union of India*<sup>121</sup> contiene más información detallada acerca de la excepción *Bolar*.

La India sigue la norma del agotamiento internacional en materia de patentes. En virtud del artículo 107A.b de la Ley, la importación de un producto debidamente autorizado procedente de una jurisdicción extranjera no constituye una infracción. Por consiguiente, se trata de una postura similar a la prevista por la Ley de Marcas de 1999,<sup>122</sup> pero diferente de la norma del agotamiento nacional que se seguía en virtud de la Ley de Derecho de Autor de 1957.<sup>123</sup>

El artículo 107.2, interpretado junto con el artículo 47, prevé exclusiones bien conocidas al ámbito de exclusividad de la patente, como la excepción con fines de investigación, el uso educativo y la explotación por el Estado.

<sup>112</sup> Ley de patentes de 1970, art. 48.b).

<sup>113</sup> *Bayer Corp. contra Union of India*, 2019 SCC Online 8209 (esta sentencia se enmarcaba en la disposición *Bolar* en virtud del artículo 107A.a de la Ley de Patentes de 1970).

<sup>114</sup> *H Lundbeck A/S contra Hetro Drugs Ltd*, CS (COMM) 565 de 2020, orden con fecha de 23 de diciembre de 2020.

<sup>115</sup> *F Hoffmann-La Roche Ltd contra Cipla Ltd*, MIPR 2016 (1).1.

<sup>116</sup> Para obtener información pormenorizada sobre cómo se interpretan las reivindicaciones, véase la sección 6.5.1 de este capítulo.

<sup>117</sup> Ley india de Patentes y Diseños de 1911, 29.1.

<sup>118</sup> *Raj Parkash contra Mangat Ram Chowdhry*, 1977 SCC Online Del. 33, párr. 25.

<sup>119</sup> *Parkash*, 1977 SCC Online Del. 33, párr. 25.

<sup>120</sup> *CTR Manufacturing Industries Ltd contra Sergi Transformer Explosion Prevention Technologies Pvt. Ltd*, 2015 SCC Online Bom. 5538; *Novartis AG contra Adarsh Pharma*, 2004 SCC Online Mad. 402.

<sup>121</sup> WP (C) 1971 de 2014, orden con fecha de 8 de marzo de 2017, apelado en 2019 SCC Online Del. 8209.

<sup>122</sup> *Kapil Wadhwa contra Samsung Electronics Co. Ltd*, 2012 SCC Online Del. 5172, apelación presentada, *Samsung Electronics Co. Ltd contra Kapil Wadhwa*, CA 8600 de 2013.

<sup>123</sup> *Warner Bros. Entertainment Inc. contra Santosh VG*, CS (OS) 1682 de 2006, orden con fecha de 13 de abril de 2009; *Engineering Analysis Centre of Excellence Pvt. Ltd contra Commissioner of Income Tax*, 2021 SCC Online SC 159.

#### 6.5.4 Reconversión de nulidad

Los demandados presentan de forma sistemática una reconversión para solicitar la revocación en virtud del artículo 64.1 de la Ley de Patentes de 1970. En el artículo 64.1 se recogen todos los fundamentos que se pueden proporcionar para esta revocación. Hay quien sostiene que los tribunales tienen derecho a no revocar una patente, a pesar de la presentación de uno o más fundamentos en virtud del artículo 64.1,<sup>124</sup> pero esta postura no parece acorde a la ley. Demostrar uno de los fundamentos contemplados en el artículo 64.1 debería desembocar en la revocación de la patente.

Los fundamentos para la revocación que se suelen alegar en los casos de reconversión son la falta de novedad o de actividad inventiva y la materia no patentable. Los demandados también suelen respaldar los fundamentos para la revocación, sobre todo con respecto a la falta de novedad o de actividad inventiva, con reivindicaciones concedidas en otras jurisdicciones. Si, en cualquier otra jurisdicción extranjera, las reivindicaciones concedidas en patentes correspondientes son más restrictivas que las otorgadas en la India, los demandados del país suelen cuestionar la validez de la patente india mediante la alusión a dichas reivindicaciones. Por consiguiente, es recomendable que los titulares de patentes que actúen como demandantes en causas por infracción en la India comprueben si el alcance de las reivindicaciones en otras jurisdicciones de renombre difiere —al menos, en general— del de las reivindicaciones de la India. Si el titular de la patente restringe las reivindicaciones en otras jurisdicciones, es recomendable que realice reivindicaciones igualmente más restrictivas en la India en la fase de tramitación.

Las citas a las reivindicaciones correspondientes en otras jurisdicciones están relacionadas con la doctrina de los actos propios en el historial de tramitación ("file-wrapper estoppel"). A pesar de que los derechos de patente son estrictamente territoriales, los demandados aducen que el titular de la patente debería estar sujeto a las declaraciones, las concesiones y las modificaciones que haya realizado ante oficinas de patentes extranjeras con relación a la misma invención. Por lo general, dichas modificaciones restrictivas en jurisdicciones extranjeras, si no se realizan las correspondientes modificaciones indias, podrían tener un efecto adverso en la concesión de medidas provisionales de reparación.

Otro fundamento que los demandados suelen aducir es el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 8. El artículo 8.1 de la Ley obliga a informar de los detalles de todas las solicitudes correspondientes en el extranjero. El artículo 8.2 obliga a presentar el historial de tramitación de las solicitudes correspondientes en el extranjero si así lo dicta la Oficina de Patentes de la India.

Un asunto que suele provocar agitación en los tribunales indios en materia de impugnaciones de nulidad a patentes farmacéuticas es el de la cobertura y la divulgación. En *Novartis AG contra Union of India*,<sup>125</sup> el Tribunal Supremo sostuvo que un titular de patente no puede afirmar que la cobertura de una patente tiene más alcance que su divulgación. La siguiente observación realizada por el magistrado Jacob en la causa inglesa *Banco Central Europeo contra Document Security Systems Inc.* suele citarse en el contexto de la India:

El profesor Mario Franzosi compara al titular de una patente con un gato de Angora. Cuando se impugna la validez, el titular de la patente afirma, como un gato cariñoso y tranquilo de pelaje suave, que su patente es muy pequeña. Pero cuando el titular de la patente se lanza al ataque, es un gato el doble de grande que enseña los dientes y tiene los ojos encendidos y pelo erizado.<sup>126</sup>

Dado que las reivindicaciones solo se admiten tras una divulgación suficiente, los tribunales deben dar por sentado que una patente anterior divulga la materia reivindicada de una forma suficiente. No obstante, ha habido diversas opiniones en lo relativo a que la cobertura de la patente podría ser mayor que la divulgación, lo que por consiguiente desemboca en múltiples patentes. Recientemente, el Tribunal Superior de Delhi ha analizado este problema en una serie

124 *F Hoffmann-La Roche Ltd contra Cipla Ltd*, MIPR 2016 (1).1.

125 (2013) 6 SCC 1.

126 [2008] EWCA Civ 192; véase también Richard Miller *et al.*, *Terrell on the Law of Patents*, párr. 9.14 (18ª ed. 2016).

de órdenes provisionales en las que la preponderancia de la perspectiva favorecería la interpretación en la causa *Novartis*.<sup>127</sup> Esta perspectiva es la que prevalece en la actualidad.

## 6.6 Procedimientos judiciales relacionados con patentes y gestión procesal

### 6.6.1 Principales características de los procedimientos relativos a patentes

En todas las causas civiles, la obligación de demostrar la infracción recae sobre el demandante que presenta una demanda por infracción.<sup>128</sup> El tribunal puede invertir la carga de la prueba y solicitar que los demandados demuestren que no han infringido las reivindicaciones del procedimiento en determinadas circunstancias conforme al artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 104A de la Ley de Patentes de 1970 contempla dos situaciones en las que se puede solicitar al demandado que demuestre que no ha infringido una reivindicación de procedimiento. Un requisito común a ambas situaciones es que el producto del demandado debe ser idéntico al producto que se obtiene directamente del procedimiento patentado. Si se cumple este requisito, el tribunal conserva el poder de solicitar que el demandado demuestre que no ha cometido infracción alguna en caso de que lo que se obtenga del procedimiento sea un producto nuevo<sup>129</sup> o en caso de que el demandante demuestre una alta probabilidad de que el demandado esté usando el procedimiento patentado y no pueda determinar cuál es el procedimiento del demandado, a pesar de los esfuerzos razonables realizados.

Es posible que el tribunal no exija que el demandado divulgue su procedimiento si dicha divulgación pudiese revelar algún secreto comercial, de fabricación o empresarial que forme parte del procedimiento del demandado, pero solo si el tribunal considera que la divulgación es razonable.<sup>130</sup> No obstante, el uso de círculos de confidencialidad también puede ser de ayuda en dichas divulgaciones.<sup>131</sup>

### 6.6.2 Foro y legitimidad para iniciar procesos por infracción

Puede iniciarse un proceso para hacer valer una patente en virtud del artículo 104 de la Ley de Patentes de 1970 ante un tribunal de distrito o superior. El tribunal juzgará la demanda relativa a la patente como una demanda comercial en virtud de la Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015,<sup>132</sup> lo que también es aplicable a la solicitud de declaración de ausencia de infracción.<sup>133</sup> No obstante, si un demandado en un proceso por infracción interpone una reconvencción por la nulidad de la patente, la demanda y la reconvencción se trasladan de forma automática al tribunal superior para que este emita una resolución.<sup>134</sup> Una demanda declarativa de la ausencia de infracción no puede cuestionar la validez de la patente.<sup>135</sup> El titular registrado de la patente, o el cesionario de esta, tiene derecho a interponer una demanda por infracción. El artículo 109 de la Ley de Patentes de 1970 indica que un licenciataria exclusivo puede interponer una demanda por infracción de patente, pero ha de demandar al titular registrado de la patente, que será el demandado. En virtud del artículo 110 de la Ley, una persona a la que se le haya concedido una licencia obligatoria también puede demandar por infracción de patente si el titular de la patente le envía una notificación de infracción de patente, pero no toma medidas al respecto en un plazo de dos meses.

### 6.6.3 Tramitación temprana de la causa

Una vez finalizadas todas las alegaciones, la demanda se registra ante el correspondiente órgano unipersonal del tribunal mercantil en una vista para determinar las cuestiones que se juzgarán. El

127 *AstraZeneca AB contra P Kumar*, 262 (2019) DLT 118; *AstraZeneca AB contra Intas Pharmaceuticals*, I.A. 8826/2020 en CS (COMM) 410 de 2020, orden con fecha de 2 de noviembre de 2020. No obstante, véase *AstraZeneca AB contra Zydus Healthcare*, CS (COMM) 414 de 2020, orden con fecha de 18 noviembre de 2020. Las órdenes de 2020 están actualmente en fase de apelación ante un tribunal de división del Tribunal Superior de Delhi.

128 Ley sobre la Prueba de 1872 de la India, art. 101.

129 Ley de Patentes de 1970, art. 104A.1)a).

130 Ley de Patentes de 1970, art. 104.2.

131 Para obtener más información sobre los círculos de confidencialidad, véase la sección 6.6.5 de este capítulo.

132 Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015, § 2.1.c.vii).

133 Ley de Patentes de 1970, art. 105.

134 Ley de Patentes de 1970, art. 104 (condición).

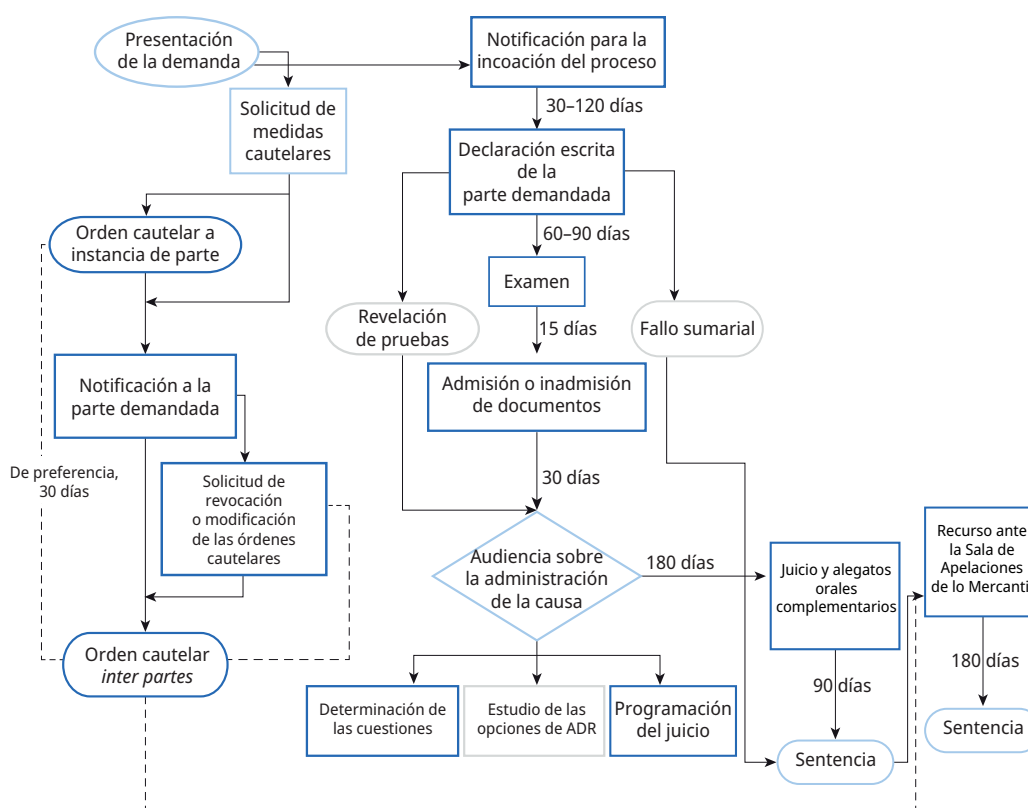
135 Ley de Patentes de 1970, art. 105.3.

tribunal define, con la mayor precisión posible, las cuestiones que se plantean para su resolución, presenta las declaraciones de los testigos y establece el programa para el juicio. La Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015 establece unos plazos breves para la finalización de las alegaciones. Las solicitudes provisionales pendientes no retrasan, ni deberían hacerlo, la audiencia sobre la administración de la causa para determinar las cuestiones.

### 6.6.3.1 Alegaciones y calendario general del proceso

La Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015 establece el calendario obligatorio para la presentación de las alegaciones. El Tribunal Supremo de la India, en la causa *SCG Contracts India Pvt. Ltd contra KS Chamankar Infrastructure Pvt. Ltd.*<sup>136</sup> confirmó que los calendarios establecidos en virtud de la Ley son obligatorios. La Ley también establece un calendario para la totalidad de la causa (véase la figura 6.4).

**Figura 6.4 Calendario general de la causa de acuerdo con la Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015**



Nota: ADR = solución alternativa de controversias.

Teniendo en cuenta la complejidad técnica de las causas, la rigidez de los calendarios en virtud de la Ley ha sido un motivo de preocupación en los litigios en materia de patentes. No obstante, la mayor parte de los profesionales y litigantes están de acuerdo en que, sin los calendarios establecidos, los litigios se suelen prolongar de forma innecesaria. El estricto calendario garantiza que los procesos de alegaciones finalicen a tiempo y que los juicios se agilicen. El verdadero obstáculo son los alegatos finales tras el juicio, cuyo origen es sistémico y se debe, principalmente, al gran número de vacantes en la judicatura. Últimamente, se han cubierto estas vacantes y se ha proporcionado capacitación especializada en asuntos relativos a la PI a los jueces a los que se asignan causas de PI, lo que debería solucionar este problema.

### 6.6.3.2 Audiencia sobre la administración de la causa

En virtud de la Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015, la administración de la causa es obligatoria. Es obligatorio que la primera audiencia con este fin se celebre como máximo en un

plazo de cuatro semanas a partir de la fecha en la que las partes presentan una declaración jurada de admisión o denegación de los documentos. Se espera que el tribunal participe en la determinación temprana de las cuestiones controvertidas de hecho y de Derecho, en el establecimiento de un calendario procesal para la totalidad de la causa (incluidos el juicio y la vista final) y en el análisis de la posibilidad de solucionar la controversia por vía extrajudicial.

#### 6.6.4 Medidas provisionales

Al formar parte de la jurisdicción del *common law*, los tribunales indios están facultados con una amplia potestad discrecional para la concesión de reparaciones provisionales. Se aplican los factores determinantes habituales: si el demandante presenta una versión razonablemente verosímil, cuál es el criterio de mayor conveniencia y quién sufre el perjuicio irreversible en caso de que la orden se conceda o no. Una orden provisional puede someter al demandante a ciertas condiciones, como el depósito de una garantía. Las medidas cautelares pueden adaptarse en función de la vía de reparación.<sup>137</sup>

En general, las reparaciones provisionales pueden aplicarse de distintas formas, incluidas las medidas provisionales, los autos *Mareva* o de embargo preventivo; las órdenes *Anton Piller*, en virtud de las cuales se conceden potestades de registro e incautación a los comisarios locales; y las directrices para el mantenimiento de cuentas. En virtud de la orden XXXIX.1) y XXXIX.2) del Código Procesal Civil de 1908 (en lo sucesivo, "Código Procesal Civil"), los titulares de patentes también pueden solicitar medidas provisionales y *ad interim*. En los procesos adecuados, los tribunales indios han valorado de forma regular la concesión de medidas provisionales, órdenes de registro e incautación, órdenes de divulgación de información u órdenes que permiten emprender acciones legales contra una parte desconocida.

Es habitual solicitar, incluso *ex parte*, reparaciones *ad interim* en demandas por infracción de patente. En algunas causas en las que la patente se ha examinado en múltiples ocasiones en litigios, los tribunales suelen conceder medidas cautelares *ad interim ex parte*; no existe ninguna norma estricta. Por ejemplo, en el caso de las PEN y antes de la concesión de medidas cautelares, se solicita a los demandados que indiquen si están dispuestos a obtener una licencia de acuerdo con unas condiciones justas, razonables y no discriminatorias.

Independientemente del resultado de los procedimientos provisionales, las partes (normalmente, la que en la fase provisional no ha salido beneficiada) suelen solicitar un juicio rápido y una vista final. De hecho, en una causa en que se concedieron medidas cautelares a favor del titular de la patente (esto es, en la causa *Merck Sharp and Dohme Corp. contra Glenmark Pharmaceuticals*),<sup>138</sup> el Tribunal Supremo permitió la venta de las existencias que el demandado ya tenía fabricadas y ordenó un juicio diario en aras del interés nacional; se trataba de un proceso que requería un entorno comercial adecuado para la resolución inmediata de los procesos contenciosos comerciales.<sup>139</sup> En esa causa, gracias a la intervención del Tribunal Supremo, el tiempo transcurrido entre la presentación de la demanda y la sentencia definitiva fue de tan solo 30 meses. El juicio finalizó en un tiempo récord de menos de 30 días. Se escucharon los alegatos finales durante tres semanas, a los que muy pronto siguió la sentencia. El Tribunal Supremo también emitió unas directrices generales para dichas vistas rápidas en otras cuestiones en materia de patentes.<sup>140</sup>

En las causas en que se ha probado y analizado una patente en litigios previos, los tribunales no han dudado en conceder medidas cautelares, aunque puede que se permita al demandado agotar las existencias y las cuentas. Hay quien considera que el Tribunal Superior de Delhi es bastante liberal en la concesión de medidas provisionales a los titulares de patentes, aunque en ocasiones el Tribunal ha rechazado dichas medidas debido a la complejidad de la excepción por nulidad. En otras causas, el tribunal ha establecido acuerdos alternativos para el período provisional. Cuando se rechaza una medida cautelar, los tribunales casi siempre ordenan al demandado conservar y presentar las cuentas.

137 Yogesh Pai, "Patent Injunction Heuristics in India", en *Patent Law Injunctions* (Rafal Sikorski ed., 2019), <https://ssrn.com/abstract=3305029>.

138 2015 SCC Online Del. 8227.

139 *Glenmark Pharmaceuticals Ltd contra Merck Sharp and Dohme Corp.*, (2015) 6 SCC 807.

140 *Bajaj Auto contra TVS Motors*, (2009) 9 SCC 797; *Az Tech (India) contra Intex Technologies (India)*, SLP (C) 18892 de 2017, orden con fecha de 16 de agosto de 2017.



#### 6.6.4.1 Cargas y normas jurídicas vigentes

Los tribunales son testigos del aumento de litigios en materia de patentes, con el correspondiente incremento de la concesión de medidas (tanto permanentes como provisionales). Las medidas provisionales se regulan en los artículos 94 y 95 de la orden XXXIX del Código Procesal Civil. El Derecho sustantivo en materia de medidas provisionales y permanentes está recogido en los artículos 36 a 42 de la Ley de Medidas Específicas de Reparación de 1963.

Los principios generales para la concesión o denegación de dichas órdenes provisionales también son bien conocidos: una versión razonablemente verosímil, el criterio de mayor conveniencia, el perjuicio irreversible y los factores de interés público.<sup>141</sup> Los tribunales indios han extraído principios de la decisión de la Cámara de los Lores en la causa *American Cyanamid* contra *Ethicon Ltd*,<sup>142</sup> aunque el Tribunal Supremo de la India ha observado que la norma relativamente diluida de una versión razonablemente verosímil en *American Cyanamid* no será aplicable en la India.<sup>143</sup> De igual forma, mientras que *American Cyanamid* sugiere que las patentes concedidas tras un procedimiento de análisis en profundidad deben tener más peso, el artículo 13.4 de la Ley de Patentes de 1970 y algunos precedentes judiciales de la India sugieren que esta propuesta no es aplicable al Derecho de patentes indio.<sup>144</sup>

##### 6.6.4.1.1 Versión razonablemente verosímil

El requisito de una versión razonablemente verosímil sirve para discernir si el demandante tiene argumentos razonables sobre el fondo. No decide de forma definitiva o concluyente cuestiones de hecho. Elimina reivindicaciones poco serias o abusivas, es decir, las que carecen claramente de base jurídica. Como parte de esta evaluación, los tribunales también evalúan si los demandados tienen una impugnación creíble de la validez de la patente objeto de demanda.<sup>145</sup>

En un primer momento, algunos pronunciamientos judiciales se referían a la norma de los seis años (esto es, una presunción de que podría aumentar la probabilidad de que una patente se considerase válida tras la expiración del período de seis años tras la fecha de la concesión). El origen del planteamiento de la norma de los seis años es el fallo del Tribunal Superior de Madrás en la causa *Manicka Thevar* contra *Star Ploro Works*,<sup>146</sup> que posteriormente se invocó en otras sentencias.<sup>147</sup> No obstante, ninguna de las disposiciones legislativas parece sugerir o apoyar el establecimiento de este plazo de seis años. Posteriormente, otro tribunal de división del Tribunal Superior de Madrás estableció que la decisión en la causa *Manicka Thevar* no era adecuada a Derecho.<sup>148</sup> En la causa *F Hoffmann-La Roche Ltd* contra *Cipla Ltd*, un órgano unipersonal del Tribunal Superior de Delhi determinó que no había fundamento para la norma de los seis años y rechazó la aplicación de dicha norma en las causas de patentes.<sup>149</sup> Por lo tanto, no se encontrará un solo análisis de la norma de los seis años en las causas de patentes más recientes de toda la India.

##### 6.6.4.1.2 Criterio de mayor conveniencia e interés público

El segundo requisito para la concesión o denegación de una medida provisional es que el criterio de mayor conveniencia debe estar a favor de la concesión de la medida. El tribunal, al aceptar o denegar la concesión de una medida cautelar, debe ejercer una discrecionalidad judicial sensata para comparar y determinar los daños que es probable que sufran las respectivas partes si se concede o si se deniega la medida provisional. El tribunal valorará las posibilidades o probabilidades contrapuestas.

En la India, el interés público se ha reconocido como factor independiente que sirve para analizar el criterio de mayor conveniencia.<sup>150</sup> Por ejemplo, al valorar una solicitud de medida provisional, se ha considerado que el interés público es un factor relevante al permitir el acceso a

141 *F Hoffman-La Roche Ltd* contra *Cipla Ltd*, 2009 (110) DRJ 452 (DB); *Merck Sharp and Dohme Corp.* contra *Glenmark Pharmaceuticals*, 2015 SCC Online Del. 8227.

142 [1975] AC 396.

143 *SM Dyechem Ltd* contra *Cadbury (India) Ltd*, (2000) 5 SCC 573.

144 *F Hoffman-La Roche*, (110) DRJ, párrs. 53 a 55 (DB).

145 *F Hoffman-La Roche*, (110) DRJ, párrs. 53 a 55 (DB).

146 AIR 1965 Mad. 327.

147 *National Research and Development Corp.'s*, *Bilcare* contra *Amartara Pvt. Ltd.*, 2007 (34) PTC 419 (Del).

148 *Mariappan* contra *AR Safiullah*, 2008 (5) CTC 97.

149 2008 (37) PTC 71 (Del.) (SJ), *ratificada*, 159 (2009) DLT 243 (DB) (aunque no hay debate expreso sobre la norma de los seis años).

150 *F Hoffmann-La Roche*, 159 DLT (DB).

medicamentos que salvan vidas (tanto la oferta como el precio).<sup>151</sup> Recientemente y debido a la influencia de factores de comorbilidad como la diabetes y la obesidad en la gravedad de las infecciones de COVID-19, el precio de la medicación contra la diabetes se consideró uno de los factores pertinentes para evaluar las solicitudes de medidas cautelares.<sup>152</sup>

La excepción del interés público no es una exención completa de una patente jurídicamente válida y no se debe interpretar de forma amplia, pues minaría “los derechos concedidos de manera soberana para el monopolio”.<sup>153</sup> El Tribunal Superior de Delhi ha reconocido que salvaguardar la observancia de las patentes también es en pro del interés público.<sup>154</sup> Por tanto, los factores en materia de interés público se suelen tener en cuenta junto con la solidez razonablemente verosímil de la alegación de existencia de infracción o la excepción de nulidad.<sup>155</sup>

El interés público forma parte de una matriz que el tribunal tiene en cuenta, y no siempre tiene que ser un factor dispositivo en todos los casos. Por ejemplo, en *Bayer Intellectual Property GmbH contra Ajanta Pharma Ltd.*,<sup>156</sup> el Tribunal Superior de Delhi también tuvo en cuenta factores como la pérdida de empleo y los ingresos obtenidos por el Estado, incluso en las causas en que los medicamentos patentados no salvaban vidas. No obstante, en una decisión posterior, *Bayer Intellectual Property GmbH contra BDR Pharmaceuticals International Pvt. Ltd.*,<sup>157</sup> otro juez del mismo Tribunal Superior determinó que la exportación de medicamentos que no salvaban vidas no reunía los criterios del análisis de interés público por el mero hecho de favorecer la actividad económica y la obtención de ingresos del extranjero.

El Tribunal Superior de Delhi, en *Merck Sharp and Dohme Corp. contra Glenmark Pharmaceuticals*,<sup>158</sup> invocó varios principios de equidad para guiar el ejercicio de la discrecionalidad para conceder medidas cautelares. Algunos de estos principios eran la evaluación de la conducta de las partes o si el demandado intentó allanar el camino mediante la presentación de oposiciones o la solicitud de revocación, entre otros.

También es habitual que los demandados planteen alegaciones de ausencia de explotación de la patente o de ausencia de presentación de declaraciones de explotación para defenderse ante los requerimientos cautelares como parte de los factores del criterio de mayor conveniencia y el interés público. Los requisitos de explotación en virtud de la Ley de Patentes de 1970 son rigurosos. El historial legislativo muestra que la ausencia de explotación de patentes por parte de empresas extranjeras fue una de las mayores preocupaciones de la India al redactar las leyes. En el caso de un medicamento patentado para el tratamiento de un trastorno respiratorio, el Tribunal Superior de Delhi, en *Cipla Ltd contra Novartis AG*,<sup>159</sup> determinó que la mera ausencia de fabricación de cantidades suficientes solo en la India no podría conducir a la denegación de la medida cautelar. No obstante, en dichos casos, los demandados pueden solicitar una licencia obligatoria. Existe un punto de vista previo opuesto que propone que la ausencia de explotación de una patente podría desembocar en la denegación de las medidas cautelares.<sup>160</sup> El último punto de vista en *Cipla* es, hoy en día, el que prevalece. A pesar de que no se concedió ninguna licencia obligatoria durante la pandemia de COVID-19, a la hora de lidiar con causas relativas a la escasez de los medicamentos esenciales empleados en el tratamiento de esta enfermedad, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior realizaron observaciones a favor de que el Gobierno adoptara esas medidas.<sup>161</sup>

#### 6.6.4.1.3 Perjuicio irreversible

La tercera e igualmente importante consideración es la condición de perjuicio irreversible, que hace referencia al hecho de que el único recurso a disposición del titular de la patente sea una

151 *F Hoffmann-La Roche*, 159 DLT (DB).

152 *AstraZeneca AB contra Intas Pharmaceuticals Ltd*, MANU/DE/1939/2020.

153 *Novartis AG contra Cipla Ltd*, 2015 SCC Online Del. 6430, párr. 88.

154 *Merck Sharp and Dohme Corp. contra Glenmark Pharmaceuticals*, 2015 SCC Online Del. 8227.

155 *Merck Sharp and Dohme*, 2015 SCC Online Del.; véase también *Bristol-Myers Squibb Co. contra JD Joshi*, CS (OS) 2303 de 2009; *Bristol-Myers Squibb Co. contra D Shah*, CS (OS) 679 de 2013.

156 CS (COMM) 1648 de 2016, orden con fecha de 4 de enero de 2017.

157 CS (COMM) 107 de 2017, orden con fecha de 16 de febrero de 2017.

158 *Merck Sharp and Dohme*, 2015 SCC Online Del.

159 2017 SCC Online Del. 7393.

160 Véase *Franz Xaver Humer contra New Yash Engineers*, (1996) ILR 2 Del. 791.

161 *En Re: Distribution of Essential Supplies and Services during Pandemic*, Suo Motu Writ Petition (Civil) 3 de 2021, orden con fecha de 30 de abril de 2021; *Rakesh Malhotra contra Government of National Capital Territory of Delhi*, WP (C) 3031 de 2020, orden con fecha de 20 de abril de 2021.

medida cautelar. No obstante, el perjuicio irreversible no significa que no deba haber una posibilidad física de reparar el perjuicio. Por el contrario, lo único que significa es que el perjuicio debe ser sustancial; es decir, que no se pueda compensar de forma correcta con la indemnización por daños y perjuicios.

En la causa *Merck Sharp and Dohme Corp. contra Glenmark Pharmaceuticals*,<sup>162</sup> el Tribunal Superior de Delhi reconoció que, en las causas en que el titular de la patente ha sido el único proveedor de la tecnología patentada, permitirle al demandado entrar en el mercado puede causar un daño irreversible.

#### **6.6.4.2 Otras reparaciones preliminares**

##### **6.6.4.2.1 Comisarios locales**

La orden XXVI(9) del Código Procesal Civil contempla el nombramiento de comisarios locales. Dichos comisarios locales son nombrados tras el establecimiento de una sólida versión razonablemente verosímil. En las causas por infracción de patente, los tribunales indios han nombrado a comisarios locales para que registren las pruebas.

En los litigios de patentes, se suele dictar una orden de nombramiento de un comisario local si, por ejemplo, se deben verificar los procedimientos de fabricación. A continuación, el tribunal nombra al comisario local en virtud de unas estrictas condiciones. Las condiciones que suelen imponerse consisten en que:<sup>163</sup>

- el comisario local visite las instalaciones del demandado o del demandante, según corresponda;
- el comisario local verifique el procedimiento de fabricación que se utiliza, lo que comprende la inspección de los registros de materias primas, la información sobre excipientes, la cantidad de producto fabricado, etc.;
- se inspeccionen las cuentas de fabricación y ventas, entre otras cosas;
- el comisario local visite a las autoridades aduaneras para recuperar muestras de los supuestos productos ilícitos;
- se permita que el comisario local tome fotografías y videos de los procedimientos; y
- se permita que representantes de la parte, como el abogado, acompañen al comisario local para prestar ayuda.

Cuando finalice la ejecución de la comisión, el comisario local prepara un memorando de procedimiento donde figura la cronología de hechos revelados mediante la comisión, así como las observaciones del comisario local. Tanto el comisario local como las partes firman este memorando y el primero proporcionará a los segundos una copia. A continuación, se presenta ante el tribunal un informe donde se explica el procedimiento. Dicho informe presentado por el comisario local puede consignarse como prueba sin necesidad de registrar la declaración del comisario local de acuerdo con la orden XXVI.14(2) del Código Procesal Civil. Por lo tanto, el informe forma parte del expediente, siempre y cuando el tribunal pueda confirmar que es real y auténtico. Las partes pueden no estar de acuerdo con el contenido del informe del comisario local, en cuyo caso podrán presentar objeciones. A continuación, el tribunal falla con respecto a las objeciones antes de que el informe se considere en su totalidad como prueba.

El comisario local nombrado no realiza un acto judicial, sino un “acto ministerial”. No se deja nada a la discrecionalidad del comisario local y no hay ocasión de aplicar criterios ni resolver las cuestiones particulares. El comisario local solo toma nota de lo que observa e informa del estado real de la cuestión. Aunque el comisario local no puede tomar una decisión sobre la controversia, su informe ayuda al tribunal a hacerlo.<sup>164</sup> En resumidas cuentas, el informe del comisario local es un documento de recogida de datos, no de resolución ni de decisión.

##### **6.6.4.2.2 Depósitos provisionales y otros acuerdos ad interim**

La fase de medidas provisionales puede prolongarse debido a cuestiones técnicas relacionadas con las patentes. En dichos casos y cuando corresponda, los tribunales suelen establecer un

<sup>162</sup> *Merck Sharp and Dohme*, 2015 SCC Online Del. 8227.

<sup>163</sup> Por ejemplo, *Victoria Foods Private Limited contra Rajdhani Masala Co. & Anr.*, CS(COMM) 108 de 2021, orden con fecha de 24 de marzo de 2022; *Sun Pharma Laboratories Ltd. contra Interio International P. Ltd & Ors.*, CS(COMM) 184 de 2022, orden con fecha de 28 de marzo de 2022.

<sup>164</sup> *Saraswathy contra Viswanathan*, 2002 (2) CTC 199.

acuerdo *ad interim*. Por lo general, los tribunales cuentan con una amplia discrecionalidad para adaptar las reparaciones *ad interim* en función de las circunstancias. Por ejemplo, los tribunales han dispuesto depósitos provisionales por parte de los demandados en causas de PEN o el envío de avales bancarios o algún tipo de garantía que proteja el interés del demandante.<sup>165</sup> En una causa reciente sobre una PEN, *Communication Components Antenna Inc. contra Ace Technologies Corp.*,<sup>166</sup> el Tribunal Supremo de la India avaló la instrucción provisional del Tribunal Superior para proteger al demandante mediante un depósito de regalías y un aval bancario.<sup>167</sup>

De igual forma, en dichos casos de depósitos provisionales, los tribunales han solicitado que el titular de la patente proporcione por anticipado fianzas de cumplimiento por el importe recibido trimestralmente.<sup>168</sup>

### 6.6.5 Revelación probatoria y recopilación de información

En la audiencia sobre la administración de la causa, o antes de esta, las partes suelen admitir o denegar los respectivos documentos presentados por la otra parte y solicitar la revelación probatoria, la inspección o la presentación de los documentos de la otra parte.<sup>169</sup> Si una de las partes lo solicita debidamente, el tribunal puede ordenar que la otra parte responda, bajo declaración jurada, a interrogatorios por escrito,<sup>170</sup> permitir la inspección de los documentos en los que se basa la otra parte o enviados por esta,<sup>171</sup> permitir la revelación probatoria de los documentos relevantes bajo declaración jurada<sup>172</sup> u ordenar la presentación de documentos.<sup>173</sup>

Los tribunales siempre están facultados para desestimar la demanda o aplicar la exención por falta de enjuiciamiento si una de las partes no cumple con las órdenes relativas a la respuesta a los interrogatorios o a la revelación probatoria, la inspección o la presentación de documentos.<sup>174</sup> Por ejemplo, en las causas de PEN, se pedirá a los demandados o al demandante que compartan los cuadros de relación de reivindicaciones como parte del intercambio de documentos que prueban que las patentes describen las normas respecto de las que se desea hacer valer las patentes.

Los procedimientos de revelación probatoria e inspección a menudo se utilizan para buscar información irrelevante y prolongar el proceso. Por ejemplo, los demandados pueden solicitar, naturalmente, todo el historial de tramitación de la causa en todas las jurisdicciones. No obstante, los tribunales no permiten este tipo de investigación errante o solicitud masiva de documentos para ver qué encuentran y la parte afectada tiene derecho a pedir al tribunal que reduzca el tipo de información o documentos que se solicitan. La otra cara de esta moneda es la saturación de información, que consiste en que la parte a la que se le ordena divulgar determinada información le hace llegar a la otra parte una cantidad ingente de documentos de todo tipo para intentar que los datos importantes pasen desapercibidos entre tanta información irrelevante. El Código Procesal Civil permite que las partes soliciten herramientas de revelación probatoria y se defiendan de estas; en caso de controversia al respecto, el tribunal actúa como árbitro final. De nuevo, este proceso requiere tiempo judicial (y los suficientes recursos humanos en el tribunal), así como unas buenas habilidades periciales de todas las partes.

Los tribunales también conservan una amplia discrecionalidad para ordenar la presentación de documentos en determinadas condiciones. Para permitir la revelación probatoria y la inspección de los acuerdos de licencia, fabricación, procedimientos que se han seguido, etc., que pueden ser confidenciales, los tribunales suelen constituir círculos de confidencialidad para conservar la

165 Por ejemplo, *Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ.) contra Intex Technologies (India) Ltd.*, CS (OS) 1045 de 2014, sentencia y orden con fecha de 13 de marzo de 2015; *Dolby International contra GDN Enterprises Pvt. Ltd.*, CS (COMM) 1425 de 2016, órdenes con fecha de 27 de octubre de 2016 y 23 de noviembre de 2016; *Koninklijke Philips NV contra Vivo Mobile Communications Co. Ltd.*, CS (COMM) 383 de 2020; *Koninklijke Philips NV contra Xiaomi Inc.*, CS (COMM) 502 de 2020.

166 CS (COMM) 1222 de 2018, orden con fecha de 12 de julio de 2019.

167 *Communication Components Antenna Inc. contra Ace Technologies Corp.*, SLP (C) 21938 de 2019, orden con fecha de 20 de septiembre de 2019.

168 *Telefonaktiebolaget LM Ericsson contra Mercury Electronics*, 2015 (64) PTC 105 (DEL).

169 Código Procesal Civil de 1908, orden XI.

170 Código Procesal Civil de 1908, orden XI, reglas 1 a 8.

171 Código Procesal Civil de 1908, orden XI, reglas 15, 17 y 18.

172 Código Procesal Civil de 1908, orden XI, reglas 12 y 13.

173 Código Procesal Civil de 1908, orden XI, reglas 14 y 16.

174 Código Procesal Civil de 1908, orden XI, reglas 21.

confidencialidad de la información divulgada.<sup>175</sup> Recientemente ha habido debate sobre si los litigantes pueden formar parte de estos círculos de confidencialidad.<sup>176</sup> No obstante, en lo que respecta a la constitución de los círculos de confidencialidad, parece no haber controversia; una vez constituidos, simplifican de forma considerable el proceso de revelación probatoria e inspección de documentos.

El Reglamento que rige los Procesos Judiciales de Patentes del Tribunal Superior de Delhi (2022) se ha publicado recientemente. En él se establece un contenido mínimo obligatorio en lo que respecta a las alegaciones en las demandas relativas a patentes,<sup>177</sup> los documentos obligatorios mínimos que las partes han de presentar<sup>178</sup> y ajustes específicos en los procedimientos judiciales en materia de patentes. Por ejemplo, además de las alegaciones habituales, en el Reglamento se establece que las partes pueden presentar la interpretación de las reivindicaciones, la nulidad, los resúmenes de infracción y los documentos técnicos en los que el tribunal se basará para encuadrar los asuntos en la primera audiencia sobre la administración de la causa.<sup>179</sup> Se proporciona una segunda audiencia para agilizar el registro de pruebas, incluido el protocolo para un mecanismo de careo.<sup>180</sup> Se prevé una tercera audiencia de reserva para resolver cualquier duda pendiente previa al juicio.<sup>181</sup> Cabe destacar que en el Reglamento se contempla la creación de un grupo de científicos expertos para prestar asistencia al tribunal.<sup>182</sup> Mientras se establece el calendario y los protocolos para una vista final, el tribunal también puede ordenar que un experto técnico de cada parte esté igualmente presente para prestarle asistencia.<sup>183</sup>

### 6.6.6 Procedimiento sumario

La Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015, mediante su modificación del Código Procesal Civil, permite que las partes soliciten la resolución sumarial de la causa.<sup>184</sup> Cualquiera de las partes puede solicitar dicha resolución sumarial si la otra parte no tiene perspectivas reales de éxito y si no hay otra razón de peso por la que no se debería desestimar la demanda antes del registro de la prueba verbal.<sup>185</sup>

Dicha resolución sumarial en virtud de la orden XIII-A del Código Procesal Civil puede solicitarse mediante la cumplimentación de una solicitud determinada y la presentación de los motivos específicos.<sup>186</sup> La solicitud debe cumplimentarse antes de que se determinen las cuestiones.<sup>187</sup> Al decidir sobre una solicitud de resolución sumarial de este tipo, los tribunales cuentan con una amplia discrecionalidad para aprobar una serie de órdenes, por ejemplo, las órdenes condicionales que requieren el depósito de una garantía o la provisión de avales.<sup>188</sup>

Existe otra posibilidad de resolución sumarial en virtud de la orden XII.6, mediante la cual el tribunal está facultado para fallar con base en el reconocimiento de los hechos en la alegación o incluso de otra forma. El reconocimiento por parte de los titulares de la patente durante el enjuiciamiento, ya sea en la India o en cualquier jurisdicción extranjera, puede interpretarse como un reconocimiento en virtud del Código Procesal Civil y dar lugar a una resolución sumarial. La lógica es sencilla y obvia: ningún titular de patente debería poder plantear pretensiones contradictorias en distintas jurisdicciones. Un titular de patente debe mantener las declaraciones formuladas con respecto a una reivindicación de patente concreta, independientemente de dónde y cuándo se plantee esa pretensión. Se trata de una especie de impedimento relativo a la doctrina de los actos propios.

175 *M Sivasamy contra Vestergaard Frandsen A/S*, 2009 (113) DRJ 820 (DB); *Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ.) contra Lava International Ltd*, CS (OS) 764 de 2015, orden con fecha de 1 de marzo de 2016; *Pfizer Inc contra Union Remedies Ltd*, 2016 SCC Online Bom. 8599; Reglamento del Tribunal Superior de Delhi (Primera Instancia), 2018, cap. VII, regla 17.

176 *Interdigital Technology contra Xiami Corp.*, CS (COMM) 295 de 2019, orden con fecha del 9 de octubre de 2020.

177 Reglamento que rige los Procesos Judiciales de Patentes del Tribunal Superior de Delhi (2022), regla 3.

178 Reglamento que rige los Procesos Judiciales de Patentes del Tribunal Superior de Delhi (2022), regla 4.

179 Reglamento que rige los Procesos Judiciales de Patentes del Tribunal Superior de Delhi (2022), reglas 7.v) y 8.

180 Reglamento que rige los Procesos Judiciales de Patentes del Tribunal Superior de Delhi (2022), regla 9.

181 Reglamento que rige los Procesos Judiciales de Patentes del Tribunal Superior de Delhi (2022), regla 10.

182 Reglamento que rige los Procesos Judiciales de Patentes del Tribunal Superior de Delhi (2022), regla 13.

183 Reglamento que rige los Procesos Judiciales de Patentes del Tribunal Superior de Delhi (2022), regla 15.

184 Código Procesal Civil de 1908, orden XIII-A. Esta orden fue incluida por la Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015.

185 Código Procesal Civil de 1908, orden XIII-A, regla 1.3.

186 Código Procesal Civil de 1908, orden XIII-A, regla 1.4.

187 Código Procesal Civil de 1908, orden XIII-A, regla 1.2 (condición).

188 Código Procesal Civil de 1908, orden XIII-A, regla 1.6.

Dichos procedimientos sumariales resultan de ayuda para que el tribunal reduzca de forma considerable el alcance de la controversia. Por ejemplo, durante las negociaciones para la obtención de licencias, los demandados suelen reconocer que necesitan la licencia y que el único punto controvertido que queda por resolver es su importe. En estas demandas, al emitir fallos sumariales, el tribunal puede basarse en la correspondencia entre las partes.

De igual forma, dicha resolución sumarial ha demostrado funcionar en los litigios en materia de PEN; por ejemplo, cuando un antiguo licenciatario de una PEN se ha negado a renovar la licencia debido al fracaso de las negociaciones comerciales. En consecuencia, la controversia se restringe únicamente a la pretensión monetaria de la tasa de la licencia, y no surgen otro tipo de cuestiones como la infracción o la nulidad. Si bien no se impide a un antiguo licenciatario impugnar la validez de la patente en cualquier momento, los tribunales se muestran reticentes a admitir la impugnación de la validez cuando el antiguo licenciatario decide impugnarla en el momento del acuerdo de renovación de la licencia, tras haberla disfrutado durante varios años. El tribunal permitirá que dicha impugnación siga adelante solo si se demuestra un hecho flagrante que ponga en cuestión el fundamento de la validez y que haya sido detectado en el momento de la concesión de la licencia original.

## 6.6.7 Pruebas

### 6.6.7.1 Prueba verbal y juicio

El interrogatorio inicial de los testigos efectuado por el representante de la parte que los aporta (interrogatorio “directo”) debe hacerse obligatoriamente bajo declaración jurada.<sup>189</sup> El interrogatorio de la contraparte y el segundo interrogatorio (“redirecto”) se llevan a cabo en el momento de forma verbal y se transcriben. Para ahorrarle tiempo al tribunal, el registro de la prueba verbal se suele hacer ante el funcionario del registro del tribunal o ante el comisario local. A diferencia de los tribunales, los comisarios locales y los funcionarios del registro no están capacitados para resolver objeciones planteadas durante las pruebas.<sup>190</sup> No obstante, el comisario puede introducir notas sobre lo que considere importante acerca del comportamiento del testigo para que dicha información esté a disposición del tribunal en el momento de la vista final.<sup>191</sup>

La duración de los juicios suele ser de entre tres y cinco años desde la fecha de presentación de la demanda hasta la resolución; no obstante, ha habido causas de patentes cuyo juicio finalizó en un período de entre seis meses y un año. En virtud de la Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015, el tribunal concierta las fechas de todo el juicio para que el registro de pruebas no se prolongue. El juicio podría ser diario, y es habitual que los tribunales lo dispongan así de forma explícita para causar las mínimas molestias posibles a los testigos.<sup>192</sup> Una vez que finaliza el juicio de una causa, la cuestión sigue los trámites hasta la vista final.

Los testigos de jurisdicciones extranjeras suelen hacer constar en acta sus declaraciones mediante videoconferencia. A raíz de la pandemia de COVID-19, los tribunales virtuales y las plataformas en línea se suelen usar incluso para celebrar vistas ante los tribunales. Los litigantes pueden participar en los procedimientos de forma física y, si el tribunal cuenta con las instalaciones necesarias, también lo pueden hacer a través de los servicios de videoconferencia.

Los testigos suelen ser representantes o abogados en plantilla de las respectivas partes que se han encargado del litigio y la correspondencia entre las partes. No se espera que un testigo tenga conocimiento personal directo de cada parte de la declaración; basta con que el testigo pueda declarar sobre los registros de la empresa y el de la demanda. En ciertos temas, se prefiere el testimonio de personas con conocimiento personal; por ejemplo, en lo relativo a las pruebas sobre conversaciones durante las negociaciones, el intercambio de correspondencia, ciertos aspectos técnicos que desembocaron en la concesión de la patente, etc.

Normalmente, los demás testigos son los peritos técnicos. En algunos casos, también se llama a declarar como testigo al inventor para reforzar los argumentos del demandante. También se ha

189 Código Procesal Civil de 1908, orden XVIII, regla 4.1.

190 Código Procesal Civil de 1908, orden XVIII, (condición).

191 Código Procesal Civil de 1908, orden XVIII, regla 4.4.

192 Véase la sección 6.6.4 de este capítulo.



solicitado la declaración ante el tribunal de expertos como médicos, especialistas, economistas y contables para establecer otros aspectos del litigio, como el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios, la distinción del estado de la técnica, la descripción de las normas, etc. La investigación relativa a la indemnización por daños y perjuicios es de suma importancia en la fase final y, por lo tanto, los economistas, los expertos financieros o los contables que pueden analizar y declarar el cómputo de los daños y perjuicios o las regalías pagaderas revisten una gran relevancia a la hora de establecer el aspecto monetario de la causa por infracción. Por consiguiente, la práctica general consiste en contar tanto con testigos de la plantilla como con otros testigos periciales.

#### 6.6.7.2 ¿Quién presenta las pruebas primero? ¿Se puede ordenar al demandado que presente las pruebas primero?

La Ley de Patentes de 1970 no especifica ningún procedimiento relativo a las pruebas para las causas por infracción de patente. Por el contrario, el procedimiento adoptado para presentar las pruebas en las demandas por infracción se ajusta al Código Procesal Civil<sup>193</sup> y la Ley sobre la Prueba de 1872 de la India. En virtud de esta última, la carga de la prueba recae sobre quien realiza la afirmación. Así, el demandante, que es quien ostenta la titularidad de la patente, debe ser quien presente las pruebas primero para demostrar la infracción. A continuación, el demandado presenta las pruebas que respaldan sus excepciones o su reconvención de nulidad. No obstante, no se trata de una norma estricta. En una causa en la que el demandado admita la infracción y la única cuestión en lo relativo a la decisión sea la validez, el tribunal puede ordenar que el demandado presente las pruebas primero. Por lo tanto, como se establece en la orden XVIII, el derecho a comenzar se le suele conceder al demandante:

1. **Derecho a comenzar:** El demandante tiene derecho a comenzar, a menos que el demandado admita los hechos alegados por el demandante y defienda que, según los fundamentos de Derecho o los hechos adicionales alegados por el demandado, el demandante no tiene derecho a obtener ninguna de las medidas de reparación que solicita, en cuyo caso, el demandado tiene derecho a comenzar.
2. **Declaración y presentación de las pruebas:**
  - 1) El día fijado para la vista de la demanda o cualquier otro día al que se traslade la vista, la parte que tenga derecho a comenzar deberá exponer sus argumentos y presentar las pruebas que apoyen la cuestión que está obligada a demostrar.
  - 2) La otra parte debe exponer sus argumentos y presentar sus pruebas (si las hay) y, a continuación, puede dirigirse al tribunal en términos generales con relación a la totalidad de la causa.
  - 3) La parte que comienza puede, a continuación, responder en términos generales con relación a la totalidad de la causa.

Además, cuando se defiende una reivindicación de procedimiento, en función de los hechos, la carga de la prueba puede pasar al demandado para que este demuestre la ausencia de infracción. Esta situación excepcional se contempla en el artículo 104A de la Ley de Patentes de 1970.

#### Carga de la prueba en las demandas por infracción:

- 1) En cualquier demanda por infracción de una patente en la que la materia de la patente sea un procedimiento para la obtención de un producto, el tribunal puede ordenar al demandado que demuestre que el procedimiento que utilizó para obtener el producto, idéntico al producto del procedimiento patentado, es diferente al procedimiento patentado si:
  - a) la materia de la patente es un procedimiento para la obtención de un nuevo producto; o
  - b) existe una alta probabilidad de que el producto idéntico se fabrique a través del procedimiento y el titular de la patente —o una persona que recibe de este la titularidad de la patente o el interés en ella— no ha podido, mediante esfuerzos razonables, determinar el procedimiento que se usó realmente, siempre y cuando el titular de la patente —o una persona que recibe de este la titularidad de la patente o el interés en ella— demuestre que el producto es idéntico al producto que se obtuvo directamente del procedimiento patentado.

- 2) Al valorar si una parte ha cumplido la carga impuesta sobre ella en virtud del párrafo 1), el tribunal no le solicitará que divulgue ningún secreto de fabricación o comercial en caso de que el tribunal considere que no sería razonable hacerlo.

Sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones que figura en el artículo 104A, existe otra circunstancia en la que puede que se le solicite al demandado comenzar con la presentación de pruebas.<sup>194</sup>

En *Bajaj Auto Ltd contra TVS Motor Co. Ltd*,<sup>195</sup> el Tribunal Superior de Madrás se enfrentó a una situación única: una demanda por la amenaza infundada de infracción y ausencia de infracción presentada *contra* el titular de la patente, así como una demanda posterior por infracción *interpuesta por* el titular de la patente. Con respecto a la cuestión limitada de quién debería presentar sus pruebas primero, el tribunal sostuvo que era el demandante de la demanda previa quien debía comenzar, pues la demanda posterior se trataba más bien de una reconvencción de la infracción por parte del titular de la patente. Se trata de otra situación única en la que el supuesto infractor presentó las pruebas primero.

#### 6.6.7.3 Las declaraciones juradas de testigos no se tratan como prueba hasta que se presentan

De acuerdo con la orden XVIII.4) del Código Procesal Civil:

##### Registro de la prueba.

- 1) En cada caso, el interrogatorio inicial de un testigo efectuado por el representante de la parte que lo aporta debe hacerse con declaración jurada, y dicha parte debe facilitar a la contraparte una copia. Siempre y cuando los documentos se presenten y las partes se basen en ellos, la prueba y la admisibilidad de dichos documentos que se presentan junto con una declaración jurada deben regirse por las órdenes del tribunal.
- 1A) Las declaraciones juradas de todos los testigos aportados como prueba por una parte deben ser presentadas de manera simultánea por esa parte en el momento indicado en la primera audiencia sobre la administración de la causa.
- 1B) Las partes no deben presentar pruebas adicionales mediante declaración jurada de ningún testigo (incluidas las de testigos que ya hayan presentado una declaración jurada), a no ser que se indiquen motivos justos y suficientes en una solicitud a tal efecto, y que una orden en la que se expliquen los motivos permita que el tribunal apruebe dicha declaración jurada adicional.
- 1C) No obstante, las partes podrán retirar cualquiera de las declaraciones juradas que hayan presentado en cualquier momento previo al inicio del interrogatorio de dicho testigo por la contraparte, sin que dicha retirada suponga inferencia adversa alguna, siempre y cuando la otra parte tenga derecho a presentarla como prueba y a basarse en cualquier reconocimiento hecho en dichas declaraciones juradas que se han retirado.

Según el artículo 1 de la Ley sobre la Prueba de 1872, las declaraciones juradas no están incluidas en el ámbito de las “pruebas”. Por lo tanto, la declaración jurada del testigo pasa por el proceso de “presentación de pruebas”; para ello, el testigo, bajo juramento, confirma el contenido de la declaración jurada, proceso mediante el cual esta pasa a considerarse prueba verbal. El tribunal suele tener en cuenta este tipo de pruebas verbales cuando es necesario demostrar los hechos.

#### 6.6.8 Peritos

##### 6.6.8.1 Función de los peritos y de los organismos e instituciones especializadas

A pesar de no tratarse rigurosamente de una institución independiente, los peritos y los organismos e instituciones especializadas desempeñan una función práctica importante en las cuestiones en materia de patentes. En este sentido, el Tribunal Supremo de la India, en la causa *Monsanto Technology LLC contra Nuziveedu Seeds Ltd*,<sup>196</sup> sostuvo que:

<sup>194</sup> Véase también la sección 6.6.1 de este capítulo para obtener información en profundidad.

<sup>195</sup> 2010 SCC Online Mad. 5031.

<sup>196</sup> (2019) 3 SCC 381, párrs. 22 y 23.

No cabe duda de que la forma en que se llevó a cabo la resolución sumarial de una demanda técnicamente compleja que también requiere pruebas periciales en la fase de medidas cautelares no fue ni lo deseable ni lo permisible por la ley. [...] Por lo tanto, nos congratula que el tribunal de división no haya tenido que poner término a la demanda de forma sumarial sobre la única base de unos documentos extraídos del dominio público y que ni siquiera se habían presentado como pruebas en la demanda, por no hablar del interrogatorio a los testigos periciales acerca de los hechos de la presente causa. Ni que decir tiene que las cuestiones que surgieron fueron complejas y que fue necesario contar con pruebas técnicas y periciales para las cuestiones relativas a los procedimientos químicos, bioquímicos, biotécnicos y microbiológicos y, sobre todo, para determinar si el rasgo genético de la secuencia de ácido nucleico que se introdujo una vez podría retirarse de esa variedad o no, y si la secuencia de ADN patentada era una planta o parte de una planta, etc.; se trata de cuestiones que debieron tenerse en cuenta en la vista final de la demanda.

Por lo tanto, los peritos y los organismos e instituciones especializadas son un componente esencial de los procedimientos en los que se cuestiona la validez de una patente. La mayor parte de las oposiciones o revocaciones suelen estar basadas en las opiniones de uno o más peritos u organismos especializados, y el marco jurídico contiene disposiciones suficientes para abordar los dictámenes periciales y las pruebas. Por ejemplo, en virtud de la Ley de Patentes de 1970, la Oficina de Patentes de la India está facultada para recibir pruebas con relación a declaraciones juradas o solicitar comisiones de investigación para el interrogatorio de testigos o el análisis de documentos, entre otros.<sup>197</sup> La Oficina de Patentes de la India también puede permitir que la contraparte interroge a cualquier persona acerca del contenido de su declaración jurada.<sup>198</sup>

#### 6.6.8.2 Prueba pericial en virtud de la Ley sobre la Prueba de 1872

La Ley sobre la Prueba de 1872 contiene las normas sobre la prueba aplicables en los procedimientos de ejecución en virtud de la Ley de Patentes de 1970. Es aplicable a todos los procedimientos civiles y penales. Esta legislación se ha modificado y actualizado de forma oportuna, también en lo que respecta al uso de pruebas y documentos electrónicos.

El artículo 45 de la Ley sobre la Prueba de 1872 establece que los dictámenes de los peritos son “hechos pertinentes”. Por lo tanto, los tribunales deben tener en cuenta estos dictámenes en las cuestiones en materia de patentes para formarse una opinión sobre la ciencia o la técnica. La ley solo exige que dichos peritos estén “especialmente cualificados” en el ámbito correspondiente de la ciencia o la técnica, sin especificar ningún umbral mínimo. El Tribunal Supremo de la India ha indicado que una persona puede ser perito no solo mediante el estudio especializado de un tema, sino que también puede haber adquirido experiencia práctica al respecto.<sup>199</sup> El Tribunal Superior de Delhi tiene un punto de vista similar, pues en una causa de patente en la que el testigo pericial no contaba con un título universitario en tecnología ni en ingeniería, pero sí había demostrado su experiencia, estableció que un perito podría ser una persona con experiencia, aunque no contase con formación académica.<sup>200</sup> Lo relevante es que la persona esté cualificada y posea un conocimiento apropiado sobre el tema. El comentario del tribunal fue el siguiente:

Sea como fuere, se acepta y reconoce que una persona podría ejercer como perito en un ámbito de conocimiento especializado obtenido por medio de la experiencia y que no es necesario que dicha persona cuente con un título universitario en el ámbito de conocimiento especializado. Una persona puede ser perito como resultado de su vocación o profesión.<sup>201</sup>

Se entiende que, en cuestiones de patentes, los dictámenes de los peritos son de suma importancia para entender los antecedentes de la técnica, así como los contenidos del estado de la técnica y la invención. Los peritos también pueden testificar sobre el significado técnico de los términos presentes en la reivindicación. Lo habitual es que ambas partes de un proceso en el que se hace valer una patente presenten pruebas periciales en materia de infracción, novedad y actividad inventiva.

197 Ley de Patentes de 1970, art. 77.c) y 77.d).

198 Ley de Patentes de 1970, art. 79.

199 *State of Himachal Pradesh contra Jai Lal*, (1999) 7 SCC 280.

200 *Vringo Infrastructure Inc. contra ZTE Corp.*, FAO (OS) 369 de 2014, orden con fecha de 13 de agosto de 2014.

201 *Vringo Infrastructure*, FAO (OS) párr. 11.

Por lo general, el perito está altamente cualificado y sus conocimientos sobre la técnica son superiores a los de una persona con cualidades ordinarias al respecto.

Hay quien sostiene que el perito experto en materia de patentes debe tener conocimientos *personales* del estado de la técnica,<sup>202</sup> pero no es así. En el ámbito del Derecho, todo lo relativo a las cuestiones de patentes se percibe desde la perspectiva de una persona hipotética cualificada en la técnica, quien, automáticamente, suele pasar a considerarse en la legislación alguien con conocimientos relativos al estado de la técnica. El punto de vista correcto parece ser el de que el perito podría testificar para aportar su opinión sobre cómo una persona cualificada en la técnica se plantearía la cuestión.

Las opiniones de los peritos se reservan para las cuestiones de ciencia o técnica, pero, por lo general, dichos peritos también dan su opinión sobre la infracción, la novedad, la evidencia y otros motivos para la nulidad. A pesar de que dichas declaraciones o conclusiones sobre la evidencia, novedad o infracción pueden también implicar cuestiones jurídicas, no tienen consecuencias negativas sobre la admisibilidad del dictamen pericial. Los tribunales se centrarán más en el razonamiento que ofrece el perito en su dictamen. Los dictámenes periciales no son vinculantes para el tribunal.

#### 6.6.8.3 Asesores científicos nombrados por el tribunal

El artículo 115 de la Ley de Patentes de 1970 faculta al tribunal para nombrar a un asesor científico independiente para que le preste ayuda o para que investigue o informe sobre cualquier cuestión de hecho u opinión (excluidas las cuestiones sobre la interpretación de la ley). La Oficina de Patentes de la India cuenta con una lista de expertos científicos.<sup>203</sup> Los tribunales suelen recurrir a estos expertos científicos para contar con una evaluación independiente. Estas evaluaciones son útiles en el caso de asuntos altamente controvertidos donde las opiniones de los peritos de las partes son altamente discrepantes. Del mismo modo que ocurre con cualquier otro dictamen pericial, el dictamen de un asesor científico nombrado por el tribunal no es vinculante para este.

Según la regla 103 del Reglamento de Patentes de 2003, el Controlador debe conservar una lista de asesores científicos actualizada anualmente. La lista incluye los nombres, las direcciones, las firmas y las fotografías de los asesores científicos; sus nombramientos; e información sobre sus cualificaciones académicas, las disciplinas de su especialización y su experiencia técnica, práctica y en materia de investigación.

Para formar parte de la lista de asesores científicos, una persona debe contar con las siguientes cualificaciones:

- un título universitario de ciencias, ingeniería o tecnología, o equivalente;
- al menos 15 años de experiencia técnica, práctica o de investigación; y
- ostentar o haber ostentado un cargo de responsabilidad en un departamento científico o técnico del Gobierno central o una administración estatal o en cualquier organización.<sup>204</sup>

La ley dispone que el Parlamento, por ley y a tal efecto, se encarga de establecer los honorarios o la remuneración por dichos servicios de asesoría. No obstante, las partes suelen compartir el costo de los expertos científicos independientes.

El borrador del Reglamento que rige los Procesos Judiciales de Patentes del Tribunal Superior de Delhi de 2020, del que se ha informado recientemente, también propone que se mantenga un grupo de asesores científicos para que presten ayuda al tribunal.

#### 6.6.8.4 Procedimiento de careo de peritos

El procedimiento del careo de peritos, en el que múltiples testigos periciales hacen sus aportaciones de forma simultánea y que tiene su origen en la legislación australiana, también está permitido en la India y se ha ordenado en algunas causas.<sup>205</sup> El procedimiento para el

202 *F Hoffmann-La Roche Ltd Cipla Ltd*, MIPR 2016 (1).1.

203 Hay una lista de asesores científicos en virtud de la regla 103 del Reglamento de Patentes de 2003 disponible en <https://ipindia.govcontrain/sciadvisers-patents.htm>.

204 Reglamento de Patentes de 2003, regla 103.2.

205 Por ejemplo, *Micromax Informatics Ltd contra Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, MANU/DE/1477/2019; *Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ.) contra Intex Technologies (India) Ltd*, CS (COMM) 769 de 2016, orden con fecha de 30 de enero de 2019.

registro de pruebas periciales mediante un protocolo de careo se dispuso en la causa *Micromax Informatics Ltd* contra *Telefonaktiebolaget LM Ericsson*.<sup>206</sup> El Reglamento del Tribunal Superior de Delhi también se ha modificado para incorporar este procedimiento,<sup>207</sup> incluido este protocolo.<sup>208</sup>

A pesar de que todavía no ha habido ningún proceso en materia de infracción de patente donde las pruebas se hayan presentado mediante un careo de peritos, se espera que este procedimiento se use más en el futuro.

#### 6.6.9 Solución alternativa de controversias: mediación previa y posterior al litigio

En virtud de la Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015, normalmente cabe esperar que las partes valoren la mediación previa al litigio. Si el demandante no solicita una medida de reparación de emergencia, el artículo 12A de la Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015 ordena la mediación previa al litigio.

El artículo 89 del Código Procesal Civil también reconoce la potestad inherente de los tribunales de remitir a las partes a procesos de arbitraje, conciliación, mediación u otras formas alternativas de solución de controversias. Un tribunal puede ejercer esta potestad en cualquier fase del proceso si existen los elementos de un acuerdo aceptable. Las propias partes también pueden solicitar esa remisión.

Casi todos los tribunales de distrito y los tribunales superiores de la India cuentan con centros de mediación para la mediación previa y posterior a litigios. Estos centros de mediación suelen estar asociados a cada uno de los tribunales superiores o los tribunales de distrito, y los gestiona una secretaría totalmente operativa. Los mediadores de estos centros son profesionales cualificados. También es posible que las partes soliciten el nombramiento de un mediador experto con formación técnica, competencias, experiencia y conocimientos del área. Los procedimientos de mediación han demostrado ser bastante eficientes en prácticamente todas las partes del país. Se han observado resultados muy satisfactorios en la solución de controversias sobre derechos de PI y, más recientemente, de determinadas controversias relativas a las PEN.<sup>209</sup>

### 6.7 Vías civiles de reparación

En una demanda por infracción de patente, los demandantes tienen derecho a solicitar vías de reparación tanto provisionales como definitivas. El artículo 108 de la Ley de Patentes de 1970 hace referencia a las vías de reparación definitivas, mientras que el artículo 94.c y la orden XXXIX del Código Procesal Civil regulan las provisionales. Los tipos habituales de vías de reparación provisionales y definitivas, así como sus normas rectoras, se tratan en la sección 6.6.4 y entre las secciones 6.7.1 y 6.7.4 de este capítulo, respectivamente.

#### 6.7.1 Medidas permanentes

En virtud del artículo 108.1) de la Ley de Patentes de 1970, el titular de una patente puede solicitar una medida permanente como vía de reparación definitiva. La Ley de Medidas Específicas de Reparación de 1963 regula la reparación de las medidas permanentes y los tribunales se reservan la discrecionalidad de denegar dichas medidas en algunas causas. Por ejemplo, en la causa *F Hoffmann-La Roche Ltd* contra *Cipla Ltd*,<sup>210</sup> no se concedió una medida permanente porque el demandado ya llevaba varios años en el mercado y la patente estaba a punto de caducar. No obstante, las medidas permanentes suelen dictarse tras determinarse una infracción y la validez a favor del titular de la patente.

206 MANU/DE/1477/2019.

207 Reglamento del Tribunal Superior de Delhi (Primera Instancia), 2018, cap. XI, regla 6.

208 Reglamento del Tribunal Superior de Delhi (Primera Instancia), 2018, anexo G.

209 Magistrada Prathiba M. Singh, "Samadhan-Mediation in Delhi" en la *National Conference on Mediation and Information Technology* (Tribunal Superior de Gujarat, ed., 2022). "No obstante, en las controversias sobre derechos de propiedad intelectual, el porcentaje promedio de acuerdos alcanzados asciende a la enorme cifra del 84,50 %. [...] En concreto, 2017 fue un año extraño para el Centro de [Mediación y Conciliación del Tribunal Superior de Delhi], pues se llegó a un acuerdo en el 100 % de todos los asuntos relativos a los derechos de propiedad intelectual recibidos. Incluso a partir de entonces, los porcentajes de acuerdo en asuntos relativos a los derechos de propiedad intelectual oscilaron entre el 85 % y el 95 % en los años previos a la pandemia. En comparación con los asuntos relativos a los derechos de propiedad intelectual, el porcentaje de controversias comerciales en las que se llega a un acuerdo es relativamente menor..."

210 MIPR 2016 (1).1.

El tribunal podrá conceder una medida de reparación debido a la infracción de una memoria descriptiva parcialmente válida cuando la reivindicación nula se haya realizado de buena fe y con unas cualidades y conocimiento razonables.<sup>211</sup> Puede concederse una medida permanente solo en las causas donde exista una patente válida y el demandado la haya infringido.

### 6.7.2 Indemnización por daños y perjuicios o liquidación de beneficios

En virtud del artículo 108.1 de la Ley de Patentes de 1970, el titular de la patente puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios o una liquidación de beneficios.<sup>212</sup> Los demandantes no pueden reclamar ambas, de acuerdo con lo establecido en la ley. La Ley no indica la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios. A diferencia, por ejemplo, de la legislación de los EE. UU., la Ley no indica un umbral inferior de regalías razonables que se haya interpretado para aplicar los factores *Georgia-Pacific*.<sup>213</sup>

El principio general en virtud de la legislación india es que la indemnización por daños y perjuicios será de naturaleza compensatoria (es decir, se deberá devolver al titular de la patente a la situación en que estaría si no hubiesen tenido lugar los actos ilícitos del demandado). Por consiguiente, la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios será, en la medida de lo posible, similar a la suma de dinero que sitúa al demandante en la misma posición en la habría estado de no tener que haber hecho frente a los actos ilícitos. Por lo tanto, por ejemplo, si el titular de la patente se ha inclinado hacia la concesión de licencias de la patente en el pasado, dichos acuerdos de licencia pueden convertirse en la base de la evaluación de la indemnización por daños y perjuicios.

La reticencia de los tribunales indios a conceder indemnizaciones por daños y perjuicios elevadas forma parte del pasado. Es habitual, sobre todo en causas de la industria farmacéutica o de PEN, que los tribunales concedan una indemnización por daños y perjuicios o liquidación de los beneficios sobre la base de las pruebas, incluso si parecen tener gran valor. En controversias recientes relativas a PEN, las regalías pagaderas llegaron a millones de dólares, incluso en acuerdos provisionales, aunque esto no se ha dado a conocer a nivel internacional.<sup>214</sup> Por lo tanto, incluso en las causas que no están relacionadas con PEN, las indemnizaciones por daños y perjuicios y las liquidaciones de beneficios son posibilidades razonables, sobre todo si el titular de la patente demuestra la existencia de la infracción.

El objetivo de una liquidación de beneficios es evitar el enriquecimiento sin causa del demandado por el uso de la invención patentada. Se trata al titular de la patente como si gestionase la empresa del demandado y obtuviese los beneficios que este último consiguió. De esta forma, el límite máximo concedido es la suma de los beneficios obtenidos por el demandado que ha infringido la patente. En la mayor parte de los casos, la indemnización por daños y perjuicios fijada será igual o superior a la cantidad máxima concedida en una liquidación de beneficios; no obstante, en las causas adecuadas, una liquidación de beneficios puede sobrepasar considerablemente la indemnización por daños y perjuicios fijada.

Para una liquidación de beneficios, estos han de haber sido obtenidos del uso de la invención del titular de la patente y, en caso de que la invención objeto de la infracción solo fuera una *parte* del producto o procedimiento general, solo se podrá recuperar esa parte del beneficio atribuible a la invención patentada. Aquí radica la mayor dificultad para evaluar los beneficios conseguidos por el demandado, y en la evaluación se pueden adoptar diferentes planteamientos. Los tribunales se decantan por considerar injusto para el demandado conceder una liquidación que abarque la totalidad de los beneficios en los casos en que sea posible atribuir los beneficios. Cuando sea conveniente asignar pérdidas, la referencia para la evaluación implicará dividir los beneficios entre las partes lícitas e ilícitas del procedimiento. En cambio, el titular de la patente también podría recuperar todos los beneficios de la invención; no obstante, esto se desprende de los hechos de la causa.

En caso de que el infractor sufra una pérdida en el procedimiento de fabricación, la suma en la cual el procedimiento objeto de infracción reduzca dichas pérdidas es recuperable a cuenta.

<sup>211</sup> Ley de Patentes de 1970, art. 114.

<sup>212</sup> Ley de patentes de 1970, art. 108.1.

<sup>213</sup> *Georgia-Pacific Corp. contra United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970), modificada y ratificada, 446 F. 2d 295 (2d Cir. 1971), amparo denegado, 404 EE. UU. 870 (1971).

<sup>214</sup> Véase *Telefonaktiebolaget LM Ericsson contra Mercury Electronics*, 2015 (64) PTC 105 (DEL).



En ocasiones, la invención patentada tiene un impacto discernible en los beneficios, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, la invención patentada puede reducir los costos asociados al procedimiento de fabricación, lo que hace que el proceso sea más eficiente. En este caso y en el plano empírico, el titular de la patente tendría derecho a una proporción mayor de los beneficios, lo que supondría una comparativa entre la rentabilidad obtenida al usar y al no usar la invención patentada, y —en lo que respecta al cálculo de la porción de los beneficios que se le han de conceder al titular de la patente— pone en consideración las ganancias que la invención ha generado.

De acuerdo con el artículo 62.2 de la Ley, no se pueden interponer demandas ni ningún otro procedimiento con relación a la infracción de la patente durante el período transcurrido entre su vencimiento (es decir, si ha dejado de estar vigente) y la publicación de la solicitud para restaurarla.<sup>215</sup> El titular de una patente ostenta todos los derechos desde la fecha de la publicación de la patente.<sup>216</sup> No obstante, este derecho no comprende el inicio de ningún procedimiento por infracción hasta que finalmente y de forma legítima se haya concedido la patente.<sup>217</sup> Sin embargo, la reclamación de una indemnización por daños y perjuicios también estaría sujeta a la legislación en materia de limitaciones.

#### 6.7.2.1 Indemnización punitiva

Además de la liquidación de los beneficios y de la indemnización por daños y perjuicios, los tribunales también pueden imponer el pago de una indemnización punitiva en la circunstancia excepcional que se indica a continuación: “conducta indebida por parte del demandado, calculada por este para sí mismo y que puede fácilmente superar la compensación que se le ha de pagar al demandante”.<sup>218</sup>

Este principio fue el que el órgano unipersonal del Tribunal Superior de Delhi aplicó en la causa *Koninklijke Philips NV contra Amazestore*,<sup>219</sup> relativa a una PEN. Los tribunales indios han concedido indemnizaciones punitivas en muchas otras causas.<sup>220</sup>

#### 6.7.2.2 Excepciones para evitar las indemnizaciones por daños y perjuicios o las liquidaciones de beneficios

Los tribunales deniegan la concesión de una indemnización por daños y perjuicios o una liquidación de los beneficios si el demandado demuestra que, en la fecha de la infracción, no tenía constancia de la patente ni base alguna para sospechar de su existencia.<sup>221</sup>

El tribunal también puede denegar la concesión de una indemnización por daños y perjuicios o una liquidación de beneficios:

- “en lo relativo a cualquier infracción cometida tras el impago de la tasa de renovación en el plazo establecido y antes de cualquier período de prórroga”,<sup>222</sup> o
- “cuando se autoriza una modificación de la memoria descriptiva por vía de una exclusión, una corrección o una explicación en virtud de [la Ley de Patentes] tras la publicación de la memoria descriptiva [...] con respecto al uso de la invención antes de la fecha de la decisión que reconoce la modificación”. No obstante, se puede conceder una indemnización por daños y perjuicios o una liquidación de beneficios si “el tribunal considera que la publicación original de la memoria descriptiva se realizó de buena fe y con unas cualidades y conocimiento razonables”.<sup>223</sup>

215 En *G Srinivasan contra Voltamp Transformers*, AIR 2017 Mad. 144 y *Koninklijke Philips Electronics NV contra Rajesh Bansal*, 251 (2018) DLT 602, los tribunales denegaron una indemnización por daños y perjuicios durante el período tras la expiración de la patente.

216 Ley de Patentes de 1970, art. 11A.7).

217 Ley de Patentes de 1970, art. 11A.7) (condición).

218 *Hindustan Unilever Ltd contra Reckitt Benckiser India Ltd*, (2014) ILR 2 Del. 1288, párr. 66 (citando a *Rookes contra Barnard*, [1964] AC 1129).

219 260 (2019) DLT 135.

220 Véase *Vior (International) Ltd contra Maxycon Health Care Pvt. Ltd*, 2018 (74) PTC 87 (Del.).

221 Ley de Patentes de 1970, art. 111.1).

222 Ley de Patentes de 1970, art. 111.2).

223 Ley de Patentes de 1970, art. 111.3).

### 6.7.3 Otras vías de reparación

El titular de la patente puede solicitar la incautación, el decomiso o la destrucción de los artículos ilícitos, así como de todos los materiales e instrumentos que se utilizaron predominantemente para llevar a cabo las actividades ilícitas.<sup>224</sup>

### 6.7.4 Costas

En el caso de las demandas por infracción, el tribunal tiene discrecionalidad para dictar que la parte vencida abone las costas a la parte vencedora. El Código Procesal Civil contempla la recuperación de las costas en los artículos 35 y 35A.

Para imponer el pago de las costas, el tribunal puede valorar varios factores, por ejemplo, i) la conducta de las partes; ii) si la parte que ha ganado solo lo ha hecho de manera parcial, incluso si dicha parte no ha vencido respecto de la totalidad del proceso; y iii) si la parte ha hecho reclamaciones poco serias o reconveniones que desembocaron en el retraso de la resolución de la causa, o si ha interpuesto acciones abusivas que fueron una pérdida de tiempo para el tribunal.

En la causa *Ten XC Wireless* contra *Mobi Antenna*,<sup>225</sup> se dispusieron ciertas directrices para determinar las costas de las demandas por infracción de patente, a saber:

- en el momento en el que comienza el juicio, las partes deben enviar la estimación de las costas futuras;
- las partes y el ayudante del juez deben llevar un registro del tiempo invertido por parte del tribunal; y
- la parte vencida debe abonar las costas a la parte que gana.

Las costas impuestas por el tribunal pueden incluir:

- los costos reales del litigio;<sup>226</sup>
- una proporción de los costos de la otra parte;
- una cantidad establecida con respecto a los costos de la otra parte;
- los costos a partir de una determinada fecha o hasta una determinada fecha;
- los costos en los que se incurrió antes de que comenzasen los procedimientos;
- los costos relativos a determinadas medidas adoptadas en los procedimientos;
- los costos relativos a una parte diferente de los procedimientos; y
- el interés de los costos a partir de una fecha determinada o hasta una fecha determinada.

## 6.8 Otros procesos

### 6.8.1 Causas relativas a amenazas infundadas de procedimientos ilegales

#### 6.8.1.1 ¿Qué constituye una “amenaza”?

Teniendo en cuenta los graves efectos negativos y las consecuencias asociadas a los procedimientos por infracción, la política legal establecida consiste en que nadie debería estar sujeto de forma innecesaria a amenazas infundadas de procedimientos por infracción. En virtud de la Ley de Patentes de 1970, las amenazas infundadas de iniciar procedimientos por infracción se consideran ilícitos civiles.

Una “amenaza infundada” en virtud de la ley es una amenaza injustificada o injusta por la cual cualquier persona, tenga o no interés en la patente,<sup>227</sup> amenaza a otra con iniciar un proceso judicial sin un fundamento razonable. Es importante tener en cuenta que la simple notificación de la existencia de una patente no constituye una amenaza de iniciar procedimientos a efectos

224 Ley de Patentes de 1970, art. 108.2).

225 2011 SCC Online Del. 4648.

226 Por ejemplo, *Merck Sharp and Dohme Corp. contra Glenmark Pharmaceuticals Ltd* (2015) 6 SCC 807 (se concedió a los demandantes el pago de las costas basadas en los costos reales de la totalidad de los procedimientos del litigio); *Austin Nichols and Co. contra Arvind Behl*, 2005 SCC Online Del. 1276 (el Tribunal Superior de Delhi concedió 1 885 000 INR a favor del demandante). No es aplicable ningún reglamento general ni legislativo; queda a la discrecionalidad del tribunal.

227 Ley de Patentes de 1970, art. 106.1).

del significado del apartado pertinente. En *LG Electronics India Pvt. Ltd contra Bharat Bhogilal Patel*,<sup>228</sup> el Tribunal Superior de Delhi aclaró que

si un propietario o el titular de un derecho envía una notificación a los funcionarios de las aduanas, quienes, en virtud de dicha notificación, limitan las importaciones de los envíos de cualquiera de las partes sin que la correspondiente autoridad designada (*prima facie* o de otra forma) haya determinado que se ha infringido la patente, se considerará que tanto la notificación que el titular del derecho envió a las aduanas como las acciones que en virtud de dicha notificación realizaron sus funcionarios (ya sea mediante el envío de una notificación u otro aviso a esa parte para que dé su versión de los hechos) son amenazas ilegales e innecesarias proferidas contra esa parte.

En *Bata India Ltd contra Vitaflex Mauch GmbH*,<sup>229</sup> se consideró que incluso un aviso legal era una “amenaza” y, sobre la base de los hechos, se concluyó que las amenazas que el demandado había proferido contra el demandante eran infundadas, injustificables e injustas.

#### 6.8.1.2 Vías de reparación

El tribunal suele establecer la concesión de las siguientes medidas de reparación:

- a) una declaración de que las amenazas no están justificadas;
- b) una medida cautelar para el cese de las amenazas; y
- c) una indemnización por daños y perjuicios equivalente, en caso de haberla, a las consecuencias sufridas debido a las amenazas.<sup>230</sup>

El tribunal también está facultado para aprobar órdenes provisionales, al igual que en cualquier otro proceso civil. Por ejemplo, en *LG Electronics*,<sup>231</sup> se interpuso una demanda debido a que la solicitud de una ejecutoria en la frontera ante las autoridades aduaneras sin que el tribunal hubiese encontrado infracción alguna suponía una amenaza infundada. En los hechos de la causa, el Tribunal Superior de Delhi aprobó una orden provisional de suspensión de la operación de una ejecutoria en la frontera para frenar la importación de bienes supuestamente ilícitos, a la espera de una decisión definitiva por parte de un tribunal civil con relación a la infracción.

#### 6.8.2 Declaración de ausencia de infracción

Para obtener una declaración de ausencia de infracción, se solicita a un tribunal que declare que ningún procedimiento o artículo nuevo infringe una patente existente.<sup>232</sup> En virtud del artículo 105 de la Ley de Patentes de 1970, para oponerse a la concesión de esta medida de reparación declarativa, han de cumplirse las siguientes condiciones:

- El demandante ha solicitado por escrito al demandado un reconocimiento, también por escrito, a los efectos de la declaración que se solicita.
- El demandante ha proporcionado por escrito al demandado los detalles de los productos o procedimientos en cuestión que le pertenecen.
- El demandado se ha negado a proporcionar dicho reconocimiento o no se ha preocupado de proporcionarlo.

En las demandas civiles, el demandante que ha solicitado la reparación de ausencia de infracción suele tener la carga de la prueba. Así lo confirmó el Tribunal Superior de Madrás en la causa *Bajaj Auto Ltd contra TVS Motor Co. Ltd*,<sup>233</sup> en la que dispuso que, a pesar de que el demandado y titular de la patente respecto de la que se solicita la declaración de ausencia de infracción interpuso una reconvencción por infracción, no se puede reducir o modificar la carga de la prueba sobre la persona que solicita la declaración de ausencia de infracción.

Si el demandante que reclama la declaración la obtiene, el tribunal puede emitir una sentencia declaratoria según la cual el producto o procedimiento en cuestión del demandante no infringe la

<sup>228</sup> 2012 (51) PTC 513 (Del.), párr. 97.

<sup>229</sup> 222 (2015) DLT 498.

<sup>230</sup> Ley de Patentes de 1970, art. 106.1).

<sup>231</sup> (51) PTC.

<sup>232</sup> Ley de Patentes de 1970, art. 105.

<sup>233</sup> 2010 SCC Online Mad. 5031.

patente señalada. Al mismo tiempo, el artículo 105.3) de la Ley de Patentes de 1970 establece que el tribunal no puede examinar la validez de la patente en dichos procedimientos.

## 6.9 Revisión por un tribunal de apelación

Esta sección está reservada a los asuntos varios de los procedimientos de revisión y apelación que no se abordan en la sección 6.2.2. Las apelaciones interpuestas contra las órdenes del Controlador competen al Tribunal Superior. Las apelaciones que recurren las órdenes de un órgano unipersonal del Tribunal Superior suelen ser competencia de su tribunal de división o al Tribunal Supremo. Las apelaciones a las decisiones de los tribunales mercantiles (con un rango inferior al de tribunal superior) son competencia del Tribunal Superior.

De acuerdo con la legislación india, la revisión solo procede en caso de que el registro presente un error evidente. Si una de las partes considera que el foro que dictó la sentencia o la orden cometió un error evidente en el registro, puede solicitar una revisión.

### 6.9.1 Facultad de revisión del Controlador

El Controlador tiene las mismas facultades que un tribunal civil en lo relativo a cualquier procedimiento que se le presente en virtud de la Ley de Patentes de 1970 con respecto a, entre otras cuestiones, la revisión<sup>234</sup> de sus propias decisiones con relación a una solicitud presentada<sup>235</sup> en el plazo de un mes desde la fecha en la que se comunicó dicha decisión o durante un plazo ampliado a partir de entonces, que no será de más de un mes, tal y como establezca el Controlador<sup>236</sup> de la manera prescrita.<sup>237</sup>

### 6.9.2 Revisión de las órdenes de los tribunales civiles

Incluso en las demandas civiles en materia de infracción, las partes pueden preferir la revisión en los casos en que se cumplan los requisitos para solicitarla en virtud del artículo 114 del Código Procesal Civil.<sup>238</sup> En el artículo 114 del Código se prevé lo siguiente:

Como se ha indicado, cualquier persona que considere que ha sido agraviada por:

- a) un auto u orden respecto al cual este Código permite una apelación, pero para el cual no se ha presentado ninguna,
- b) un auto u orden con respecto al cual este Código no permite ninguna apelación, o
- c) una decisión en un proceso procedente de un tribunal de causas menores, podrá solicitar una revisión de la sentencia emitida por el tribunal que aprobó el auto o que dictó la orden, y el tribunal puede dictar la orden al respecto que considere oportuna.

### 6.9.3 Fundamentos para la revisión

Puede solicitar la revisión cualquier persona agraviada por una orden o un auto del Controlador o de un tribunal con respecto al cual se permite la apelación (aunque no se haya presentado ninguna) o no se permite apelación:

y quien, a raíz de la revelación probatoria de un nuevo e importante asunto o prueba (que, tras ejercer las debidas diligencias, esta persona no conocía o no podía presentar en el momento en el que se aprobó el auto o se dictó la orden), debido a algún fallo o error evidente en el registro o debido a otro motivo suficiente, desea obtener una revisión del auto aprobado o de la orden dictada en su contra.<sup>239</sup>

<sup>234</sup> Ley de Patentes de 1970, art. 77.1)f).

<sup>235</sup> La solicitud para la revisión debe hacerse de acuerdo con el formato establecido en el formulario 24 del Reglamento de Patentes de 2003.

<sup>236</sup> La solicitud de ampliación debe hacerse de acuerdo con el formato establecido en el formulario 4 del Reglamento de Patentes de 2003.

<sup>237</sup> Reglamento de Patentes de 2003, regla 130.

<sup>238</sup> Los fundamentos para la revisión podrían ser "un error", "un error evidente en el registro", "cualquier motivo similar" o "evitar un error judicial". Véase *Shivdev Singh & Ors.* contra *State of Punjab & Ors.*, AIR 1963 SC 1909.

<sup>239</sup> Código Procesal Civil de 1908, art. 114 rev., orden XLVII.

La solicitud de revisión debe ir acompañada de una declaración donde se expongan los motivos por los que se solicita la revisión. En los casos en los que la decisión recurrida implique a otra persona además de al solicitante, el Controlador debe trasladar inmediatamente una copia de la solicitud de la declaración a la otra persona interesada.

#### 6.9.4 Apelación de la decisión de revisión

No cabe apelación alguna contra la decisión del Controlador de rechazar una solicitud de revisión.<sup>240</sup> Incluso en virtud del Código Procesal Civil, si bien es posible apelar una orden que permite una solicitud de revisión, las órdenes en las que se rechaza la revisión no son apelables.<sup>241</sup>

### 6.10 Temas seleccionados

#### 6.10.1 Licencias obligatorias y perjuicio público

Las licencias obligatorias no guardan una relación directa con la revocación de una patente. No obstante, a diferencia de las licencias voluntarias, las obligatorias son involuntarias y de naturaleza coercitiva. De acuerdo con el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC y la Declaración de Doha, cuando no se cumpla con la demanda razonable para la invención de una patente, el precio sea poco razonable o no se logre explotar comercialmente la invención, una persona interesada puede solicitar una licencia obligatoria.<sup>242</sup> Las condiciones para invocar las disposiciones sobre las licencias obligatorias son estrictas y deben cumplirse para que se emita dicha licencia. Por lo tanto, apenas se conceden licencias obligatorias en la India. La ocasión excepcional en la que se emitió una licencia de este tipo fue en una causa relativa a un medicamento contra el cáncer, donde los tribunales llegaron a la conclusión de que no se satisfacían las necesidades del público.<sup>243</sup>

En caso de llegar a concederse, dichas licencias obligatorias solo concernirían al mercado nacional y solo se concederían tras el pago de una regalía razonable, entre otras condiciones.<sup>244</sup> En virtud del artículo 31*bis* del Acuerdo sobre los ADPIC, también se puede conceder una licencia obligatoria para la exportación de productos farmacéuticos a países con poca o insuficiente capacidad de fabricación de dichos productos. A pesar de estar dirigidos al interés público general, los procedimientos de licencia obligatoria son de naturaleza contradictoria, y se ha establecido un procedimiento detallado en cumplimiento de la justicia natural,<sup>245</sup> al igual que las apelaciones de dichas decisiones.<sup>246</sup> En virtud del artículo 92.3, el Gobierno central puede declarar la existencia de una emergencia nacional, una emergencia extrema o un caso de uso no comercial, y se suspendería el procedimiento detallado.

No obstante, en una situación única y excepcional en que la causa subyacente que da lugar a la licencia obligatoria no se aborde ni siquiera dos años después de la fecha de concesión de la licencia obligatoria, el Gobierno central puede solicitarle al Controlador que revoque la patente para cualquier persona interesada.<sup>247</sup> Curiosamente, el Comité del juez N. Rajagopala Ayyangar había propuesto esta disposición en el entendimiento de que la amenaza de revocación era un incentivo suficiente para que el titular de la patente divulgase cualquier conocimiento relacionado con la explotación de la invención. Esta relación entre la explotación de la invención y la divulgación del conocimiento relacionado se planteó con el telón de fondo de la vacuna contra la COVID-19.<sup>248</sup>

De igual forma, la Ley de Patentes de 1970 también faculta al Gobierno central para usar la invención con fines estatales<sup>249</sup> y, si el titular de la patente se niega a cumplir con la solicitud del

240 Véase la Ley de Patentes de 1970, art. 117A.2) (que establece las órdenes que pueden recurrirse).

241 Código Procesal Civil de 1908, ord. XLVII rev., ord. XLIII, regla 1.w).

242 Ley de Patentes de 1970, artículos 84.1) y 92A.

243 *Bayer contra Union of India*, AIR 2014 Bom. 178.

244 Ley de Patentes de 1970, artículo 90 (en el que se detallan las condiciones impuestas en estos casos).

245 Ley de Patentes de 1970, arts. 84 a 87.

246 Ley de Patentes de 1970, art. 117A.2).

247 Ley de Patentes de 1970, art. 85.1).

248 *En Re: Distribution of Essential Supplies and Services during the Pandemic*, Suo Motu Writ Petition (Civil) n.º 3 de 2021, orden con fecha de 30 de abril de 2021; *Dharmendra Kumar Aggarwal contra GNCTD*, W.P.(C) 5173/2021, orden con fecha de 5 de mayo de 2021.

249 Ley de Patentes de 1970, art. 100.1).

Gobierno y en virtud de condiciones poco razonables, el Gobierno central puede solicitar al tribunal superior la revocación de la patente.<sup>250</sup>

El artículo 66 de la ley, de forma independiente, reserva al Gobierno central la facultad residual de declarar la revocación de una patente si esta o la forma en que se aplica es perniciosa para el Estado o ampliamente perjudicial para la sociedad. Esta disposición establece que al titular de la patente se le ha de conceder una vista antes de la aprobación de dicha declaración o decisión.

## 6.11 Principales desafíos e iniciativas para mejorar la administración de las causas de patentes

### 6.11.1 Falta de uniformidad en las decisiones y de conocimiento especializado

Quienes se encargan de conocer de las causas por infracción son los jueces de los tribunales de distrito o de los tribunales superiores, que no cuentan con formación específica en Derecho de patentes. Un desafío al que es necesario enfrentarse en el actual régimen de juicios, sobre todo ante los tribunales de distrito, es que los jueces no están en condiciones de entender las cuestiones técnicas que surgen con relación a las patentes. Puesto que la naturaleza de las controversias que surgen en virtud de la Ley de Patentes de 1970 suele ser muy técnica, es necesario contar con un grado elevado de comprensión sobre la materia para determinar la existencia o la ausencia de infracción.<sup>251</sup> A estos efectos, es conveniente contar con unas normas procesales específicas, tanto para la presentación como para el examen de las pruebas.

### 6.11.2 Retrasos en la resolución de las demandas

El Tribunal Supremo ha considerado que en las causas relativas a patentes, marcas y derechos de autor, la situación relativa a los retrasos en las vistas y en la resolución de los asuntos no es satisfactoria.<sup>252</sup> Se consideró que era necesario adherirse a las disposiciones de la orden XVII.1)2) del Código Procesal Civil, que establece que los procedimientos se han de llevar a cabo a diario para una pronta resolución de la demanda. Aunque se ha de seguir trabajando en el problema subyacente, el proceso simplificado y acelerado en virtud de la Ley sobre los Tribunales Mercantiles de 2015 ha sido de gran ayuda para reducir los atrasos. La reciente creación de la División de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi ha impulsado la agilización de la resolución de las controversias en materia de propiedad intelectual.

### 6.11.3 División de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi

Tras la supresión de la IPAB,<sup>253</sup> todas las causas pendientes ante dicha institución pasaron a depender de los tribunales superiores. Por lo tanto, estos se enfrentaron a la tarea de gestionar las causas que ya tenían pendientes en materia de derechos de propiedad intelectual más las causas transferidas desde la IPAB. Se contaba con que, en el Tribunal Superior de Delhi, el número de causas pendientes en materia de derechos de propiedad intelectual estuviera entre 4 000 y 5 000. Con la intención de simplificar la resolución de controversias en materia de propiedad intelectual, incluidos los litigios de patentes, el Tribunal Superior de Delhi constituyó la primera "División de Propiedad Intelectual"<sup>254</sup> de la India. La División aplica una regulación especializada, en concreto, el Reglamento de la División de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi de 2022<sup>255</sup> y el Reglamento que rige los Procesos Judiciales de Patentes del Tribunal Superior de Delhi de 2022. La División tiene varias competencias, entre ellas, la competencia original, la competencia para conocer de las demandas de infracción y las demandas mercantiles, para resolver los recursos contra las decisiones de las oficinas de propiedad intelectual y para revisar las decisiones de los tribunales mercantiles y la competencia extraordinaria de emitir mandamientos judiciales en supervisión de todas las oficinas de

250 Ley de Patentes de 1970, art. 64.4).

251 *Onyx Therapeutics Inc. contra Union of India*, 2019 SCC Online Del. 11881.

252 *Bajaj Auto Ltd contra TVS Motor Co. Ltd.*, 2009 (3) ARC 414.

253 Ministerio de Comercio e Industria (Sección de Establecimiento de Derechos de PI), Gobierno de la India, notificación S.O.1668(E), 22 de abril de 2021.

254 Tribunal Superior de Delhi, orden de la oficina n.º 667/Original Side/DHC, 7 de julio de 2021.

255 Reglamento de la División de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi de 2022.



propiedad intelectual, incluida la Oficina del Controlador de patentes.<sup>256</sup> Además, la División proporciona varias características novedosas, entre ellas, las siguientes:

- i) Nuevas formas de presentación de las pruebas, como el careo de peritos y el registro a distancia de la prueba.<sup>257</sup>
- ii) Conservación de la prueba y aviso de retención de los litigios.<sup>258</sup>
- iii) Orientación acerca del cálculo de las indemnizaciones por daños y perjuicios.<sup>259</sup>
- iv) Instrucción acerca de la acumulación de los procesos.<sup>260</sup>
- v) Creación de círculos de confidencialidad y redacción de la información.<sup>261</sup>
- vi) Resolución sumarial de las controversias.<sup>262</sup>
- vii) Grupo de expertos y contratación de investigadores jurídicos técnicamente cualificados como ingenieros, químicos, farmacéuticos o ingenieros civiles para prestar ayuda a la División de Propiedad Intelectual.<sup>263</sup>
- viii) Mediación y evaluación neutral temprana.<sup>264</sup>

A pesar de que en julio de 2021 se notificó, con carácter no exclusivo, la creación de la División,<sup>265</sup> fue en febrero de 2021 cuando se notificó el reglamento de la División en su forma actual, esto es, el Reglamento de la División de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi de 2022, en el que se reconoce la competencia exclusiva de la División de Propiedad Intelectual y establece el procedimiento para resolver las controversias en materia de propiedad intelectual. La División consiste ahora en tres órganos unipersonales que solo tratan controversias en materia de propiedad intelectual. Desde la creación de la División, la tasa de resolución de las causas de propiedad intelectual, sobre todo en asuntos relativos a las patentes, ha mejorado considerablemente. Además, el Tribunal Superior de Delhi también ha creado una división no exclusiva de apelación en materia de propiedad intelectual que cuenta con un órgano de dos jueces que conocen de las apelaciones a las decisiones de la División de Propiedad Intelectual.

Desde julio de 2022, la División de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi tiene pendientes, aproximadamente, 4 000 controversias en materia de propiedad intelectual, de las cuales un gran número están relacionadas con marcas y derecho de autor. Las causas relativas a las patentes ascienden a un total aproximado de entre 600 y 650 causas; la mayor parte procede de la IPAB. Las acciones por infracción de patente han aumentado considerablemente en los últimos tiempos, puesto que cada año se inician ante el tribunal entre 50 y 60 acciones. En la División de Propiedad Intelectual, las tendencias muestran que las cifras de resolución están aumentando y se estima que la división mejore su eficiencia.

La División de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi también ha sido bien recibida a nivel internacional. El reciente Informe Especial 301 de 2022 de la Oficina del Representante Comercial de los EE. UU. menciona la creación de la División de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi como una novedad positiva y hace hincapié en el continuo compromiso de los EE. UU. con la India en los asuntos relativos a la propiedad intelectual.<sup>266</sup>

En lo que concierne a otros estados indios, tras la supresión de la IPAB, los tribunales superiores de Bombay y Madrás acumulan un total aproximado de controversias pendientes en materia de patentes de entre 450 y 500, y 264, respectivamente. De hecho, el Tribunal Superior de Gujarat ha nombrado un tribunal no exclusivo para la resolución de todas las controversias en materia de propiedad intelectual.

En este sentido, un ejemplo de la eficiencia de la División de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi al simplificar la resolución de las causas de PI es el hecho de que el comité parlamentario que había sido establecido para lidiar con cuestiones de PI en la India había

256 Reglamento de la División de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi de 2022, reglas 2.d), 2.i) y 2.j).

257 Reglamento de la División de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi de 2022, reglas 15 y 16.

258 Reglamento de la División de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi de 2022, regla 18.

259 Reglamento de la División de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi de 2022, regla 20.

260 Reglamento de la División de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi de 2022, regla 26.

261 Reglamento de la División de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi de 2022, regla 19.

262 Reglamento de la División de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi de 2022, regla 27.

263 Reglamento de la División de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi de 2022, reglas 31 y 32.

264 Reglamento de la División de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi de 2022, regla 37.

265 Tribunal Superior de Delhi, orden de la oficina n.º 667/Original Side/DHC, 7 de julio de 2021.

266 Informe Especial 301 de 2022 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, pág. 56.

recomendado previamente (en 2021) el restablecimiento de la IPAB, para lo que aducía que la decisión que desembocó en su supresión se había tomado de forma apresurada y que debería haber sido consultada con las partes interesadas.<sup>267</sup> No obstante, tras la creación de la División de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi en abril de 2022, el comité revisó sus recomendaciones<sup>268</sup> y aconsejó la creación de divisiones de PI como la del Tribunal Superior de Delhi en todos los tribunales superiores del país. Las observaciones pertinentes del informe de 6 de abril de 2022 indican lo siguiente:

3.12 El Comité indica que la disolución de la IPAB desembocaría en la transferencia de todas las apelaciones relativas a la propiedad intelectual, incluidas las causas pendientes, a los tribunales superiores y mercantiles (en asuntos de derecho de autor). Esto puede suponer una carga adicional para estos tribunales, que ya se encuentran abrumados por la gran acumulación de causas a la que deben hacer frente, a pesar de no contar con los conocimientos técnicos necesarios en materia de propiedad intelectual. Por lo tanto, opina que la creación de una división de propiedad intelectual con tribunales especializados en la PI, como se ha hecho en el Tribunal Superior de Delhi tras la disolución de la IPAB, garantizaría la resolución efectiva y oportuna de las causas de derechos de PI. El Comité, por consiguiente, recomienda que el Gobierno tome las medidas necesarias para fomentar la puesta en marcha de una división de PI en los tribunales superiores para proporcionar una resolución alternativa para las causas de derechos de PI.

De esta forma, la constitución de divisiones de PI especializadas para una resolución más rápida y eficaz de las controversias en esa esfera, sobre todo en lo relativo a los litigios de patentes, parece ser el camino a seguir en la India.

267 Comité Permanente Parlamentario Relativo al Departamento en materia de Comercio (Rajya Sabha, Parlamento de la India), *Review of the Intellectual Property Rights Regime in India*, informe n.º 161, julio de 2021/ Shravana, 1943 (Saka), 23 de julio de 2021, párrs. 9.7 y 9.8.

268 Comité Permanente Parlamentario Relativo al Departamento en materia de Comercio (Rajya Sabha, Parlamento de la India), *Action Taken by Government on the Recommendations/ Observations of the Committee contained in its One Hundred and Sixty First Report on "Review of the Intellectual Property Rights Regime in India"*, informe n.º 169, abril de 2022/ Chaitra 1944 (Saka), 6 de abril de 2022, párr. 3.12.