

# Capítulo 7

## Japón

### Autores:

Magistrado Ryuichi Shitara (jubilado), juez Koichi Tanaka, juez Takafumi Kokubu, jueza Aya Takahashi, Eiji Katayama, Koichi Tsujii, Takashi Yamashita, Izumi Hayashi, Yasufumi Shiroyama, Christoph Rademacher, Jonathan Dobinson, Makoto Hattori, Mami Hino, Hideki Takaishi, Yuriko Sagara, Yoshinori Horigome, Masayuki Yamanouchi y Toru Matsuoka

En este capítulo, los autores han proporcionado las traducciones al inglés de las citas extraídas de sentencias judiciales. Siempre que sea posible, se incluye un enlace a las traducciones al inglés de las sentencias que se citan, que están disponibles en las páginas web *“IP Judgments in Japan”*, ([www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/index.html](http://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/index.html)) y *“Judgments of the Supreme Court”* (Courts in Japan, [www.courts.go.jp/app/hanrei\\_en/search](http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/search)). Las traducciones de estos sitios web no son oficiales. Las traducciones al inglés de las leyes proceden del sitio web *Japanese Law Translation Database System* ([www.japaneselawtranslation.go.jp](http://www.japaneselawtranslation.go.jp)) del Ministerio de Justicia del Japón.

## 7.1 Historia del sistema de patentes

En esta sección se presenta un resumen de la historia del sistema de patentes japonés, lo que engloba el derecho de patentes, la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual (Tribunal Superior de PI) y las divisiones de propiedad intelectual (PI) de otros tribunales.<sup>1</sup>

### 7.1.1 Historia del Derecho de patentes

La creación de un sistema de patentes en el Japón coincidió con la apertura del país y su surgimiento como un Estado nación moderno e industrializado durante la era Meiji.<sup>2</sup> Se consideró que era necesario contar con un sistema de patentes que sirviese de apoyo a la labor en materia de modernización que se llevó a cabo durante este período. El Gobierno Meiji promulgó una ley relativa a las patentes en 1871. No obstante, no se hizo uso de ella y se abandonó al año siguiente. La primera ley importante relativa a las patentes —la Ley Antimonopolio en materia de Patentes— se promulgó el 18 de abril de 1885, y las primeras patentes se concedieron en agosto de 1885; la primera de ellas fue el “método de pintura y pintura antióxido de Hotta”.<sup>3</sup> En 1899, el Japón entró a formar parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.<sup>4</sup> En ese momento, los extranjeros podían formar parte del sistema japonés de propiedad industrial.

En 1921, se revisó el Derecho de patentes, lo que constituyó la base del sistema de patentes actual del Japón. Sus disposiciones preveían un sistema basado en el “principio del primero en presentar”, la titularidad de los derechos de patente por parte del empleado y un sistema de oposición.<sup>5</sup> La ley de 1921 se sustituyó en 1959 por la actual Ley de Patentes,<sup>6</sup> que ha sido objeto de distintas modificaciones, incluidas las necesarias para garantizar el cumplimiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).<sup>7</sup>

### 7.1.2 Oficina Japonesa de Patentes

La Oficina Japonesa de Patentes (JPO) se creó en 1885. Korekiyo Takahashi, su primer director general, fue clave en el desarrollo de la Ley Antimonopolio en materia de Patentes de 1885.<sup>8</sup> En 1886, la JPO ya había recibido 1 384 solicitudes y había concedido 205 patentes. En 1968, el Japón se convirtió en el país con el mayor número de solicitudes de patente y de modelo de utilidad presentadas anualmente, un puesto que ostentó hasta 2005.<sup>9</sup> Cuando el Japón entró a formar parte del PCT, en 1978, en virtud de este, la JPO pasó a ser una administración encargada de la búsqueda internacional.<sup>10</sup> La JPO es ahora una de las mayores oficinas de patentes del mundo y sus departamentos de examen y su Departamento de Demandas y Recursos (TAD) se organizan en torno a un amplio abanico de sectores técnicos.<sup>11</sup>

### 7.1.3 Evolución de las solicitudes de patente

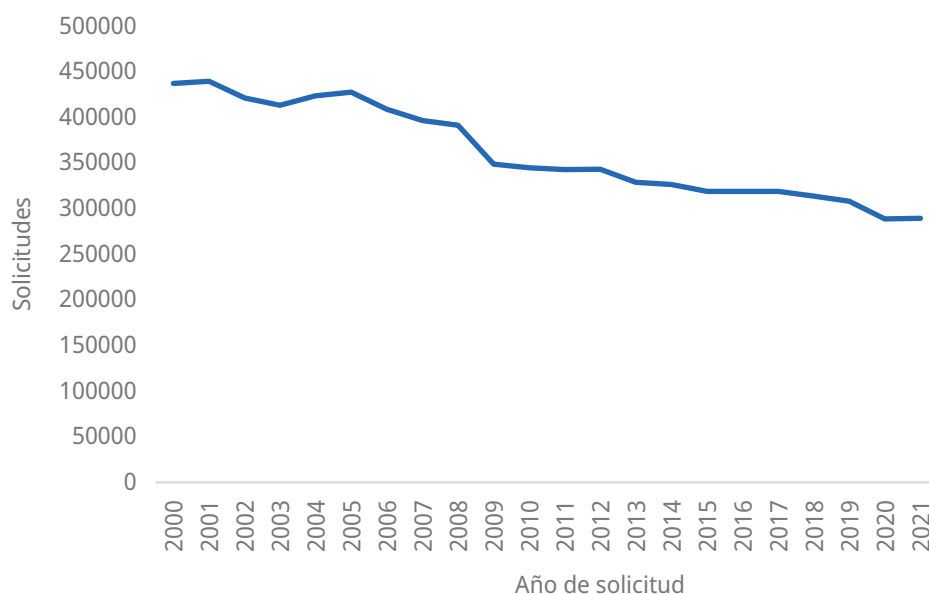
El número de solicitudes de patente presentadas ante la JPO fue aumentando a medida que crecía la economía del país. Sin embargo, el número de solicitudes de patente ha disminuido en los últimos años. Por ejemplo, en 1970, se presentaron ante la JPO alrededor de 459 000

- 1 Para obtener más información acerca de la historia del sistema de patentes, véase JPO, *History of Industrial Property Rights* [en lo sucesivo, JPO, *History of IP Rights*], [www.jpo.go.jp/e/introduction/rekishii/index.html](http://www.jpo.go.jp/e/introduction/rekishii/index.html). Para obtener más información acerca de la JPO, el Tribunal Superior de PI y las divisiones de PI de otros tribunales, véase la sección 7.3 de este capítulo.
- 2 La era Meiji de la historia japonesa tuvo lugar entre 1868 y 1912.
- 3 JPO, *History of IP Rights*.
- 4 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 20 de marzo de 1883, 828 UNTS 305.
- 5 Ove Granstrand, *History of Patenting and IP Management – The Case of Japan* 6 y 7 (2016) [en lo sucesivo, Granstrand, *History of Patenting and IP Management*], [www.ip-research.org/wp-content/uploads/2016/09/Granstrand-2016-history-of-patenting-in-japan.pdf](http://www.ip-research.org/wp-content/uploads/2016/09/Granstrand-2016-history-of-patenting-in-japan.pdf).
- 6 Tokkyohō (Ley de Patentes), Ley n.º 121, de 13 de abril de 1959 (Ley de Patentes).
- 7 Tratado de Cooperación en materia de Patentes, 19 de junio de 1970, 1160 UNTS 231 (Tratado de Cooperación en materia de Patentes).
- 8 Años más tarde, Korekiyo Takahashi fue el 20.º primer ministro del Japón (entre 1921 y 1922).
- 9 Véase, por ejemplo, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *World Intellectual Property Indicators 2020* [en lo sucesivo, OMPI, *WIPI 2020*], pág. 14 (2020), [www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2020.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2020.pdf).
- 10 Granstrand, *History of Patenting and IP Management*, pág. 7.
- 11 Para obtener más información acerca de los departamentos de examen de la JPO y el TAD, véase la sección 7.2.

solicitudes de patente, mientras que, en 2021, fueron 289 200.<sup>12</sup> En cuanto al número de solicitudes PCT por país de origen, el número de las realizadas en el Japón ha aumentado desde la ratificación del PCT en 1978, con la excepción de los años 2014, 2020 y 2021. En 2021, se presentaron 49 040 solicitudes japonesas mediante el procedimiento del PCT, por detrás de China y los Estados Unidos de América (EE. UU.).<sup>13</sup>

La figura 7.1 muestra el número total de solicitudes de patente (tanto directas como tras la entrada en la fase nacional del PCT) que se presentaron en el Japón entre los años 2000 y 2021.

**Figura 7.1 Solicitudes de patente presentadas en el Japón entre 2000 y 2021**



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

#### 7.1.4 Historia de los tribunales especializados en propiedad intelectual

Los tribunales japoneses han trabajado durante muchos años para poner en marcha un sistema especializado y de expertos que lidie con las causas relativas a los derechos de PI. El Tribunal Superior de PI y las divisiones de PI de los tribunales de distrito se han desarrollado en una serie de etapas; a continuación, se indican las más importantes.<sup>14</sup>

##### 7.1.4.1 Divisiones de propiedad intelectual del Tribunal Superior de Tokio

Antes de la creación del Tribunal Superior de PI, eran las divisiones especializadas del Tribunal Superior de Tokio las que trataban las causas en materia de PI. Una modificación de la Ley de Patentes realizada en 1948 atribuyó al Tribunal Superior de Tokio competencia exclusiva para conocer de los recursos contra las decisiones de la JPO. Esto desembocó en la creación de la Quinta División Especial en noviembre de 1950, que gestionaba todas las causas en materia de PI en el Tribunal Superior de Tokio, así como las causas generales de recursos civiles.

En marzo de 1958, se creó una división especializada en PI que solo gestionaba causas de PI como una de las divisiones civiles del Tribunal Superior de Tokio, en sustitución de la Quinta División Especial. Con el tiempo, el número de divisiones especializadas aumentó a cuatro.

<sup>12</sup> Para consultar las estadísticas entre 2012 y 2021, véase JPO, *JPO Status Report 2022* (marzo de 2022) [en lo sucesivo JPO, *Status Report*], [www.jpo.go.jp/e/resources/report/statusreport/2022/document/index/all.pdf](http://www.jpo.go.jp/e/resources/report/statusreport/2022/document/index/all.pdf).

<sup>13</sup> JPO, *Status Report*, pág. 18. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *PCT Yearly Review 2022* (2022), pág. 12, [www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-901-2022-en-patent-cooperation-treaty-yearly-review-2022.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-901-2022-en-patent-cooperation-treaty-yearly-review-2022.pdf).

<sup>14</sup> Para obtener más información acerca del papel del Tribunal Supremo del Japón en el sistema de patentes, véase la sección 7.3.

La figura del Gran Grupo de Jueces la introdujo la Ley de Revisión Parcial del Código Procesal Civil, que entró en vigor el 1 de abril de 2004.<sup>15</sup> El Gran Grupo de Jueces está formado por cinco jueces que conocen de los procesos en materia de patentes (los llamados procesos relativos a la tecnología).<sup>16</sup> Al mismo tiempo, el Tribunal Superior de Tokio creó la Sexta División Especial para gestionar las causas del Gran Grupo de Jueces.

#### 7.1.4.2 Divisiones de propiedad intelectual de otros tribunales

En 1961, se creó en el Tribunal de Distrito de Tokio una división especial que gestionaba causas en materia de PI y causas civiles generales. En 1964, se creó una división similar en el Tribunal de Distrito de Osaka. En la actualidad, el Tribunal de Distrito de Tokio cuenta con cuatro divisiones especializadas en causas en materia de PI y el Tribunal de Distrito de Osaka, con dos. El Tribunal Superior de Osaka también posee una división que se encarga de las causas en materia de PI, así como de las causas civiles generales.<sup>17</sup>

#### 7.1.4.3 Ley por la que se constituye el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual de 2004

La economía ralentizada del Japón sensibilizó sobre la necesidad de promover la creación, la protección y el uso de la PI para revitalizar la economía. En junio de 2001, el Consejo para la Reforma del Sistema Judicial publicó un artículo en el que recomendaba reformar varios procesos de los tribunales, entre ellos los relativos a causas que requieren conocimiento técnico con el objetivo de establecer “medidas integrales de mejora”.<sup>18</sup>

El documento *Intellectual Property Policy Outline*, publicado en julio de 2002, contenía una sugerencia para la atribución de la competencia exclusiva a los tribunales de distrito de Tokio y Osaka, para que las divisiones de PI especializadas de esos tribunales pudiesen funcionar como un “tribunal de patentes” independiente.<sup>19</sup> Estas recomendaciones suscitaron debates acerca de la posibilidad de crear un Tribunal Superior de PI para mejorar la resolución de las controversias relativas a derechos de PI.

En junio de 2004, se promulgó la Ley por la que se constituye el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual.<sup>20</sup> El objetivo de esta Ley era aumentar la eficacia y la eficiencia de los procedimientos de los tribunales en las causas en materia de PI y promover un sistema judicial especializado. El Tribunal Superior de PI se creó el 1 de abril de 2005 como una división especial del Tribunal Superior de Tokio. En ese momento, las cuatro divisiones especializadas para las causas en materia de PI y la Sexta División Especial del Tribunal Superior de Tokio se convirtieron en cuatro divisiones y una División Especial del Tribunal Superior de Tokio.

Desde julio de 2021, el Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI ha dictado 14 sentencias.

## 7.2 La Oficina Japonesa de Patentes y los procedimientos de revisión administrativa

### 7.2.1 La Oficina Japonesa de Patentes

La JPO es el organismo administrativo del Gobierno del Japón responsable de la administración de las leyes de propiedad industrial, incluida la Ley de Patentes. Está dirigida por un comisario y

15 Minji Sosyōhō no Ichibu wo Kaisei Suru Houritsu (Ley de Revisión Parcial del Código Procesal Civil), Ley n.º 108 con fecha de 16 de julio de 2003.

16 Para obtener más información acerca del sistema del Gran Grupo de Jueces, véase la sección 7.3. Los tribunales de distrito también convocan un Gran Grupo de Jueces para ciertos procesos relativos a un derecho de patente. Minjisosyōhō (Código Procesal Civil), Ley n.º 109 con fecha de 26 de junio de 1996, art. 6.1 (Código Procesal Civil).

17 Para obtener más información acerca de las divisiones de PI de otros tribunales, véase la sección 7.3.

18 Consejo para la Reforma del Sistema Judicial, *Recommendations of the Justice System Reform Council — For a Justice System to Support Japan in the 21st Century* (12 de junio de 2001), en concreto, “Chapter II. Justice System Responding to Public Expectations”, parte 1.3 “1) Necessity of Strengthening Comprehensive Response” y “2) Concrete Measures to Strengthen Comprehensive Response”. La versión japonesa de Shihō seido kaikaku shingikai iken-shō 21 seiki no Nihon o sasaeru shihō seidō (Recommendations of the Justice System Reform Council — For a Justice System to Support Japan in the 21st Century) está disponible aquí: <https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/284573/www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/ikensyo/index.html>. La traducción no oficial al inglés está disponible en el sitio web del ejecutivo formado por el primer ministro del Japón y el consejo de ministros: [https://japan.kantei.go.jp/policy/sihou/singikai/990612\\_e.html](https://japan.kantei.go.jp/policy/sihou/singikai/990612_e.html).

19 Consejo Estratégico en Materia de Propiedad Intelectual, *Chiteki Zaisan Senryaku Taikō (Intellectual Property Policy Outline)* (2002). La traducción no oficial al inglés está disponible en el sitio web del ejecutivo formado por el primer ministro del Japón y el consejo de ministros: [https://japan.kantei.go.jp/policy/titeki/kettei/020703taikou\\_e.html](https://japan.kantei.go.jp/policy/titeki/kettei/020703taikou_e.html).

20 Chitekizaisankōtōsaibansyosetihō (Ley por la que se constituye el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), Ley n.º 119 con fecha de 18 de junio de 2004 (Ley por la que se constituye el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual). Para obtener más información acerca del Tribunal Superior de PI, véanse las secciones 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de este capítulo.

cuenta con los departamentos de examen, que analizan las solicitudes de patente<sup>21</sup> y el TAD, que se encarga de los procesos de demandas y recursos relativos a la validez y el alcance de las patentes concedidas.<sup>22</sup>

La JPO es una de las mayores oficinas de patentes del mundo. Al realizar una comparación a nivel mundial, la JPO suele recibir anualmente el tercer mayor número de solicitudes de patente, por detrás de la Administración de la Propiedad Intelectual de la República Popular China y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América.<sup>23</sup> También colabora con otros países en la protección y la explotación de los derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, en virtud del PCT y como administración encargada de la búsqueda internacional, la JPO emitió, en 2021, 48 502 informes internacionales de búsqueda y, como administración encargada del examen preliminar internacional, 1 562 informes internacionales de examen preliminar.<sup>24</sup>

### 7.2.2 Examinadores y examen de las solicitudes de patente

Los departamentos de examen de la JPO están organizados en cuatro sectores técnicos: infraestructura física, óptica y social; tecnología mecánica; química, ciencias de la vida y de los materiales; y tecnología electrónica.<sup>25</sup> Los examinadores de la JPO son expertos en tecnología y Derecho de patentes y se encargan de examinar las solicitudes de patente para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Patentes.

Los exámenes se llevan a cabo de acuerdo con el documento *Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan* ("Directrices para el examen").<sup>26</sup> La JPO prepara las Directrices para el examen a fin de ayudar a garantizar que se toman decisiones coherentes y se adoptan procesos transparentes, y de abordar un abanico de asuntos, incluidos los principios y procedimientos de examen, los requisitos de patentabilidad, las descripciones y las reivindicaciones, la prioridad, las solicitudes por escrito en idiomas extranjeros y la ampliación del plazo de la patente. En el sitio web de la JPO hay disponible una versión en inglés del documento de las Directrices para el examen.

Los examinadores deben rechazar las solicitudes de patente que no cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Patentes. No obstante, antes de tomar esa decisión, los examinadores deben notificar al solicitante los fundamentos en que se basa la denegación de su solicitud y darle la oportunidad de enviar una opinión por escrito dentro de un determinado plazo.<sup>27</sup>

### 7.2.3 El Departamento de Demandas y Recursos

El TAD de la JPO se compone de 38 comisiones repartidas en sectores técnicos. De estas, 33 comisiones supervisan las patentes y los modelos de utilidad.<sup>28</sup> El resto de comisiones son una de diseño y cuatro de marcas.<sup>29</sup> El TAD desempeña dos funciones importantes:

- Valorar, a modo de revisión interna, los recursos contra las decisiones de los examinadores de la JPO.
- Resolver las controversias relativas a la concesión de derechos de PI.

21 Véase, por ejemplo, la Ley de Patentes, cap. III.

22 Véase, por ejemplo, la Ley de Patentes, art. 136.

23 Véase, por ejemplo, OMPI, *WIPI 2020*, pág. 11.

24 Véase, por ejemplo, JPO, *Status Report*, pág. 47. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *PCT Yearly Review 2022* (2022), en 84, [www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-901-2022-en-patent-cooperation-treaty-yearly-review-2022.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-901-2022-en-patent-cooperation-treaty-yearly-review-2022.pdf). Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

25 Para obtener más información acerca de los procesos de examen y en materia de demandas y recursos, véase la sección 7.2. Para obtener más información acerca de las revisiones de las decisiones de la JPO por parte del Tribunal Superior de PI, véase la sección 7.4.

26 JPO, *Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan* [en lo sucesivo, JPO, *Examination Guidelines*], [www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu\\_kijun/index.html](http://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html). A julio de 2022, había aproximadamente 1 700 examinadores a cargo de las solicitudes de patente. En 2021, los examinadores de la JPO examinaron alrededor de 230 000 solicitudes de patente. JPO, *Tokkyo Gyōsei Nenji Hōkokusho 2022* (Informe anual de la administración de patentes de 2022), vol. principal, parte 1.1) fig. 1-1-5, vol. estadísticas/materiales, cap. 5.5 (2021) [en lo sucesivo, JPO, *Informe anual*], [www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/index.html](http://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2021/index.html) (en japonés).

27 Véase, por ejemplo, Ley de Patentes, arts. 49 y 50.

28 Véase JPO, "Appeals Department – Field Outline of the Section", [www.jpo.go.jp/e/system/trial\\_appeal/info-general-shinketsu-sinpanga1.html](http://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/info-general-shinketsu-sinpanga1.html).

29 Para obtener una serie de recursos en materia de demandas y recursos, incluidos los documentos *Manual for Trial and Appeal Proceedings* y *Questions and Answers about Trial and Appeal System*, véase JPO, "Appeals/Trials", [www.jpo.go.jp/e/system/trial\\_appeal](http://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal).

### 7.2.3.1 Recursos contra las decisiones de los examinadores

Este papel del TAD en los recursos implica determinar si un examen realizado por el departamento de examen de la JPO fue apropiado y garantizar la corrección del derecho de patente concedido. En concreto, el TAD examina los recursos del demandante contra la denegación de un examinador (que, en ocasiones, se conoce como “decisión de denegación”).<sup>30</sup> Los recursos contra la denegación de un examinador desempeñan un papel importante al garantizar el examen adecuado de las solicitudes de patente.

El TAD también es el encargado de examinar las oposiciones a la concesión de una patente. Un tercero puede presentar una oposición a una patente en un plazo de seis meses desde la fecha de publicación de un boletín oficial donde figure la patente.<sup>31</sup> Las oposiciones a la concesión de una patente ayudan a garantizar la corrección de un derecho de patente.<sup>32</sup>

### 7.2.3.2 Solución de controversias

La función de solución de controversias del TAD consiste en:

- la resolución de la validez de los derechos de patente (demanda de anulación);
- la corrección del alcance de las reivindicaciones de la patente (demanda de corrección); y
- la provisión de un dictamen (Hantei) oficial sobre el alcance técnico de una invención patentada.

En las demandas de anulación de una patente concedida, una persona interesada presenta ante la JPO una solicitud de decisión judicial según la cual la patente no es válida, para lo que deben indicarse los motivos por los que debe anularse la patente.<sup>33</sup> Las demandas de anulación constituyen un medio para que se invalide una patente que nunca se debería haber concedido y se considere que nunca ha existido.<sup>34</sup>

En las demandas de corrección, el titular de una patente presenta una solicitud ante la JPO para corregir el alcance de las reivindicaciones de la patente.<sup>35</sup> No obstante, no se puede presentar una demanda de corrección en el período que transcurre entre la espera del juicio en el proceso de anulación ante la JPO y la confirmación de que la decisión judicial es definitiva y vinculante. Por el contrario, esta solicitud de corrección solo se puede presentar en un momento establecido dentro de este período.<sup>36</sup>

En cuanto al proceso de Hantei, a petición de una de las partes, el TAD emite y después publica un dictamen oficial sobre el alcance técnico de una invención patentada.<sup>37</sup>

El TAD lleva a cabo los procedimientos relativos a los recursos contra las denegaciones emitidas por un examinador, las oposiciones a la concesión de patentes, las demandas de anulación y corrección y el sistema de Hantei de acuerdo con el documento *Manual for Trial and Appeal Proceedings* (“Manual para los procedimientos de demanda y recurso”) y las Directrices para el examen, así como las decisiones del tribunal y otras decisiones en materia de demandas y recursos.

### 7.2.3.3 Jueces administrativos de patentes, asesores ejecutivos y consultores

Son los jueces administrativos de patentes con formación técnica quienes llevan a cabo los procedimientos del TAD. Son expertos en tecnologías concretas y deben contar con más de diez años de experiencia en el examen de patentes. En junio de 2021, había aproximadamente 380 jueces administrativos de patentes.

Los jueces administrativos de patentes tienen ocasión de escuchar, por boca de los propios inventores, las explicaciones relativas a asuntos técnicos a través de consultas orales o

30 Ley de Patentes, art. 121.1)

31 Ley de Patentes, art. 113.

32 Para obtener más información acerca de este proceso, véase la sección 7.4 En 2021, hubo 16 894 solicitudes de apelación contra la denegación de un examinador y 106 demandas de anulación de la patente; además, se examinaron 1 260 solicitudes de “oposición a la concesión de una patente”. JPO, *Status Report*, parte 1, cap. 1.5.

33 Ley de Patentes, art. 123.1).

34 Para obtener una descripción pormenorizada del proceso de las demandas de anulación, véase la sección 7.2.4.5.

35 Ley de Patentes, art. 126.1).

36 Para obtener más información acerca del proceso y las solicitudes de corrección, véanse las secciones 7.2.4 y 7.4.5.2.7 Para obtener más información acerca de los procesos y las solicitudes de corrección en el contexto de las demandas por infracción de patente, véase también la sección 7.5.4.

37 Ley de Patentes, art. 71.1). Para obtener más información acerca del proceso de Hantei, véase la sección 7.2.4.6.

entrevistas, o en los procedimientos orales. Las causas relacionadas con tecnologías complejas se pueden asignar a un órgano colegiado de jueces administrativos de patentes que sean expertos en el sector especializado correspondiente.

Los jueces administrativos de patentes reciben apoyo jurídico respecto de las demandas y los recursos por parte de asesores ejecutivos a tiempo parcial con experiencia, como jueces y abogados, y respecto de las decisiones y sentencias judiciales, por parte de consultores a tiempo completo que los asisten en causas concretas.

#### **7.2.3.4 Recurso de las decisiones del Departamento de Demandas y Recursos ante el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual**

Se puede presentar un proceso de revocación (una demanda administrativa) ante el Tribunal Superior de PI contra las siguientes decisiones del TAD: una decisión que resuelve el recurso contra la denegación de un examinador; una decisión por la que se revoca una patente en un proceso de oposición a la concesión de una patente; o una decisión judicial que resuelve una demanda de anulación o de corrección. La competencia exclusiva del Tribunal Superior de PI con relación a estas demandas y su personal clave se tratan en la sección 7.4.

### **7.2.4 Validez y alcance de la patente: el sistema de demandas y recursos de la Oficina Japonesa de Patentes**

En este apartado se resume el sistema de demandas y recursos administrado por el TAD de la JPO. En primer lugar, se presentan algunas características comunes a los procesos de demandas y recursos de la JPO con relación a las patentes. A continuación, se describen los siguientes procesos relativos a la validez y el alcance de la patente: recursos contra la denegación de un examinador, oposiciones a la concesión de una patente y demandas de anulación y de corrección.<sup>38</sup> También se describe el sistema de Hantei (dictamen en materia de infracción).

#### **7.2.4.1 Características comunes de los procesos de demandas y recursos de la Oficina Japonesa de Patentes**

Los examinadores de la JPO se encargan de examinar las solicitudes de patente para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Patentes. Los exámenes se llevan a cabo de acuerdo con las Directrices para el examen.<sup>39</sup>

El TAD de la JPO se encarga de diferentes demandas y recursos. Los tribunales de jueces administrativos de patentes pueden examinar los recursos contra la decisión de un examinador de rechazar la solicitud de una patente, así como las oposiciones a la concesión de una patente. También llevan a cabo procesos judiciales, como los derivados de las demandas de corrección del alcance de las reivindicaciones de las patentes y las demandas de anulación para determinar la validez de los derechos de patente. Bajo petición, el TAD también puede proporcionar Hantei, un dictamen oficial y no vinculante en materia de infracción relativo al alcance técnico de una invención patentada.<sup>40</sup>

##### **7.2.4.1.1 Comprobación de requisitos formales**

Cuando los demandantes presentan una demanda o una apelación ante el TAD de la JPO, los secretarios judiciales llevarán a cabo, en primer lugar, una comprobación de los requisitos formales para evaluar, por ejemplo, si se indica el objetivo y el motivo de la solicitud, si se han abonado las tasas y si se adjuntan los documentos necesarios, por ejemplo, un poder. Tras la realización de una comprobación de los requisitos formales, los secretarios judiciales enviarán las causas solicitadas a la comisión del TAD especializada que esté a cargo de los procedimientos.<sup>41</sup>

38 La competencia exclusiva del Tribunal Superior de PI para revisar algunas decisiones del TAD se examina en la sección 7.4 de este capítulo.

39 JPO, *Examination Guidelines*.

40 Para consultar un útil resumen de estos procesos, véase TAD, JPO (2020). *Handbook for Trial and Appeal System in Japan* (2020), [en lo sucesivo, TAD, *Handbook*] [www.jpo.go.jp/e/resources/report/sonota-info/document/pamphlet/shinpan\\_gaiyo\\_e.pdf](http://www.jpo.go.jp/e/resources/report/sonota-info/document/pamphlet/shinpan_gaiyo_e.pdf).

41 Para consultar una descripción de la estructura de las comisiones del TAD de la JPO, véase la sección 7.2.



#### 7.2.4.1.2 Tribunales de jueces administrativos de patentes y procedimientos ex officio

De las demandas y los recursos se encarga un tribunal formado por tres o cinco jueces administrativos de patentes.<sup>42</sup> Los procedimientos *ex officio* permiten que el tribunal investigue los hechos y analice las pruebas conforme a su propia potestad.<sup>43</sup>

#### 7.2.4.1.3 El Manual para los procedimientos de demanda y recurso

Los jueces administrativos de patentes llevan a cabo los procedimientos de demanda y recurso de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Manual para los procedimientos de demanda y recurso y las Directrices para el examen, así como las decisiones del tribunal y otras decisiones relativas a demandas y recursos.

La JPO prepara y publica el Manual para los procedimientos de demanda y recurso con el fin de garantizar:

- un entendimiento uniforme dentro del TAD del objetivo de las leyes y los reglamentos y su interpretación en las decisiones del tribunal y otras decisiones relativas a demandas y recursos;
- unos procedimientos y unas decisiones coherentes y transparentes en materia de demandas y recursos; y
- decisiones justas y correctas en demandas y recursos.

La versión inglesa de algunas partes del Manual para los procedimientos de demanda y recurso está disponible en el sitio web de la JPO.<sup>44</sup>

#### 7.2.4.1.4 Pruebas

El plazo para que las partes envíen las pruebas a la JPO está abierto hasta la conclusión del proceso de demanda o recurso. Cuando hay pruebas, las partes deben indicar el medio de prueba en una solicitud por escrito de demanda o recurso o en una respuesta por escrito y adjuntarlas. Al presentar las pruebas, estas deben indicarse por escrito junto con su relación con los hechos que se han de probar.

Las pruebas documentales —que pueden ser boletines oficiales de patentes, libros, revistas, publicaciones académicas, catálogos, proyectos, formularios de pedidos y albaranes— se suelen enviar como medios de prueba. Al enviar un documento redactado en un idioma extranjero, las partes deben adjuntar una traducción del texto de la parte que se ha de analizar.

En las demandas de anulación, se puede interrogar a los testigos. Atendiendo al Reglamento del Procedimiento Civil, las pruebas se pueden obtener a través de dictámenes periciales y de la inspección de pruebas. Los tribunales de jueces administrativos de patentes también pueden interrogar a un testigo por videoconferencia.

Un tribunal puede conservar las pruebas de acuerdo con el Reglamento del Procedimiento Civil si concluye que será difícil usarlas a menos que su análisis se haga por adelantado.<sup>45</sup>

#### 7.2.4.1.5 Interpretación de las reivindicaciones

El tribunal debe especificar la invención reivindicada con base en la descripción de las reivindicaciones. El tribunal interpreta las reivindicaciones atendiendo a la descripción, los dibujos y los conocimientos generales comunes en el sector técnico de la invención reivindicada en el momento de la presentación. Aun cuando la invención especificada en la descripción de las reivindicaciones y la descrita en la descripción o los dibujos no se correspondan, el tribunal no debe especificar la invención reivindicada en función solo de la última, pues siempre se han de tomar en consideración las cuestiones descritas en las reivindicaciones.<sup>46</sup>

42 Ley de Patentes, art. 136. Para obtener más información acerca de los jueces administrativos de patentes, véase la sección 7.2.

43 Véase, por ejemplo, Ley de Patentes, art. 150. Los procedimientos *ex officio* se tratan más adelante en relación con las oposiciones a la concesión de una patente y a las demandas de anulación.

44 JPO, *Manual for Trial and Appeal Proceedings* (19<sup>th</sup> ed., 2020) [en lo sucesivo, JPO, *Manual for Proceedings*], [www.jpo.go.jp/e/system/trial\\_appeal/sinpan-binran.html](http://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/sinpan-binran.html).

45 Véase, por ejemplo, la Ley de Patentes, art. 150.2).

46 Ley de Patentes, art. 70; JPO, *Examination Guidelines*, parte 3. cap. 2.3.



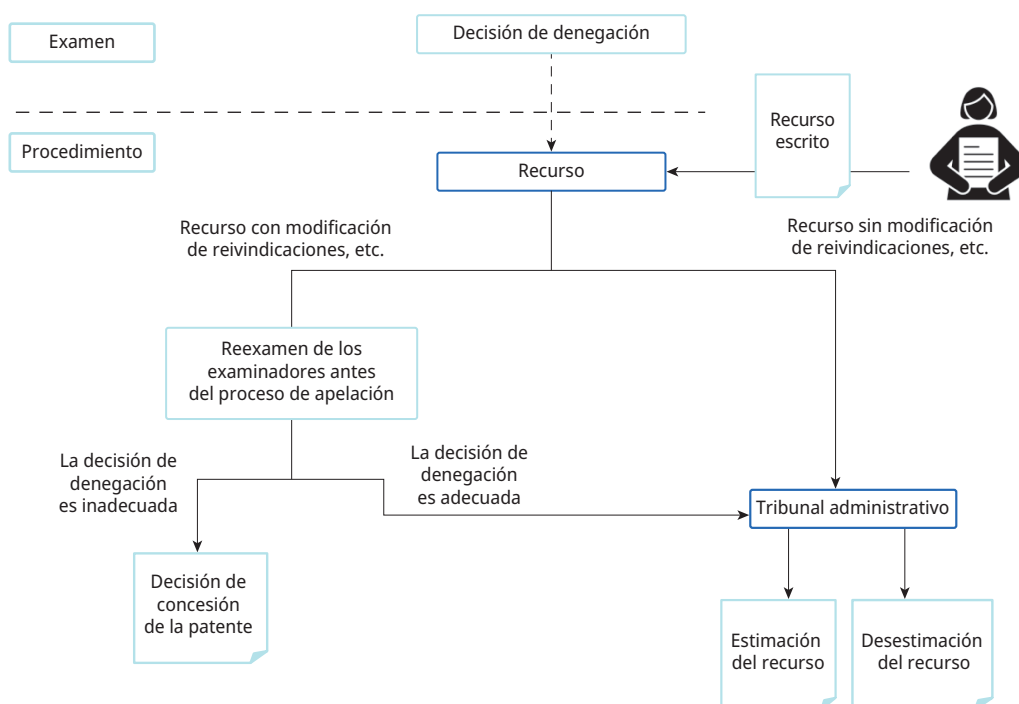
### 7.2.4.2 Recurso contra la denegación de un examinador

Un solicitante que no está satisfecho con la denegación de un examinador de la JPO (que, en ocasiones, se conoce como “decisión de denegación”) puede presentar una solicitud de recurso contra la decisión en un plazo de tres meses (cuatro meses en caso de que la parte no resida en el Japón) a partir de la fecha en que se proporcionó la copia certificada de la decisión del examinador.<sup>47</sup>

Si, por motivos que escapan a su control, una persona no ha podido presentar el recurso contra una denegación en el plazo prescrito, tiene 14 días para presentarla (o dos meses, en caso de que resida en el extranjero) a partir de la fecha en la que desaparecieron dichos motivos, pero antes de que transcurran seis meses desde la finalización de ese período.<sup>48</sup>

La impugnación de la denegación de un examinador consiste en un recurso *ex parte* incoado por el recurrente (un demandante) contra la JPO. Un tribunal de jueces administrativos de patentes la lleva a cabo como procedimiento documental.<sup>49</sup> Si un tribunal determina que la decisión es inapropiada, puede llevar a cabo una investigación *ex officio* para determinar si hay otros motivos para la denegación.<sup>50</sup> Si se ratifica la decisión del examinador, el recurrente puede iniciar un proceso ante el Tribunal Superior de PI para revocar dicha decisión de apelación.<sup>51</sup> Se puede ver un resumen de este proceso en la figura 7.2.

**Figura 7.2 Recurso contra la denegación de un examinador**



Fuente: Adaptado de TAD, *Handbook*, pág. 6.

En 2021, la JPO recibió 16 894 solicitudes de recurso contra la denegación de un examinador. La JPO ha informado de que el porcentaje de recursos que acaban en la concesión de una patente ha aumentado desde 2012 y alcanzó el 77 % en 2021.<sup>52</sup>

47 Ley de Patentes, art. 121.1; JPO, *Manual for Proceedings*, art. 25-04, 2.2.

48 Ley de Patentes, art. 121.2).

49 Ley de Patentes, art. 121.1).

50 TAD, *Handbook*, pág. 6.

51 Para obtener más información acerca de las revisiones del Tribunal Superior de PI con relación a estas decisiones, véase la sección 7.4.

52 JPO, *Status Report*, págs. 30 y 31.

### 7.2.4.3 Oposición a la concesión de una patente

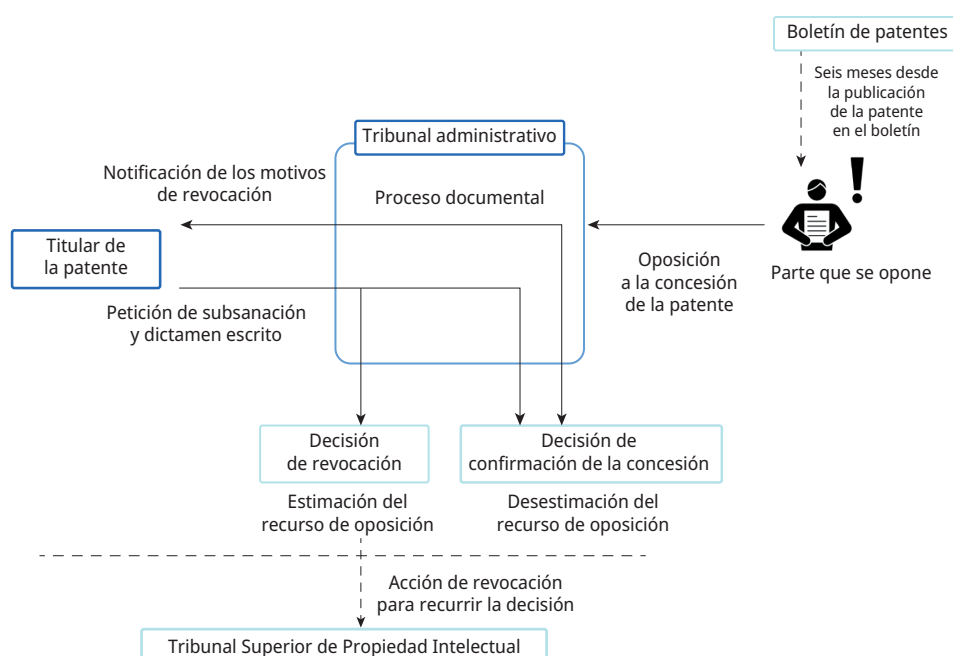
Cualquier persona puede presentar una oposición a la concesión de una patente ante la JPO. Las oposiciones no requieren que el demandante tenga ningún "interés".<sup>53</sup> No obstante, no está permitido realizar oposiciones anónimas.<sup>54</sup>

Es posible oponerse a la concesión de una patente por numerosos motivos; por ejemplo, que la patente reivindique una invención que pertenece al estado de la técnica en el Japón u otro país extranjero en el momento en que se presenta la solicitud de patente.<sup>55</sup>

Se debe presentar una oposición en un plazo de seis meses tras la publicación del boletín oficial en el que se incluya la patente. Si una patente tiene dos o más reivindicaciones, se puede presentar por cada reivindicación una oposición a la patente concedida.<sup>56</sup>

El proceso de oposición a la concesión de una patente lo puede llevar a cabo un tribunal formado por tres o cinco jueces administrativos de patentes (véase la figura 7.3). No obstante, suele llevarlo a cabo un tribunal formado por tres jueces administrativos de patentes como procedimiento documental.<sup>57</sup>

**Figura 7.3 Oposición a la concesión de una patente**



Fuente: Adaptado de TAD, JPO (2020) pág. 8.

La JPO y el titular de la patente llevan a cabo este proceso.<sup>58</sup> El TAD ha indicado que el motivo de ello es facilitar los procedimientos a los demandantes y que el proceso les resulte más sencillo.<sup>59</sup> Un demandante tiene derecho a expresar su opinión si así se lo solicita la JPO y puede enviarla por escrito en caso de que el titular de la patente presente una solicitud de corrección.<sup>60</sup>

El tribunal solo examinará las reivindicaciones para las que se presente una oposición a la patente concedida y llevará a cabo el examen atendiendo a los motivos y las pruebas que haya

53 Ley de Patentes, art. 113.

54 Ley de patentes., art. 115.

55 Ley de Patentes, art. 113.

56 Ley de Patentes, art. 113.

57 Ley de Patentes, arts. 114.1) y 118.

58 Cualquier persona con un derecho o interés en la patente puede intervenir en los procedimientos de oposición para prestarle ayuda al titular de la patente hasta que se tome la decisión. Ley de Patentes, art. 119.1).

59 TAD, *Handbook*, pág. 9.

60 Ley de Patentes, art. 120-5.5). Las solicitudes de corrección también se tratan en el contexto de las demandas de corrección y de anulación.

aportado el demandante.<sup>61</sup> No obstante, el tribunal puede analizar motivos que no se hayan alegado en los procedimientos *ex officio*.<sup>62</sup> La decisión de invocar procedimientos *ex officio* debe tener en cuenta el interés público, el objetivo del proceso, cualquier atraso en los procedimientos y una posible resolución correcta como resultado del análisis *ex officio* de las pruebas.<sup>63</sup>

El tribunal debe fallar que se revoque la patente si se demuestran los fundamentos a favor de la oposición a la concesión de la patente. Una vez que la decisión de revocación pase a ser definitiva y vinculante, se considerará que nunca ha existido un derecho de patente.<sup>64</sup> Si un tribunal pretende dictar una decisión de revocación, el juez debe notificar los fundamentos al titular de la patente y a cualquier interviniente, así como proporcionarles la oportunidad de enviar por escrito una opinión dentro de un plazo específico y razonable. El titular de la patente puede presentar una solicitud de corrección de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos adjuntos a la solicitud por escrito solo dentro de ese plazo.<sup>65</sup>

Si un grupo de jueces decide revocar una patente, su titular puede iniciar una acción para revocar dicha decisión ante el Tribunal Superior de PI, para lo que se nombrará como demandado al comisario de la JPO. No obstante, si los jueces administrativos de patentes deciden conservar la patente, la decisión pasa a ser definitiva y vinculante tras la emisión de una copia certificada de la decisión; las partes que presentaron la oposición no pueden iniciar un proceso de revocación contra esta decisión.<sup>66</sup>

El número de oposiciones a la concesión de una patente aumentó entre 2015 (264 oposiciones) y 2017 (1 251 oposiciones). El número disminuyó ligeramente entre 2018 (1 075 oposiciones) y 2020 (1 029 oposiciones), pero aumentó de nuevo en 2021 (1 260 oposiciones).<sup>67</sup> La JPO informó de que, de las 4 977 causas de oposición acerca de las que se tomó una decisión entre abril de 2015 y diciembre de 2018, el 32,3 % se conservaron sin correcciones, el 45,3 % se conservaron con correcciones y el 10,2 % se revocaron.<sup>68</sup>

#### 7.2.4.4 Demanda de corrección

El titular de una patente puede presentar una demanda de corrección de las reivindicaciones, la descripción o los dibujos de la patente.<sup>69</sup> Las demandas de corrección inician procedimientos *ex parte* llevados a cabo por un tribunal de jueces administrativos de patentes como procedimiento documental (véase la figura 7.4).

Una *demanda* de corrección permite que el titular de una patente corrija voluntariamente las reivindicaciones, la descripción o los dibujos adjuntos a la solicitud. La corrección se suele solicitar como una medida preventiva para salvaguardar la patente contra un juicio en busca de anulación cuando una patente es parcialmente defectuosa o para descartar una controversia mediante la aclaración de cualquier parte ambigua de la patente.

Una *solicitud* de corrección en una demanda de anulación o en una oposición a la concesión de una patente permite corregir las reivindicaciones o los dibujos como mecanismo del titular de la patente para defender la validez de esta durante dichos procedimientos.<sup>70</sup>

El artículo 126.1) de la Ley de Patentes establece que las correcciones que pueden solicitarse en una demanda de corrección se limitan a lo siguiente: una restricción de las reivindicaciones, una corrección de los errores o los fallos de traducción, una aclaración de cualquier declaración ambigua o el cambio en la redacción de una reivindicación que cita la reivindicación anterior para que el texto final no lo haga.<sup>71</sup>

61 Ley de Patentes, art. 120-2.2).

62 Ley de Patentes, art. 120.2)1).

63 Véase JPO, *Manual for Proceedings*, art. 67-05.

64 Ley de Patentes, art. 114.2 y 114.3.

65 Ley de Patentes, art. 125.

66 Ley de Patentes, art. 114.5). Para obtener más información acerca de la revisión de estas decisiones llevada a cabo por el Tribunal Superior de PI, véase la sección 7.4.

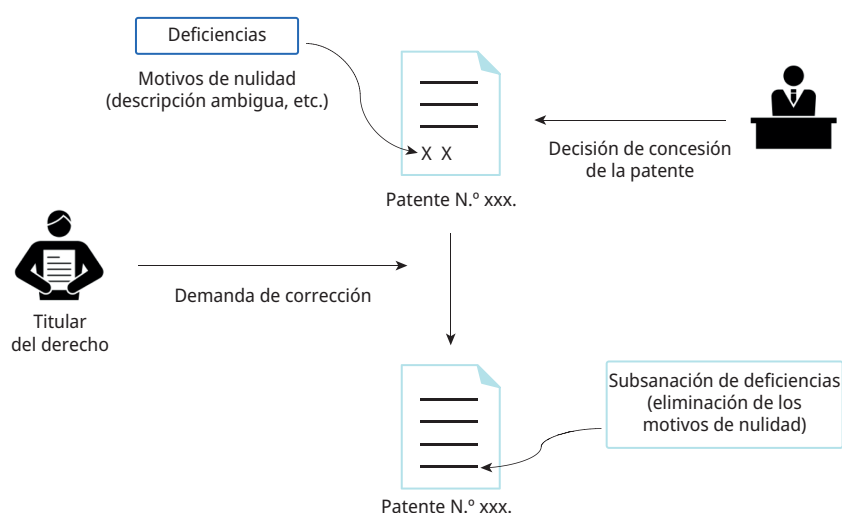
67 JPO, *Status Report*, pág. 33.

68 La cantidad restante se corresponde con causas de oposición en espera (10,7 %), desestimadas con correcciones (1,0 %), desestimadas sin correcciones (0,1 %) o retiradas (0,3 %). TAD, *Handbook*, pág. 9.

69 Ley de Patentes, art. 126.1); véase también Ley de Patentes, arts. 127 y 132. La intervención está prohibida. Ley de Patentes, art. 166.

70 Para obtener más información acerca de las solicitudes de corrección, véase más adelante la sección sobre las demandas de anulación.

71 Ley de Patentes, art. 126.1). Un ejemplo de cambio en la redacción de una reivindicación para que se refiera a dos reivindicaciones podría incluir lo siguiente: Antes de la corrección: 1) Un procedimiento de X. 2) El procedimiento según la reivindicación 1, que también incluye Y. Tras la corrección: 1) Un procedimiento de X. 2) Un procedimiento de X + Y.

**Figura 7.4 Demanda de corrección**

Fuente: Adaptado de TAD, *Handbook*, pág. 13.

No se puede presentar una demanda de corrección mientras estén pendientes ante la JPO una demanda de anulación o una oposición a la concesión de una patente y hasta que el fallo de ese proceso judicial o de la oposición pasen a ser definitivos y vinculantes.<sup>72</sup> Sin embargo, se puede presentar una solicitud de corrección en un momento establecido dentro de ese período.<sup>73</sup>

Se puede presentar una demanda de corrección aun tras la pérdida del derecho de patente. No obstante, esto no es aplicable después de que una patente se haya revocado por motivo de una decisión de revocación o se haya anulado en un proceso judicial.<sup>74</sup>

En caso de que una demanda de corrección no se corresponda con uno de los objetivos establecidos en el artículo 126.1) de la Ley de Patentes o no cumpla con otros requisitos, el presidente del tribunal de jueces administrativos de patentes debe notificar al titular de la patente los motivos y darle la oportunidad de enviar una opinión por escrito, para lo que establecerá un plazo adecuado.<sup>75</sup>

En los casos en los que no se ha enviado una opinión por escrito en el plazo designado o en los casos en que se ha enviado una opinión por escrito, pero no se ha adoptado, se emite una notificación con la conclusión de los procedimientos y se debe dictar una decisión judicial de desaprobación (en algunos casos, aprobación parcial) de la solicitud.<sup>76</sup>

Si el objetivo de la solicitud que se describe en una demanda escrita se ha modificado en respuesta al aviso donde se explicaban los motivos para la denegación de la solicitud de corrección y la modificación no ha cambiado la esencia de la demanda por escrito, se examinará el objetivo modificado de la solicitud. En los casos en que cambia la esencia de la demanda por escrito como resultado de la modificación, esta no se adoptará y la decisión judicial se dictará mediante la emisión de una notificación de conclusión de los procedimientos. En ese caso, los motivos para la decisión judicial deben incluir la denegación de la modificación y las razones.<sup>77</sup>

Si se toma una decisión conforme a la cual se permite una corrección (ya sea como resultado de una demanda o de una solicitud de corrección) y se confirma que esa decisión es definitiva y vinculante, se considerará que lo que a continuación se menciona se ha basado, con efecto retroactivo, en las reivindicaciones, las descripciones o los dibujos corregidos: la presentación y la

<sup>72</sup> Ley de Patentes, art. 126.2).

<sup>73</sup> Ley de Patentes, arts. 120-5.2) y 134-2.1); véase también JPO, *Manual for Proceedings*, arts. 51-11 y 67-05.2.

<sup>74</sup> Ley de Patentes, art. 126.8).

<sup>75</sup> Ley de Patentes, art. 165.

<sup>76</sup> Véase JPO, *Manual for Proceedings*, art. 54-05.

<sup>77</sup> Véase JPO, *Manual for Proceedings*.

publicación de la solicitud de la patente; la decisión del examinador o una decisión en primera instancia o en apelación en el sentido de que se va a conceder la patente; y el registro del derecho de patente.<sup>78</sup>

En 2021, la JPO recibió 196 demandas de corrección.<sup>79</sup>

#### 7.2.4.5 Demanda de anulación

Las personas interesadas pueden presentar una demanda de anulación si desean que se anule una patente que nunca se debería haber concedido, con efectos jurídicos vinculantes para terceros. En 2021, hubo 106 demandas de la anulación de una patente.<sup>80</sup> Es necesario distinguir entre la demanda de anulación y la “excepción de nulidad”, que se puede plantear en las demandas por infracción de patente.<sup>81</sup>

##### 7.2.4.5.1 Fundamentos a favor de la anulación

Los motivos para que se dicte una anulación son cualquier razón o hecho que anule un derecho. Dichos motivos se limitan a los motivos legales para la anulación en virtud del artículo 1231 de la Ley de Patentes.<sup>82</sup> Si una patente se enmarca dentro de cualquiera de los siguientes casos —según lo establecido en la lista exhaustiva del artículo 123.1)i) a viii)—, se puede presentar una demanda de anulación de la patente (si la solicitud abarca dos o más reivindicaciones, la presentación se debe realizar reivindicación por reivindicación):

- Se ha concedido la patente a raíz de una solicitud de patente (excluidas las solicitudes escritas en un idioma extranjero) con una modificación que no cumple los requisitos establecidos en el artículo 17-2.3) (es decir, cualquier modificación de la descripción, del alcance de las reivindicaciones o de los dibujos debe hacerse dentro del alcance de la materia descrita en la descripción, de las reivindicaciones o de los dibujos que se adjuntaron en un primer momento a la solicitud).
- La concesión de la patente ha incumplido los artículos 25 (disfrute de los derechos por parte de ciudadanos extranjeros); 29 y 29-2 (condiciones para la patentabilidad); 32 (invenciones no patentables, como las que es probable que perturben el orden público, corrompan los valores morales públicos o dañen la salud pública); 38 (solicitudes conjuntas); o 39.1) a 39.4) (solicitud previa; si para la obtención de la patente se ha incumplido el artículo 38, excepto cuando la transferencia de un derecho de patente en virtud de dicha patente se haya registrado sobre la base de una solicitud en virtud del artículo 74 (1)).
- La concesión de la patente ha incumplido un tratado.
- La patente se ha concedido en virtud de una solicitud de patente que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 36.4)i) o el artículo 36.6), salvo el artículo 36.6)iv), que contiene los requisitos para las declaraciones en las que se explica detalladamente la invención y las declaraciones de las reivindicaciones.
- La materia enunciada en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos adjuntos a la solicitud por escrito en un idioma extranjero no entran en el alcance de la materia enunciada en los documentos escritos en un idioma extranjero.
- La concesión de la patente se produjo en virtud de una solicitud de patente presentada por una persona que no tenía derecho a la concesión de una patente por la invención, excepto cuando se haya registrado la transferencia de un derecho de patente en virtud de la patente sobre la base de una solicitud realizada de acuerdo con el artículo 74.1).
- Después de que se le haya concedido una patente, el titular entra dentro de la categoría de persona que no puede disfrutar de un derecho de patente en virtud del artículo 25 o, tras la concesión, la patente incumple un tratado.
- La corrección de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos adjuntos a la solicitud por escrito de la patente se han obtenido mediante el incumplimiento de las condiciones de los artículos 126.1), 126.5) a (1267) —incluida en su aplicación *mutatis mutandis* en virtud del artículo 120-5.9) o el artículo 134-2.9)—; 120-5.2); o 134-2.1).

78 Ley de Patentes, arts. 120-5.9), 128 y 134-2.9).

79 JPO, *Status Report*, pág. 32.

80 JPO, *Status Report*, pág. 31.

81 Para obtener más información acerca de la excepción de nulidad, véase la sección 7.5.3

82 Véase JPO, *Manual for Proceedings*, art. 51-04.

Ningún otro motivo fuera de las disposiciones establecidas en la ley constituye un motivo para presentar una demanda de anulación.<sup>83</sup>

#### 7.2.4.5.2 Partes

Las demandas de anulación dan comienzo a procesos judiciales *inter partes* en los que participan un demandante (una persona interesada con relación a una patente concedida) y un demandado (el titular de la patente). Un tribunal de tres o cinco jueces administrativos de patentes del TAD es quien conoce de la demanda de anulación.<sup>84</sup> El proceso comienza cuando un demandante presenta ante la JPO una demanda de anulación de una patente en la que indica los motivos por los que la patente debería anularse. El demandante puede presentar dicha solicitud en cualquier momento tras el registro de la constitución de un derecho de patente.<sup>85</sup>

Solo una “persona interesada” puede presentar una demanda de anulación.<sup>86</sup> Si se considera a alguien o no “persona interesada” es algo que se determina caso a caso. El tribunal ha indicado que el concepto de “persona interesada” puede aplicarse a alguien que ha sido demandado por la infracción de una patente o que fabrica el mismo tipo de producto que la invención patentada.<sup>87</sup>

Además, las personas que alegan tener un derecho legítimo de obtener una patente pueden presentar una demanda de anulación con el argumento de que para la concesión de la patente:

- se han incumplido los requisitos de solicitud conjunta en virtud del artículo 38 de la Ley de Patentes; o
- la solicitud de patente la presentó una persona diferente al inventor que no ha logrado el derecho a obtener una patente por esa invención (solicitud usurpada).<sup>88</sup>

Entre las personas que cuentan con el derecho legítimo a la obtención de una patente se incluyen sus verdaderos cotitulares reales y las personas a las que el verdadero inventor se lo ha transferido.

En la figura 7.5, se resume este proceso, cuyos pasos se describen de forma pormenorizada más adelante.

#### 7.2.4.5.3 Respuesta por escrito del titular de la patente y solicitud de corrección

Después de que un demandante presente una demanda de anulación, el titular de la patente puede enviar las respuestas por escrito y presentar una solicitud de corrección para proteger sus derechos de patente. En la respuesta por escrito, el titular de la patente responderá a los alegatos que el demandante aportó en la demanda.

Los titulares de patentes pueden solicitar la corrección de las descripciones, las reivindicaciones o los dibujos para aclarar y corregir el alcance de las reivindicaciones y evitar la anulación. Entre las correcciones que se pueden solicitar se incluyen, por ejemplo, la restricción de las reivindicaciones y la aclaración de declaraciones ambiguas. Cuando la decisión sobre una corrección pasa a ser definitiva y vinculante, se considera que el registro original de la creación de un derecho de patente se ha realizado sobre la base de las reivindicaciones corregidas.<sup>89</sup>

Una solicitud de corrección:

- debe señalar el objetivo de la corrección (restricción del alcance de las reivindicaciones, corrección de errores o fallos de traducción, aclaración de cualquier descripción ambigua, etc.);
- no debe añadir ningún asunto nuevo;

83 Véase JPO, *Manual for Proceedings*. Algunos de los motivos para la anulación —por ejemplo, el incumplimiento de las condiciones para la patentabilidad en virtud del artículo 29.2) de la Ley de Patentes, como la novedad o la actividad inventiva— también se incluyen en la sección 7.4.5 de este capítulo como un “defecto de Derecho sustantivo” que el Tribunal Superior de PI podría tener en cuenta al revisar la decisión de la JPO.

84 Ley de Patentes, art. 136. Un ejemplo de una decisión adoptada por un tribunal de cinco jueces está disponible en el TAD, JPO, *Trial Decision on the Trial for Correction Case That Includes a Change of Category from an Invention of a “Product” to an Invention of “a Manufacturing Process of the Product” Related to Product-by-Process Claims* (27 de julio de 2016), [www.jpo.go.jp/e/system/trial\\_appeal/info-general-pbp\\_teisei\\_sinpan.html](http://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/info-general-pbp_teisei_sinpan.html).

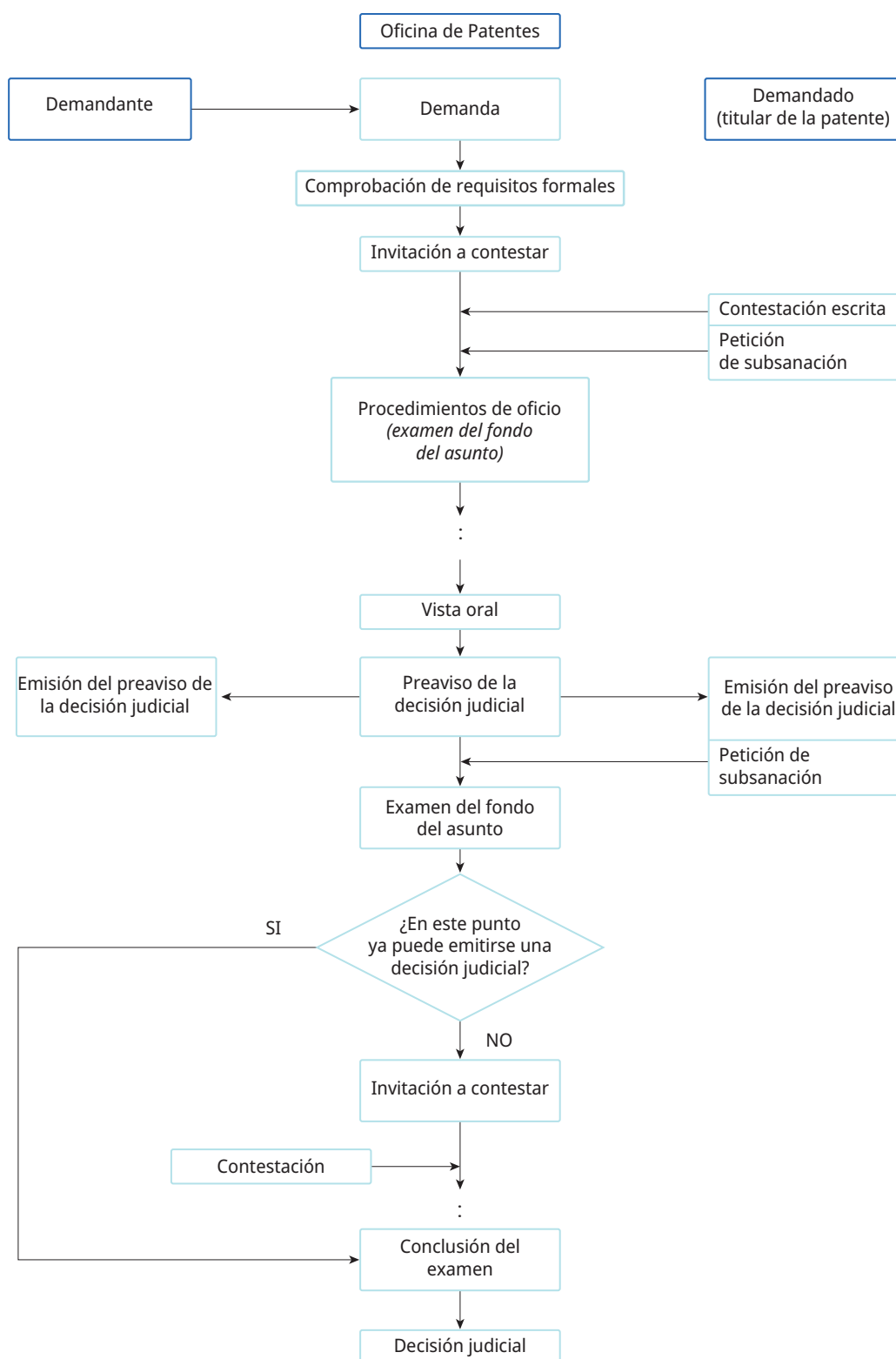
85 Cuando un derecho de patente está relacionado con dos o más reivindicaciones, un demandante puede presentar una demanda de anulación para cada reivindicación. Ley de Patentes, art. 123.1).

86 Ley de Patentes, art. 123.2).

87 Véanse las causas citadas en JPO, *Manual for Proceedings*, art. 31-02, cuadro págs. 5 a 14.

88 Ley de Patentes, art. 123.2).

89 Ley de Patentes, art. 134-2.1) y 134-2.9.



Fuente: Adaptado de JPO (2020), art. 51-03, figs. 1-1 y 1-2.

- no debe ampliar ni modificar sustancialmente el alcance de las reivindicaciones; y
- debe cumplir los requisitos para la patentabilidad independiente.

Existen plazos para la solicitud de correcciones. Por ejemplo, el titular de una patente (demandado) solo puede presentar una solicitud de corrección dentro del plazo para el envío de



una respuesta por escrito tras recibir las copias de la respuesta por escrito (por ejemplo, la primera vez que se tenga oportunidad de contestar a los supuestos motivos para la anulación) o después de que el presidente del tribunal de jueces administrativos de patentes avise con antelación sobre la decisión judicial.<sup>90</sup>

#### **7.2.4.5.4 Respuesta del demandante a la contestación del titular de la patente**

Después de que los demandantes presenten una demanda de anulación, pueden enviar respuestas por escrito (resúmenes de réplica) o modificar la solicitud. Un demandante puede indicar sus objeciones a las declaraciones formuladas por el titular de una patente en su respuesta en cuanto a la validez de esta.<sup>91</sup>

Para evitar retrasos poco razonables en un procedimiento, al modificar la demanda, los demandantes no pueden, en principio, cambiar la esencia de los motivos que sustentan la solicitud (por ejemplo, que el motivo para la anulación pase de ser el incumplimiento del requisito de actividad inventiva a ser el de claridad).<sup>92</sup> No obstante, pueden modificar la demanda para cambiar la esencia de los motivos que la sustentan si no hay riesgo de retraso poco razonable en los procedimientos y si la modificación es en respuesta a la solicitud de corrección realizada por el titular de la patente.<sup>93</sup>

#### **7.2.4.5.5 Procedimientos ex officio**

Un tribunal de jueces administrativos de patentes puede llevar a cabo un examen *ex officio* de los fundamentos a favor de la anulación que el demandante no haya alegado o el incumplimiento de cualquier requisito de corrección.<sup>94</sup> No obstante, no puede examinar una pretensión que el demandante no haya reivindicado.<sup>95</sup>

Si un grupo de jueces lleva a cabo procedimientos *ex officio*, debe proporcionar a ambas partes un “aviso de los motivos que sustentan la anulación” o un “aviso de los motivos que sustentan la denegación de la solicitud de corrección”. Las partes pueden responder formalmente a dichas decisiones *ex officio*.

#### **7.2.4.5.6 Procedimientos orales**

Las demandas de anulación suelen tramitarse en procedimientos orales.<sup>96</sup> En los procedimientos orales, el tribunal y las partes se comunican para entender y resolver las cuestiones en controversia, incluido cualquier asunto técnico.

El tribunal suele llevar a cabo procedimientos orales con las partes que se presentan ante el tribunal de primera instancia. No obstante, ahora también es posible llevar a cabo procedimientos orales en línea.<sup>97</sup> El tribunal puede solicitar a las partes que aborden las cuestiones que hayan surgido a raíz del examen *ex officio*. El tribunal también puede interrumpir el procedimiento para interrogar a los testigos.

Los procedimientos orales brindan la oportunidad de que tanto el demandante como el titular de la patente presenten sus alegatos, y eliminan la necesidad de intercambiar múltiples documentos. También son un mecanismo eficiente para que las partes presenten las pruebas suficientes, de modo que el tribunal pueda establecer los hechos a la vez que tiene en cuenta el efecto jurídico vinculante de los derechos de patente de terceros. Por lo tanto, el efecto vinculante de las admisiones constructivas reconocidas en los procedimientos de litigios civiles no es aplicable.<sup>98</sup>

90 Para consultar otros plazos, véase la Ley de Patentes, arts. 134.1) y 134.2); 134-3; 153.2); y 164-2.2). Más adelante, se incluye información acerca del preaviso de la decisión judicial.

91 Tokkyo-hō shikōkisosoku (Ordenanza para la Aplicación de la Ley de Patentes), Ordenanza del METI n.º 72 de 30 de septiembre de 2021, art. 47-3(1); JPO, *Manual for Proceedings*, art. 51-03.

92 Para obtener más información acerca del requisito de claridad, véase la sección 7.5.

93 Ley de Patentes, art. 131-2.

94 Ley de Patentes, art. 153.1).

95 Ley de Patentes, art. 153.3). “El principio *ex officio* se adopta en cualquier proceso judicial, pues no beneficia solo a las partes implicadas, sino que también soluciona problemas de perspectivas más amplias que pueden afectar a los intereses de terceros”. JPO, *Manual for Proceedings*, art. 51-09.4).

96 Ley de Patentes, art. 145.1). En algunas circunstancias, se permiten los procedimientos documentales. En algunos casos, se debe emitir una notificación sobre los procedimientos documentales.

97 Tokkyo-hō-tō no ichibu o kaisei suru hōritsu (Ley sobre la Revisión Parcial de la Ley de Patentes y Otras Leyes), Ley n.º 42 con fecha de 21 de mayo de 2021.

98 Código Procesal Civil, art. 159.

Se admiten las alegaciones documentales, y las partes no necesitan volver a exponer las alegaciones enviadas por escrito en los procedimientos orales.

Antes del procedimiento oral, el tribunal enviará por escrito a ambas partes una “notificación sobre los asuntos procedimentales”. La notificación por escrito aclara los asuntos que se alegarán y demostrarán en los procedimientos orales, así como los asuntos en controversia entre las partes. Esto ayuda a facilitar los procedimientos y garantiza que se tengan en cuenta todos los asuntos importantes.

la notificación por escrito debe contener los siguientes asuntos:

- La opinión preliminar del tribunal: el tribunal presenta una opinión preliminar acerca de las características idénticas y diferentes de la invención patentada y la invención citada.
- Los asuntos que conciernen a las alegaciones realizadas por las partes: para garantizar que las partes puedan realizar alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes, el tribunal determina los asuntos en controversia y los que el tribunal debe analizar para tomar una decisión.
- La solicitud de explicaciones técnicas: el tribunal puede solicitar a las partes una explicación técnica de la invención patentada y sus antecedentes (entre otros aspectos).

Sobre la base del contenido de la notificación por escrito, las partes pueden enviar por adelantado un “resumen de la declaración de los procedimientos orales” (resumen de la declaración). El resumen de la declaración se prepara para garantizar que no haya omisiones y para aclarar la estructura lógica de los alegatos a fin de que el procedimiento oral se pueda llevar a cabo de forma eficiente.

#### **7.2.4.5.7 Preaviso de una decisión judicial**

El tribunal proporcionará a las partes y a los interventores un preaviso de la decisión judicial cuando:

- el tribunal esté listo para emitir la decisión judicial tras el procedimiento oral; y
- se trate de una causa en la que, por ejemplo, se aprueba el motivo que sustenta la demanda o no se aprueba la solicitud de corrección.<sup>99</sup>

En respuesta al preaviso, el titular de la patente (el demandado) puede presentar una solicitud de corrección o modificar la descripción, la reivindicación o el dibujo corregidos. Si no se realiza dicha solicitud, el tribunal pondrá fin a los procedimientos y emitirá una decisión judicial.<sup>100</sup>

Los asuntos que se incluyen en el preaviso y los que se establecerán en la decisión judicial son los mismos. El preaviso describirá todos los asuntos —incluida la conclusión, los motivos en que se basa la decisión judicial, la determinación de la pertinencia de cualquier corrección y la validez de las reivindicaciones— con el mismo nivel de detalle que la decisión judicial definitiva. El tribunal también puede indicar en el preaviso todos los motivos que sustentan la decisión de validez de una patente.<sup>101</sup>

El procedimiento de preaviso se estableció para evitar una situación en la que primen las idas y venidas entre el Tribunal Superior de PI y la JPO. Una situación de idas y venidas es aquella en la que:

- una de las partes inicia ante el Tribunal Superior de PI un proceso para revocar una decisión judicial de la JPO;
- el titular de la patente presenta ante la JPO una demanda de corrección;
- el Tribunal Superior de PI revoca la decisión judicial de la JPO porque las reivindicaciones en que se basa esta han cambiado como resultado de la finalización del proceso en busca de corrección; a continuación, el tribunal traslada de nuevo la causa a la JPO.

El procedimiento de preaviso evita esa situación en la que se remite a la JPO la demanda de anulación. En lugar de mostrar al titular de la patente (demandado) la decisión definitiva del

<sup>99</sup> Ley de Patentes, art. 164-2.1).

<sup>100</sup> Ley de Patentes, art. 164-2.2).

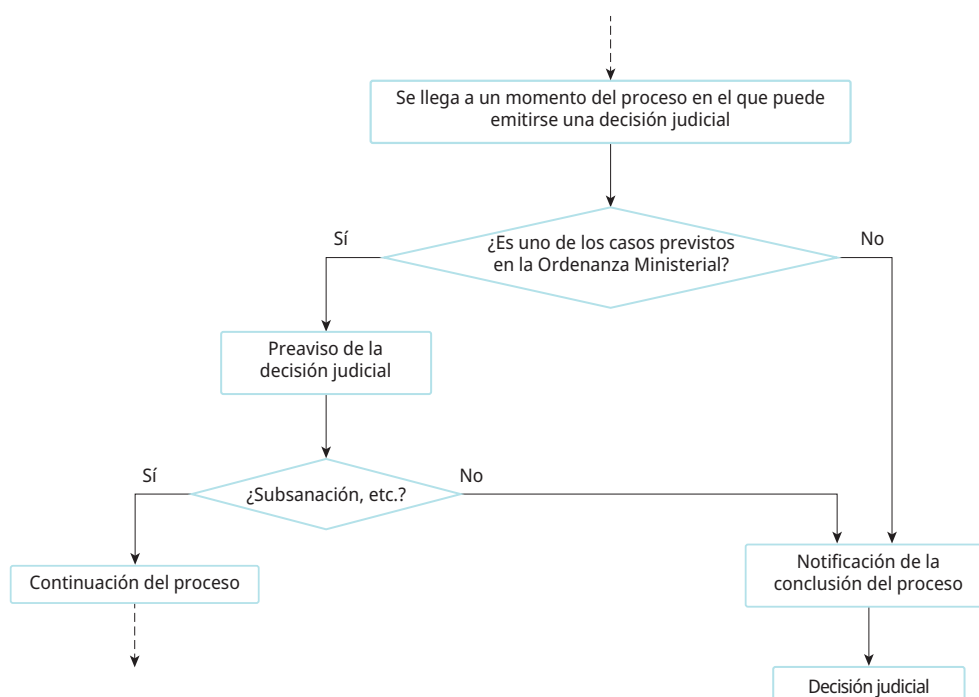
<sup>101</sup> Ley de Patentes, arts. 157 y 164-2.3).

tribunal y permitirle solicitar las correcciones con base en esa decisión, al Tribunal Superior de PI se le impide opinar antes de la finalización del proceso judicial de anulación.

En principio, el tribunal enviará un preaviso con la decisión judicial una vez que esté preparado para tomar la primera decisión judicial (véase la figura 7.6). No obstante, no enviará preaviso en los siguientes casos:

- el titular de la patente (demandado) ha indicado que no desea recibir el preaviso;
- el titular de la patente no presenta la solicitud de corrección y se aceptan como válidas todas las reivindicaciones de la demanda; o
- se aprueban todas las correcciones solicitadas de las reivindicaciones y se aceptan como válidas todas las reivindicaciones solicitadas.<sup>102</sup>

**Figura 7.6 Preaviso de una decisión judicial**



Fuente: Adaptado de JPO (2020), art. 51-17 fig.

Si el titular de la patente presenta una solicitud de corrección después de haber recibido un preaviso, el demandante tiene la oportunidad de responder. Si el titular de la patente no presenta una solicitud de corrección, el tribunal suele dar los procedimientos por concluidos y dicta una decisión judicial basada en los contenidos de la resolución descrita en el preaviso.

#### **7.2.4.5.8 Motivos que sustentan la decisión judicial**

La decisión judicial del tribunal incluye los asuntos en controversia y la resolución de dichos asuntos. En la decisión judicial, el tribunal determinará y decidirá todos los motivos que sustentan la anulación (incluidos los supuestos motivos aducidos por los demandantes y los motivos por los que el tribunal ha enviado una notificación a las partes *ex officio*) y presenta sus conclusiones y los motivos específicos para su decisión.

El tribunal determinará el nivel en el que abordará los motivos para la anulación que no estén directamente relacionados con la conclusión de la decisión judicial. Esto puede incluir motivos para la anulación que el tribunal decide desestimar cuando un demandante presenta una demanda de anulación con base en múltiples motivos. La decisión judicial también debe describir

<sup>102</sup> JPO, *Manual for Proceedings*, art. 51-17.

los motivos del tribunal para no aprobar la modificación de los motivos de la demanda con base en que cambiaría la esencia de dichos motivos.<sup>103</sup>

Cualquier persona que no esté satisfecha con la decisión judicial que resuelve la demanda de anulación puede iniciar un proceso ante el Tribunal Superior de PI para revocarla. La persona que inicia el proceso será el demandante y la parte contraria, el demandado. La JPO no actúa como parte en una demanda de revocación de una decisión judicial.<sup>104</sup>

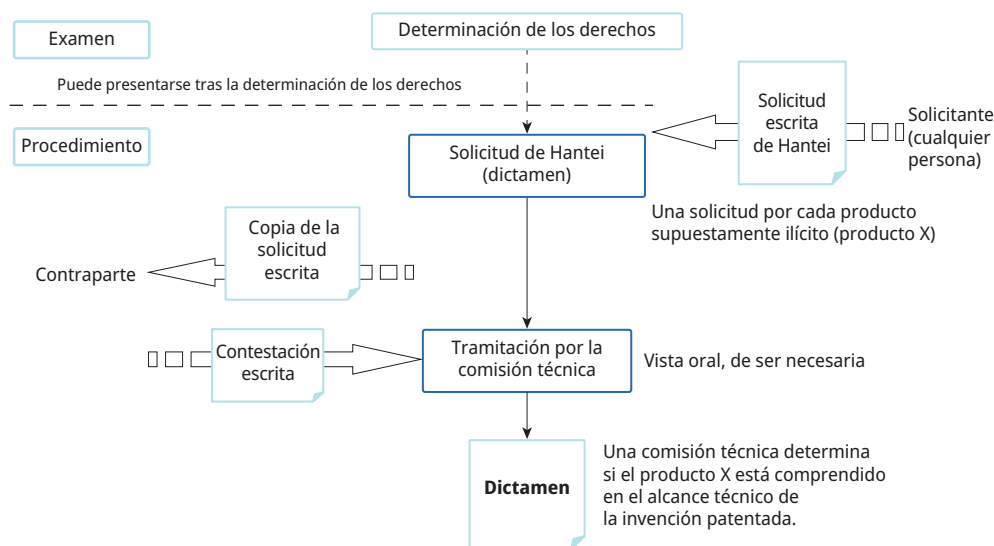
#### 7.2.4.6 El sistema de Hantei

En virtud del sistema de Hantei (dictamen en materia de infracción), una de las partes puede solicitar que el TAD de la JPO emita y publique un dictamen oficial relativo al alcance técnico de una invención patentada.<sup>105</sup> En 2021, la JPO recibió 24 solicitudes de Hantei.<sup>106</sup>

El resultado de un dictamen carece de efecto jurídico vinculante sobre las partes de las causas, por lo que no se requiere interés jurídico alguno para solicitar un dictamen. Sin embargo, es necesario demostrar que se obtiene algún beneficio del dictamen.<sup>107</sup> Por ejemplo, el titular de una patente (el demandante) puede solicitar una resolución en cuanto a si el producto de otra persona (el demandado) entra dentro del alcance de su invención patentada. Una persona que no sea titular de la patente (demandante) también puede solicitar una resolución cuando desee saber si la tecnología sobre la que se planea realizar una inversión o un proyecto o si una tecnología en la que se está trabajando entra dentro del alcance técnico de una invención patentada propiedad del titular de la patente (que, en ese caso, suele pasar a ser el demandado).<sup>108</sup>

Un demandante puede enviar a la JPO una solicitud de dictamen por escrito.<sup>109</sup> Cuando se presenta una solicitud de dictamen, el tribunal debe proporcionar al demandado una copia de dicha solicitud por escrito y permitirle presentar una respuesta escrita. Tras la aceptación de la respuesta por escrito, el tribunal debe enviar una copia al demandante (véase la figura 7.7).<sup>110</sup>

**Figura 7.7 El proceso de Hantei**



Fuente: Adaptado de JPO (2019), art. 15.

103 JPO, *Manual for Proceedings*, art. 51-19.

104 Para obtener más información acerca de la revisión de estas decisiones llevada a cabo por el Tribunal Superior de PI, véase la sección 7.4.

105 Ley de Patentes, art. 71. Para contar con información más detallada acerca del proceso de Hantei, véase JPO, *Manual for Proceedings*, art. 58-00; JPO, *Hantei (Advisory Opinion)*, [www.jpo.go.jp/e/system/trial\\_appeal/shubetu-hantei/index.html](http://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/shubetu-hantei/index.html)

106 JPO, *Status Report*, en 33.

107 JPO, *Manual for Proceedings*, art. 58-01.

108 TAD, *Handbook*, pág. 14; JPO, *Manual for Proceedings*, art. 58-00.

109 Ley de Patentes, art. 71.3).

110 Ley de Patentes, arts. 71 y 134.

Durante el proceso de Hantei, el TAD examina el alcance técnico de una invención patentada concreta. Por lo tanto, no se admitirán las solicitudes de examen de una infracción indirecta en virtud del artículo 101 de la Ley de Patentes. No obstante, un proceso de Hantei sobre el alcance técnico de una invención patentada incluirá la resolución de la doctrina de los equivalentes.<sup>111</sup> Durante el proceso, el TAD puede examinar las pruebas y solicitar información adicional; el último paso es la emisión de un dictamen por escrito que incluye una declaración sobre el alcance técnico de la patente.

El sistema de Hantei es un servicio administrativo y, por lo tanto, no es ni vinculante ni apelable jurídicamente.

En 2018, la JPO aplicó un nuevo sistema de Hantei con relación a las patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas.<sup>112</sup> El objetivo del nuevo sistema consiste en facilitar las negociaciones de licencia mediante la mejora de la transparencia de la esencialidad real de las patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas. Se puede realizar una solicitud de Hantei con relación a una patente esencial para cumplir con las normas técnicas cuando se manifiestan las diferentes perspectivas de un demandante y un demandado sobre la “esencialidad” de una invención patentada; por ejemplo, en las negociaciones de licencia. Los demandantes han de identificar de forma específica un “objeto virtual” de una norma técnica que suele instaurar un organismo de establecimiento de normas. Un tribunal formado por tres jueces administrativos de patentes compara y determina la invención patentada y el objeto virtual identificado, y evalúa si el objeto virtual entra en el alcance técnico de la invención patentada. De ser así, se determina que es una patente esencial para cumplir con las normas técnicas.

#### 7.2.4.7 Estadísticas

Los cuadros 7.1 y 7.2 muestran el número de causas y el porcentaje de revocación de decisiones judiciales o de apelación —como apelaciones *ex parte* e *inter partes*, respectivamente— entre 2012 y 2021.

**Cuadro 7.1 Sobreseimiento del proceso y revocación de la decisión: apelaciones *ex parte*, 2012–2021**

Año	Patente		Diseño		Marca	
	Sobreseimiento del proceso	Revocación de la decisión	Sobreseimiento del proceso	Revocación de la decisión	Sobreseimiento del proceso	Revocación de la decisión
2012	113	37	9	7	13	7
2013	101	35	2	0	16	1
2014	83	21	13	1	15	0
2015	47	16	4	0	17	1
2016	48	11	1	13	12	3
2017	42	8	4	4	10	1
2018	29	6	4	0	12	0
2019	23	5	4	0	4	1
2020	15	9	0	0	17	2
2021	20	9	1	0	9	2

Fuente: Traducción, por los presentes autores, de cuadro extraído de JPO (2022), pág. 65.<sup>113</sup>

### 7.3 Instituciones judiciales, competencia y personal

En esta sección se resumen las principales instituciones judiciales del sistema de patentes del Japón, incluidas las divisiones de PI de los tribunales de distrito de Tokio y Osaka, el Tribunal

111 Para obtener más información acerca de la doctrina de los equivalentes, véase la sección 7.5.2

112 Véase JPO, *Standard Essential Patent Portal Site*, [www.jpo.go.jp/e/support/general/sep\\_portal](http://www.jpo.go.jp/e/support/general/sep_portal); TAD, JPO, *Manual of “Hantei” (Advisory Opinion) for Essentiality Check (Revised Version)* (junio de 2019).

113 JPO, *Informe Anual*, vol. principal, parte 2, cap. 2.17, [www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/index.html](http://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/index.html) (en japonés), pág. 125.

114 JPO, *Informe Anual*.

**Cuadro 7.2 Sobreseimiento del proceso y revocación de la decisión: apelaciones *ex parte*, 2012–2021**

Año	Patente y el modelo de utilidad		Diseño		Marca	
	Sobreseimiento del proceso	Revocación de la decisión	Sobreseimiento del proceso	Revocación de la decisión	Sobreseimiento del proceso	Revocación de la decisión
2012	76	32	0	0	33	19
2013	79	27	1	0	37	15
2014	51	37	0	0	13	5
2015	48	30	1	0	17	14
2016	54	23	3	0	23	9
2017	58	36	3	0	27	10
2018	72	14	5	0	26	4
2019	47	19	2	0	18	10
2020	51	13	0	0	10	4
2021	40	24	0	0	25	10

Fuente: Traducción, por los presentes autores, de cuadro extraído de JPO (2022), pág. 65<sup>114</sup>

Superior de PI y el Tribunal Supremo. Se explican el papel y la competencia de cada institución, así como el correspondiente sistema de revisión o apelación. En este apartado también se describe el papel del personal clave en estas instituciones, en particular los jueces de los tribunales de distrito, del Tribunal Superior de PI y del Tribunal Supremo. También se analiza el papel de los funcionarios judiciales especializados; por ejemplo, los funcionarios judiciales de investigación y los asesores técnicos. En el Japón, las causas civiles, incluidas las causas en materia de PI, no cuentan con jurado.

### 7.3.1 Poder judicial especializado en propiedad intelectual

El Japón ha adoptado un sistema judicial de tres instancias en lo que respecta a los asuntos civiles (véase la figura 7.8), como los relativos a la Ley de Patentes. Por ejemplo, en una demanda por infracción de patente, la parte que no esté conforme con la sentencia de un tribunal de primera instancia (los tribunales de distrito de Tokio o de Osaka) puede apelar ante el tribunal de segunda instancia (el Tribunal Superior de PI); a su vez, la parte que no esté conforme con esa decisión puede apelar ante el tribunal de tercera instancia (el Tribunal Supremo). La Ley sobre los Tribunales, el Código Procesal Civil y otras leyes relacionadas determinan qué tribunal tiene competencia sobre cada causa.<sup>115</sup>

### 7.3.2 El Tribunal de Distrito de Tokio y el Tribunal de Distrito de Osaka

#### 7.3.2.1 Competencia

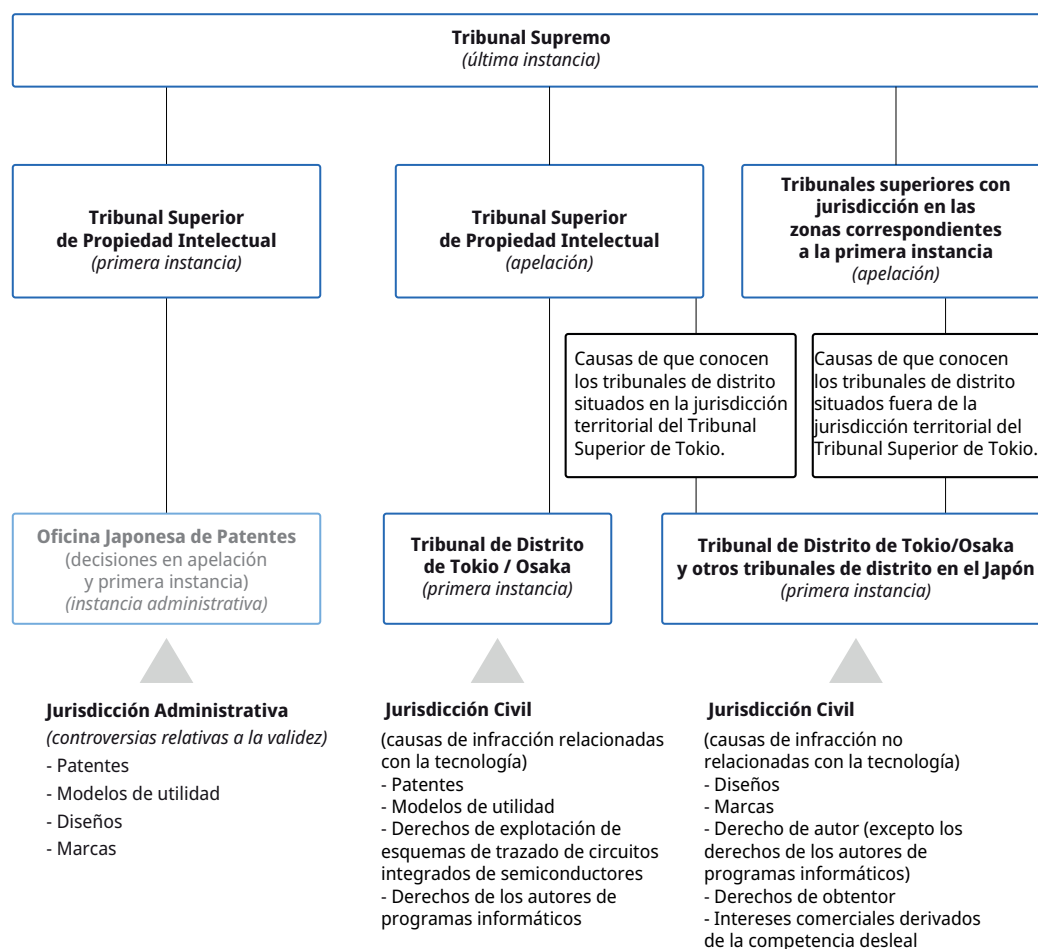
El titular de una patente puede presentar una demanda civil para la obtención de una medida cautelar —o una indemnización por daños y perjuicios— contra la supuesta infracción de una patente.

Las demandas por infracción de patente gestionadas por un tribunal de distrito se encuentran bajo la competencia exclusiva de los tribunales de distrito de Tokio y Osaka. Uno de estos tribunales o ambos tendrán competencia, dependiendo de la ubicación del demandado y del demandante (si se solicita una indemnización por daños y perjuicios), y de dónde tuvo lugar la infracción. Si dicha ubicación se corresponde con zonas septentrionales u orientales del Japón, es competente el Tribunal de Distrito de Tokio, y si se corresponde con zonas meridionales u occidentales, lo es el Tribunal de Distrito de Osaka.<sup>116</sup>

Entre los años 2014 y 2021, aproximadamente en el 30 % de las causas por infracción de patente que llegaron a los tribunales de distrito de Tokio y Osaka se llegó a un acuerdo. En lo que

<sup>115</sup> Saibanshohō (Ley sobre los Tribunales), Ley n.º 59 con fecha de 16 de abril de 1947; Código Procesal Civil.

<sup>116</sup> Código Procesal Civil, art. 6.1. Para obtener información acerca del proceso judicial que conoce de las infracciones de patente, véase la sección 7.6

**Figura 7.8 La estructura de la administración judicial en el Japón**

Fuente: Estructura de la administración judicial para las controversias en materia de PI proporcionada por el Tribunal Supremo del Japón, disponible en [www.wipo.int/en/web/wipolex/judicial-administration-structure/jp..](http://www.wipo.int/en/web/wipolex/judicial-administration-structure/jp..)

respecta al resto de las causas, en el 21 % se estimó la demanda, el 44 % se desestimó, el 2 % se desestimó sin perjuicio y en el otro 2 % se confirmó la ausencia de obligación. En 2021, la duración media de una causa de PI gestionada por los tribunales de distrito de Tokio u Osaka (desde el inicio hasta la decisión definitiva) fue de 15,2 meses.<sup>117</sup>

El Tribunal de Distrito de Tokio ha publicado los siguientes documentos en inglés (en el sitio web del Tribunal Superior de PI):

- *Guideline for Proceedings of Patent Infringement Suit*; y
- *Guide to IP Conciliation Proceedings*.<sup>118</sup>

El Tribunal de Distrito de Osaka ha publicado los siguientes documentos en inglés (en el sitio web del Tribunal Superior de PI):

- *Flow of Procedures for a Patent / Utility Model Right Infringement Suit*;
- *Instructions for Proceedings of the Stage for Examination on Damages*;
- *Guidelines for IP Conciliation Proceedings at the Osaka District Court*;

117 Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, *Statistics* [en lo sucesivo, Tribunal Superior de PI, *Statistics*], [www.ip.courts.go.jp/eng/documents/statistics/index.html](http://www.ip.courts.go.jp/eng/documents/statistics/index.html).

118 Véase Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, *Rules of Practice* [en lo sucesivo, Tribunal Superior de PI, *Rules of Practice*], [www.ip.courts.go.jp/eng/Guidelines\\_for\\_Proceedings/index.html](http://www.ip.courts.go.jp/eng/Guidelines_for_Proceedings/index.html).



Para obtener más información acerca del proceso de los tribunales de distrito con relación a las demandas por infracción de patente, véase la sección 7.6.

### **7.3.2.2 Personal clave**

#### **7.3.2.2.1 Jueces de los tribunales de distrito**

A 1 de abril de 2021, el Tribunal de Distrito de Tokio contaba con 12 jueces en 4 divisiones especializadas en causas en materia de PI y el Tribunal de Distrito de Osaka, con 5 jueces en 2 divisiones. Los jueces de los tribunales de distrito los nombra el consejo de ministros a partir de una lista de candidatos designados por el Tribunal Supremo. La mayor parte de los jueces que ejercen en un tribunal de distrito comienzan sus carreras como jueces auxiliares. Los jueces auxiliares pueden ejercer en el tribunal, pero no están autorizados a dictar una sentencia como órgano unipersonal; suelen formar parte de un tribunal de tres jueces. En determinadas circunstancias, el Tribunal Supremo pueden nombrar un juez auxiliar para conocer de una causa como órgano unipersonal.<sup>120</sup>

#### **7.3.2.2.2 Conciliadores**

Las divisiones de PI de los tribunales de distrito de Tokio y Osaka proporcionan servicios de conciliación en materia de PI. Los funcionarios judiciales a tiempo parcial denominados “conciliadores” resuelven las controversias civiles mediante procedimientos de conciliación en los que cuentan con el mismo nivel de autoridad que un juez. Se suele nombrar a profesionales con al menos cinco años de experiencia en la práctica de la abogacía.<sup>121</sup>

#### **7.3.2.2.3 Funcionarios judiciales expertos**

Los tribunales de distrito de Tokio y Osaka y el Tribunal Superior de PI se valen de asesores técnicos y funcionarios judiciales de investigación que contribuyen a garantizar la eficacia de los procedimientos judiciales y la corrección de las decisiones que implican cuestiones técnicas altamente especializadas. El papel de estos funcionarios judiciales expertos —tanto en los tribunales de distrito como en el Tribunal Superior de PI— se analiza en las secciones 7.3.3.3.3 y 7.3.3.3.4.<sup>122</sup>

## **7.3.3 Tribunal Superior de Propiedad Intelectual**

El Tribunal Superior de PI desempeña una función muy importante a la hora de establecer las normas relativas a la validez de las patentes y a las infracciones de patente. Tiene competencia para conocer de las demandas administrativas contra las decisiones tomadas por el TAD de la JPO y las demandas por infracción de patente. Si el Tribunal Superior de PI detecta un error en la decisión del TAD de la JPO o de un tribunal de distrito, puede corregirlo y también establecer la interpretación correcta de la Ley de Patentes.

### **7.3.3.1 Competencia respecto de las demandas administrativas relativas a las decisiones de la Oficina Japonesa de Patentes**

Como se indica en la sección 7.2.3.4, una persona puede iniciar un proceso de revocación (una demanda administrativa) ante el Tribunal Superior de PI contra las siguientes decisiones del TAD:

- una decisión de apelación para denegar la patente respecto de una invención en una apelación contra la denegación de un examinador;
- una decisión para revocar una patente en un proceso de oposición a la concesión de una patente;<sup>123</sup> o
- una decisión judicial en un proceso judicial de anulación o de corrección.<sup>124</sup>

119 Véase Tribunal Superior de PI, *Rules of Practice*.

120 Tribunal Supremo del Japón, *Courts in Japan* pág. 31 (2020), [en lo sucesivo, Tribunal Supremo del Japón, *Courts in Japan*], [www.courts.go.jp/english/vc-files/courts-en/file/2020\\_Courts\\_in\\_Japan.pdf](http://www.courts.go.jp/english/vc-files/courts-en/file/2020_Courts_in_Japan.pdf).

121 Tribunal Supremo del Japón, *Courts in Japan* pág. 32.

122 Para obtener más información acerca del papel de los expertos en las sesiones explicativas (sesiones informativas especializadas), véase la sección 7.6.

123 Los oponentes no pueden iniciar un proceso de revocación frente a una decisión de mantenimiento de una patente. Ley de Patentes, art. 114.5).

124 No existen apelaciones al tribunal en lo que respecta al proceso de Hantei.

Cada una de estas demandas está bajo la competencia exclusiva del Tribunal Superior de PI, como tribunal a cargo de la primera instancia.<sup>125</sup> En una causa *ex parte*, como un juicio contra la decisión de denegación de un examinador, el comisario de la JPO será el demandado. En el caso de una causa *inter partes*, como un juicio de anulación de una patente, la parte no favorecida por la JPO actuará como demandante.

En 2021, la duración media de la resolución de una demanda administrativa con relación a una decisión del TAD, gestionada por el Tribunal Superior de PI (desde el inicio hasta la decisión definitiva), fue de 9,8 meses.<sup>126</sup>

El Tribunal Superior de PI debe determinar si las decisiones del TAD son jurídicamente correctas. Si invalida la decisión, reenviará la causa a la JPO para procedimientos posteriores. A continuación, el TAD llevará a cabo de nuevo los procedimientos y tomará otra decisión acerca de si el derecho de patente se concede, se corrige o se revoca. Si el Tribunal Superior de PI concluye que la decisión de la JPO con relación a la decisión de denegación del examinador es jurídicamente incorrecta, solo puede revocar la decisión de la JPO. El Tribunal Superior de PI no cuenta con la potestad necesaria para conceder una patente.

El Tribunal Superior de PI ha publicado los siguientes documentos en inglés:

- *Proceedings of Suits against Appeal/Trial Decision Made by the JPO (For Patent/Utility Model)*, que proporciona información a las partes acerca de la preparación; y
- *Flow of Procedures in the Intellectual Property High Court of Suits against Appeal/Trial Decision Made by the JPO (Patent/Utility Model)*, que establece el proceso.<sup>127</sup>

Para obtener una descripción pormenorizada del proceso del Tribunal Superior de PI en cuanto a las demandas administrativas relativas a las decisiones de la JPO, véase la sección 7.4.

### 7.3.3.2 Competencia respecto de las demandas por infracción de patente

Cualquier apelación contra una decisión de infracción de patente de los tribunales de distrito es competencia exclusiva del Tribunal Superior de PI.<sup>128</sup> El alcance de la revisión del Tribunal Superior de PI no se limita a las cuestiones jurídicas. El Tribunal puede tomar decisiones acerca de los hechos, aparte de las cuestiones jurídicas.

En 2021, la duración media de una causa de PI gestionada por el Tribunal Superior de PI (desde el inicio hasta la decisión definitiva) fue de 7,0 meses. Para obtener más información acerca del proceso del Tribunal Superior de PI relativo a las demandas por infracción de patente, véase la sección 7.6.

### 7.3.3.3 Personal clave

#### 7.3.3.3.1 Jueces del Tribunal Superior de Propiedad Intelectual

El Tribunal Superior de PI está formado por cuatro divisiones. Cada división está formada por varios jueces, incluido el juez que preside la sala. El juez presidente del Tribunal Superior de PI suele ser el juez que preside la sala de la primera división. A 1 de abril de 2021, el Tribunal Superior de PI contaba con 15 jueces en 4 divisiones y el Tribunal de Distrito de Osaka, con 4 jueces en 1 división para gestionar las causas en materia de PI, además de las causas civiles generales.

Cada división suele gestionar causas mediante la formación de tribunales de tres jueces para cada causa. El mismo tribunal gestionará las demandas administrativas contra una decisión de la JPO en un proceso de nulidad y las apelaciones contra una decisión del tribunal de distrito en una demanda por infracción de patente, también con relación a la misma patente.

#### 7.3.3.3.2 Gran Grupo de Jueces

En casos excepcionales, el Tribunal Superior de PI puede gestionar causas relativas a patentes mediante la formación de tribunales de cinco jueces. Dicha formación se denomina División

<sup>125</sup> Ley de Patentes, art. 178.

<sup>126</sup> Tribunal Superior de PI, *Statistics*.

<sup>127</sup> Véase Tribunal Superior de PI, *Rules of Practice*.

<sup>128</sup> Código Procesal Civil, art. 6.3); Ley por la que se constituye el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, art. 2.1).

Especial o, con mayor frecuencia, Gran Grupo de Jueces. El juez presidente del Tribunal Superior de PI establecerá un Gran Grupo de Jueces, y los cuatro jueces que presiden las salas de cada una de las cuatro divisiones ejercen como miembros del Gran Grupo de Jueces. El Gran Grupo de Jueces lleva a cabo los procedimientos que requieren un conocimiento técnico altamente especializado y cuyo resultado puede tener una repercusión considerable en las actividades empresariales y en la economía. Los Grandes Grupos de Jueces ayudan a mantener la coherencia en las decisiones y la interpretación del Derecho en materia de PI.

Desde 2012, se emite una sentencia de un Gran Grupo de Jueces al año. A junio de 2022, la última sentencia se había dictado en febrero de 2020. En esta causa del Gran Grupo de Jueces, el Tribunal Superior de PI dictó una sentencia sobre el cálculo del lucro cesante del titular de la patente en virtud de la Ley de Patentes en una causa donde la característica de la invención patentada que se estaba explotando solo era una parte del producto.<sup>129</sup>

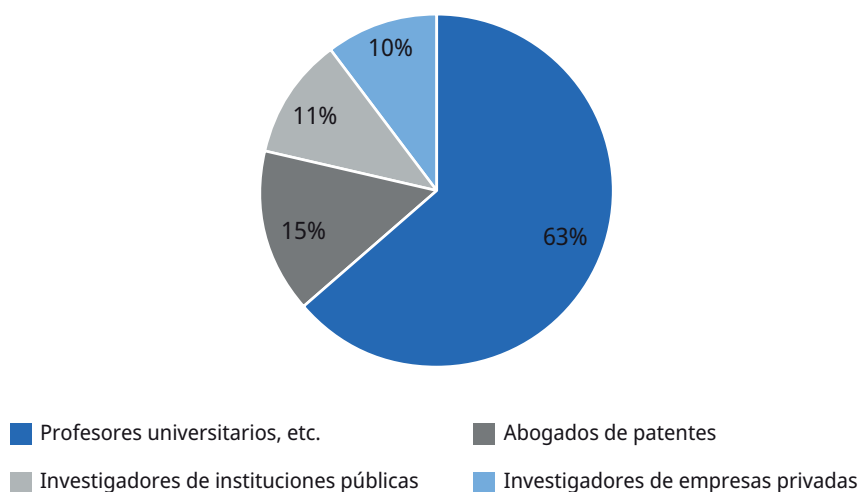
### 7.3.3.3 Asesores técnicos

En 2003, se modificó el Código Procesal Civil para introducir un sistema de asesoría técnica que garantizase la toma de decisiones de alta calidad en los procedimientos en que se trataban asuntos especializados y técnicos, como los procedimientos de PI. El artículo 92-2.1) del Código Procesal Civil indica lo siguiente:

Si el tribunal considera necesario contar con un [asesor] técnico durante el proceso de deliberación en el que se dirimen los elementos del acuerdo sobre las cuestiones y las pruebas o el progreso de los procedimientos del litigio para aclarar un asunto relativo a la controversia o crear un marco que facilite la buena marcha de los procedimientos, el tribunal, tras conocer las opiniones de las partes, puede dictar que un [asesor] técnico forme parte de los procedimientos para obtener una explicación basada en el conocimiento experto de un [asesor] técnico. En dicho caso, el juez que preside la sala solicitará al [asesor] técnico que proporcione una explicación por escrito o de forma oral en el día fijado para los alegatos orales o los procedimientos preliminares.

El Tribunal Superior de PI y los tribunales de distrito de Tokio y Osaka llevan listas actualizadas de personas que cuentan con un conocimiento y una experiencia pertinentes en un sector técnico, como investigadores universitarios y abogados especializados en patentes (véase la figura 7.9). Se selecciona a los asesores técnicos de entre los integrantes de estas listas.

**Figura 7.9 Asesores técnicos que formaron parte de procedimientos en materia de propiedad intelectual a 1 de septiembre de 2021**



Fuente: Reproducido del Tribunal Superior de PI (2022).<sup>130</sup>

129 Chiteki Zaisan Kōtō Saibancho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 28 de febrero de 2020, Reiwa 2 (ne) n.º 10003, Chiteki Zaisan Kōtō Saibancho saibanrei kensaku (web de Chizai kōsai) (MTG Co. Ltd contra Five Stars Co. Ltd) (causa del instrumento de belleza).

Un tribunal puede seleccionar a un asesor técnico para una determinada causa con la intención de que aclare los asuntos relativos al litigio o para que garantice la buena marcha de los procedimientos del tribunal.<sup>131</sup> Los asesores técnicos también formarán parte de las sesiones explicativas (véase la sección 7.6).

Los asesores técnicos deben facilitar una opinión justa y neutral en asuntos altamente especializados y técnicos, para lo que deben basarse en sus conocimientos. No obstante, las explicaciones de los asesores expertos no deben tratarse como pruebas. Es el juez quien debe dictar sentencia después de que se hayan aclarado las cuestiones. La función del asesor técnico no consiste en presentar pruebas al juez en cuanto a si una patente es válida o no o si se ha infringido.

Hasta la fecha, se han nombrado unos 200 asesores técnicos en el Japón. A 1 de abril de 2019, más de 2 100 asesores expertos habían participado en procedimientos en materia de PI.

#### **7.3.3.4 Funcionarios judiciales de investigación**

Los funcionarios judiciales de investigación son empleados a tiempo completo del Tribunal Superior de PI y de las divisiones de PI de los tribunales de distrito de Tokio y Osaka. Se cuenta con 11 funcionarios judiciales de investigación para los procedimientos que tienen lugar en el Tribunal Superior de PI, 7 para los del Tribunal de Distrito de Tokio y 3 para los del Tribunal de Distrito de Osaka. Algunos de ellos son antiguos examinadores judiciales de la JPO y abogados de patentes que cuentan con conocimientos especializados en sectores técnicos como el de la maquinaria, la química y los equipos eléctricos, y con conocimientos sobre la Ley de Patentes y otros asuntos relacionados.

En principio, los funcionarios judiciales de investigación participan en todos los litigios de PI basados en la tecnología, por ejemplo, los relativos a patentes o modelos de utilidad. Llevan a cabo investigaciones en asuntos técnicos pertinentes para los procedimientos y la decisión judicial de una causa.

Si el tribunal lo considera necesario, un funcionario judicial de investigación podrá, en la fecha en que tiene lugar el alegato oral o durante otro procedimiento similar:

- realizar preguntas a las partes o instarlas a que ofrezcan pruebas con relación a cuestiones factuales o jurídicas;
- formular preguntas a los testigos, a las propias partes o a los expertos nombrados por las partes;
- dar explicaciones fundamentadas en sus conocimientos expertos; o
- manifestar al juez su opinión acerca de la causa.<sup>132</sup>

#### **7.3.3.4 Versiones inglesas de las sentencias y los resúmenes de las causas**

En el sitio web del Tribunal Superior de PI se ofrecen traducciones al inglés de determinadas sentencias y resúmenes de causas en materia de PI de sus propias decisiones y las del Tribunal Supremo y los tribunales de distrito.<sup>133</sup>

### **7.3.4 Tribunal Supremo**

En virtud de la Constitución del Japón, el Tribunal Supremo es el tribunal de mayor rango del Japón y se le confiere poder judicial (así como a los mencionados tribunales de menor rango), tal y como establece la legislación.<sup>134</sup> En el contexto de la legislación en materia de PI, el papel del Tribunal Supremo consiste en corregir o modificar la interpretación que hace el Tribunal Superior de PI de dicha legislación. Han sido pocas las sentencias que, en el pasado, el Tribunal Supremo ha dictado contra las decisiones del Tribunal Superior de PI.

130 Tribunal Superior de PI, *Guidebook of the Intellectual Property High Court* (2022) [en lo sucesivo, Tribunal Superior de PI, *Guidebook*], pág. 27 [www.ip.courts.go.jp/eng/documents/thesis/141006\\_setuguusiryo/index.html](http://www.ip.courts.go.jp/eng/documents/thesis/141006_setuguusiryo/index.html)

131 Código Procesal Civil, art. 92-2.

132 Código Procesal Civil, art. 92-8.

133 Véase Tribunal Superior de PI, *IP Judgments in Japan*, [www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/index.html](http://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/index.html); véase también Courts in Japan, *Judgments of the Supreme Court*, [www.courts.go.jp/app/hanrei\\_en/search](http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/search).

134 Nihon-koku kenpō (Constitución del Japón), art. 76.

La decisión más reciente del Tribunal Supremo contra una tomada por el Tribunal Superior de PI se dictó en agosto de 2019. En esa causa, el Tribunal Supremo dictó una sentencia a favor del titular de la patente al concluir que la invención reivindicada satisfacía el requisito de actividad inventiva, pues la invención no era fácilmente concebible por una persona del oficio de nivel medio.<sup>135</sup>

#### 7.3.4.1 Competencia

Si una parte no está satisfecha con la decisión del Tribunal Superior de PI, cuenta con dos semanas a partir de la fecha en que se proporcionó una copia compulsada de la decisión por escrito para solicitarle al Tribunal Supremo una última apelación o una petición para la aceptación de una última apelación.<sup>136</sup> Si la parte reside en el extranjero, se suele conceder un plazo adicional de 30 días.<sup>137</sup>

El Tribunal Supremo puede aceptar una última apelación contra la sentencia emitida por el Tribunal Superior de PI como tribunal de:

- primera instancia con respecto a las demandas administrativas contra decisiones tomadas por el TAD de la JPO; y
- segunda instancia con respecto a las demandas por infracción de patente.<sup>138</sup>

En virtud del Código Procesal Civil, los fundamentos para una última apelación ante el Tribunal Supremo son limitados. El artículo 312 del Código Procesal Civil establece que se puede presentar una última apelación con base en distintos fundamentos, a saber:

- una sentencia refleja un error de interpretación de la Constitución; y
- un incumplimiento de la legislación o reglamentación ha influido de manera clara en la sentencia.<sup>139</sup>

Por ejemplo, el Tribunal Supremo puede aceptar una última apelación si el contenido de una sentencia dictada por el Tribunal Superior de PI entra en conflicto con un precedente sentado por el Tribunal Supremo (o, en caso de que no haya precedente alguno del Tribunal Supremo, una sentencia en conflicto con un precedente sentado por el Tribunal Superior de PI). Si el Tribunal Supremo determina que no hay fundamentos para una última apelación, desestimaré la petición sin que se celebre ninguna vista. Por el contrario, si determina que hay fundamentos para una última apelación, escuchará los alegatos orales y, a continuación, dará a conocer su decisión.

El Tribunal Supremo solo decide cuestiones de Derecho, por lo que las cuestiones de hecho de instancias previas no se refutan en el Tribunal Supremo.<sup>140</sup> El Tribunal Supremo examina las cuestiones de Derecho únicamente a partir de los registros de los tribunales de rango inferior implicados.

#### 7.3.4.2 Jueces y otros miembros del personal

El Tribunal Supremo está compuesto por 1 magistrado presidente y otros 14 magistrados. Cuenta con tres salas. La mayor parte de las causas las resuelve una de las salas. Un total de tres jueces conforman un cuórum para decidir una causa en una sala. No obstante, si la última apelación implica un asunto de interpretación constitucional, es la Gran Sala, compuesta por el magistrado presidente y los otros 14 magistrados, la que resuelve la causa.

Se asigna un número de jueces de reconocido prestigio para que presten ayuda a los jueces del Tribunal Supremo en calidad de funcionarios judiciales de investigación, también en las causas en materia de PI.

135 Saikō Saibansho (Trib. Sup.), 27 de agosto de 2019, Heisei 30 (gyo-hi) 69, 262 Saikō Saibansho Saibanshū Minji (Shūmin) 51 (*Anonymous contra Alcon Research Ltd and Kyōwa Hakkō Kirin Co. Ltd*).

136 Código Procesal Civil, arts. 285 y 313.

137 Código Procesal Civil, art. 96.2).

138 Código Procesal Civil, art. 311.1); Ley por la que se constituye el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, art. 21.ii).

139 Código Procesal Civil, arts. 312.1) y 312.3).

140 Código Procesal Civil, art. 321.1).

## 7.4 Validez y alcance de la patente: revisión de las decisiones de la Oficina Japonesa de Patentes por parte del Tribunal Superior de Propiedad Intelectual

En esta sección se describe el procedimiento y las normas de revisión que aplica el Tribunal Superior de PI al revisar las decisiones del TAD de la JPO. Estas decisiones incluyen las decisiones de apelación de denegar la concesión de patentes, las decisiones de revocar patentes en oposiciones y las decisiones judiciales que resultan de demandas de anulación o de corrección.<sup>141</sup>

En primer lugar, en la sección se indican las decisiones que pueden estar sujetas a revisión en un proceso de revocación (una demanda administrativa). A continuación, se analiza quién debe dar comienzo a dichos procesos, el procedimiento del Tribunal Superior de PI y los diversos fundamentos que el Tribunal Superior de PI tomará en consideración al revisar la decisión de la JPO, incluidos los posibles defectos de procedimiento y de Derecho sustantivo. Estos defectos pueden ser los relativos a la idoneidad de una invención; la novedad y la actividad inventiva; y los requisitos de descripción, fundamento, habilitación, claridad y corrección.

### 7.4.1 Perspectiva general

Cuando terminan los procesos de primera instancia o de apelación de la JPO y una vez emitida una decisión, tanto el demandante como el demandado pueden iniciar una acción para revocar determinadas decisiones de primera instancia o de apelación, a saber:

- una decisión de apelación *ex parte* para denegar la concesión de una patente;
- una decisión de revocar una patente en una oposición *ex parte*;
- una decisión judicial en un procedimiento *inter partes* en busca de la anulación; y
- una decisión *ex parte* de denegar la concesión de una patente.

Todas estas acciones de revocación están dentro de la competencia exclusiva del Tribunal Superior de Tokio y las gestiona el Tribunal Superior de PI.<sup>142</sup> Si el tribunal concluye que una decisión de la JPO es incorrecta, esta se anulará y la causa se remitirá a la JPO. Por ejemplo, si el Tribunal Superior de PI decide anular una decisión del TAD de ratificar la denegación de un examinador, solo podrá dejar a un lado la decisión del TAD y remitírsela a la JPO. El Tribunal Superior de PI no cuenta con la potestad necesaria para conceder una patente. Las personas que no estén satisfechas con una sentencia emitida por el Tribunal Superior de PI pueden presentar una última apelación ante el Tribunal Supremo.<sup>143</sup>

### 7.4.2 Partes

La figura del demandante en un proceso para la revocación de la decisión en primera instancia o en apelación<sup>144</sup> se limita a:

- las partes e intervinientes en la causa; y
- cualquier persona cuya solicitud de intervención en los procedimientos de oposición a la concesión de una patente en un juicio o en un nuevo juicio del TAD se haya denegado.<sup>145</sup>

En el caso de una solicitud para la revocación de una sentencia *ex parte* de la JPO que revoca o no concede una patente, o deniega la concesión de una corrección, el comisario de la JPO se convierte en el demandado. No obstante, en el caso de una solicitud de revocación de una decisión tras una demanda de anulación, el demandante o el demandado (titular de la patente) del proceso ante la JPO actuarán como demandados.<sup>146</sup>

141 Como se señala en la sección 7.2.4.6, no hay apelaciones al Tribunal Superior de PI con relación al proceso de Hantei (dictamen).

142 Ley de Patentes, art. 178.

143 Para obtener más información acerca del Tribunal Superior de PI y del Tribunal Supremo, véase la sección 7.3.

144 En este apartado, cuando se habla de "decisión en primera instancia o en apelación", se hace referencia, de forma colectiva, a las siguientes decisiones: una decisión de apelación *ex parte* para denegar la concesión de una patente; una decisión para revocar una patente en una oposición *ex parte*; una decisión judicial en un procedimiento *inter partes* en busca de la anulación; y una decisión *ex parte* para denegar la concesión de una patente.

145 Ley de Patentes, art. 178.2).

146 Ley de Patentes, art. 179.

Puede entablarse un proceso para la revocación de la decisión en primera instancia o en apelación en un plazo de 30 días tras la fecha en que se proporciona una copia certificada de la decisión.<sup>147</sup> Si la parte para la que no es favorable la decisión en primera instancia o en apelación sea extranjera, se suelen añadir 90 días al plazo.<sup>148</sup>

Con relación a los procesos para la revocación de una decisión emitida tras una demanda de anulación, surge el problema de si la acción de revocación debe ser interpuesta por todos los cotitulares si el derecho de patente o el derecho a la concesión de la patente es de titularidad conjunta. Si bien los artículos 132.2) y 132.3) de la Ley de Patentes establecen que la *demandante ante la JPO* la deben presentar todos los cotitulares (o contra todos ellos) independientemente de si estos ejercen de demandantes o demandados, no existe ninguna disposición de este tipo para los *procesos de revocación de las decisiones en primera instancia*.

El Tribunal Supremo consideró que, cuando el derecho a la concesión de una patente es compartido y recurre la denegación de un examinador, la acción que se inicia para la revocación de la decisión de apelación que deniega una invención es inherentemente una demanda que debe ser interpuesta por todos los titulares en calidad de demandantes.<sup>149</sup>

Por el contrario, en una acción de revocación de una decisión de primera instancia resultado de una demanda de anulación donde se anula un derecho de patente conjunto, uno de los cotitulares puede iniciar una acción individual para la revocación de la decisión en primera instancia. Se entiende que con esta acción se pretende conseguir la protección de un derecho como “un acto de conservación”, en vista del derecho de cada cotitular a un derecho ya establecido.<sup>150</sup> Esto es así a pesar de la opinión de que los derechos de los cotitulares deberían considerarse “un asunto unificado” antes de la creación de un derecho de patente.<sup>151</sup>

### 7.4.3 Procedimiento

El Tribunal Superior de PI publica en su sitio web el documento *Guidelines for the Proceedings of Suits Against Appeal/Trial Decision Made by the JPO*, donde se solicita a las partes que preparen lo siguiente:<sup>152</sup>

1. Designación de la primera fecha para las actuaciones preliminares  
El Tribunal Superior de Propiedad Intelectual [...] fijará una fecha para las actuaciones preliminares antes de la primera fecha para el alegato oral. El Tribunal enviará una consulta por escrito a ambas partes antes de fijar la fecha. Responda a la consulta e indique su opinión acerca de la remisión de su causa a actuaciones preliminares y las posibles fechas para estas actuaciones.
2. Preparativos llevados a cabo por las partes antes de la primera fecha para las actuaciones preliminares
  - 1) Envío del primer resumen y de las pruebas por parte del demandante
    - A. Envío de las pruebas documentales básicas  
El demandante debería enviar las pruebas documentales básicas en un plazo de unas dos semanas a partir de la presentación de la demanda (la fecha concreta se indica en la consulta antes mencionada), junto con la descripción de las pruebas. En lo que respecta a la forma en que se ofrecen las pruebas documentales y el tipo de pruebas documentales básicas, consulte el apartado “Submission of Documentary Evidence/Evidence in Electromagnetic Data” del documento *Guidelines and Formats for Proceedings of Suits against Appeal/Trial Decision made by the JPO*.
    - B. Envío del primer resumen y las pruebas que no forman parte de las pruebas documentales básicas

147 Ley de Patentes, art. 178.3).

148 Ley de Patentes, art. 178.5).

149 Saikō Saibansho (Trib. Sup.), 7 de marzo de 1995, Heisei 6 (gyō tsu), n.º 83, 49.3, Saikō Saibansho minji hanreishū (Minshū) 944 (*Commissioner of the Japan Patent Office contra Nihon Kenkō Zōshin Kenkyū-kai Co., Ltd.*).

150 Saikō Saibansho (Trib. Sup.), 22 de febrero de 2022, Heisei 13 (gyō hi), n.º 142, 56.2 Minshū 348 (*Komaryo Co., Ltd contra Pierre Andre Senizergues*).

151 Makiko Takabe, *Jitsumushyōsetsu Tokkyōkankeisoshyō* (Explicación práctica y detallada sobre los litigios en materia de patentes) 340 (3ª ed. 2016) [en lo sucesivo, Takabe, *Explicación práctica y detallada sobre los litigios en materia de patentes*].

152 Tribunal Superior de PI, *Guidelines for Proceedings of Suits against Appeal/Trial Decision Made by the JPO*, [www.ip.courts.go.jp/eng/vc-files/eng/file/GuidelinesForProceedings.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/eng/vc-files/eng/file/GuidelinesForProceedings.pdf).



- a. El demandante debe enviar el primer resumen como muy tarde diez días antes de la primera fecha para las actuaciones preliminares, salvo en las causas en que el Tribunal fije una fecha especial de envío. En este primer resumen, el demandante debe indicar las cuestiones concretas que admite o niega de la decisión en primera instancia o en apelación, así como los fundamentos a favor de la rescisión de la decisión. Se deben indicar en este primer resumen todos los fundamentos para la rescisión.
    - b. A estas alturas, ya se deben haber enviado todas las pruebas que no formen parte de las pruebas documentales básicas. También se debe enviar al mismo tiempo la descripción de las pruebas.
  - 2) Envío de una contestación por escrito por parte del demandado  
Cuando al demandado se le notifica la demanda, debe enviar inmediatamente una contestación por escrito en la que figuren sus argumentos de respuesta a los objetos de la pretensión descrita en la demanda y la admisión o negación de cada hecho descrito en los enunciados de las pretensiones.
3. La primera fecha para las actuaciones preliminares  
En la primera fecha de las actuaciones preliminares, se deben aclarar los puntos controvertidos y coordinar las fechas para el procedimiento, habida cuenta de los plazos con los que cuentan el demandado y el demandante para enviar el resumen a favor de la refutación y el resumen a favor de la nueva refutación, respectivamente, así como decidir si se fijará otra sesión explicativa.
4. Preparativos llevados a cabo por las partes antes de la segunda fecha para las actuaciones preliminares
  - 1) Envío de un resumen y de las pruebas por parte del demandado
    - A. El demandado debe enviar un resumen donde se describa la refutación de las alegaciones del demandante relativas a los fundamentos para la rescisión; deberá hacerlo antes de la fecha establecida por el Tribunal en la primera fecha de las actuaciones preliminares (aproximadamente, un mes a partir de la primera fecha para las actuaciones preliminares). El demandado debe incluir en este resumen todos sus argumentos.
    - B. A estas alturas, ya se deben haber enviado todas las pruebas. También se debe enviar al mismo tiempo la descripción de las pruebas.
  - 2) Envío del segundo resumen por parte del demandante
    - A. Después de que el demandado envíe el resumen mencionado, el demandante debe enviar el segundo resumen en caso de que haya cualquier nueva refutación o asunto que complemente el argumento; deberá hacerlo antes del plazo establecido por el Tribunal en la primera fecha de las actuaciones preliminares (aproximadamente, un mes a partir de la fecha especificada en el apartado 1.A).
    - B. Se debe enviar cualquier prueba adicional o complementaria relativa a lo anterior junto con la descripción de las pruebas.
5. La segunda fecha para las actuaciones preliminares  
La segunda fecha para las actuaciones preliminares, fijada en la primera fecha para las actuaciones preliminares, tiene lugar alrededor de una o dos semanas después del vencimiento del plazo para el envío del segundo resumen por parte del demandante que se establece en el apartado 42.
  - 1) A estas alturas, ya se deben haber aclarado en esencia los puntos controvertidos y se deben haber enviado las pruebas. No obstante, el Tribunal puede fijar una tercera fecha (y más) para las actuaciones preliminares para que continúen las alegaciones y el envío de las pruebas según sea necesario.
  - 2) Tras la finalización sustancial de la aclaración de los puntos controvertidos y el envío de las pruebas, el Tribunal deberá concluir las actuaciones preliminares e informar acerca de la fecha fijada para el alegato oral, donde debe indicarse el resultado de las actuaciones preliminares (véase el apartado 7 de este documento).
  - 3) La sesión explicativa se puede llevar a cabo en la segunda o tercera fecha para las actuaciones preliminares, o en la primera fecha para el alegato oral (véase el apartado 6 de este documento).
6. Sesión explicativa

- 1) La sesión explicativa se puede llevar a cabo en la segunda o tercera fecha para las actuaciones preliminares, o en la primera fecha para el alegato oral. Los asesores técnicos asisten a la sesión en general.
- 2) Prepare los siguientes materiales para la sesión explicativa:
  - A. Copias de los resúmenes y las pruebas documentales que se hayan enviado para los asesores técnicos, en caso de que participen; y
  - B. Los materiales que se han de usar en la sesión explicativa (envíelos como pruebas documentales).
7. Alegato oral  
El alegato oral tendrá lugar en la sala de vistas en la fecha fijada. En el alegato oral, se deberá indicar el resultado de las actuaciones preliminares. El Tribunal puede solicitar que ambas partes realicen una explicación de cinco minutos acerca de los puntos en controversia. A continuación, concluirá el alegato y se fijará la fecha en la que se emitirá la sentencia.
8. Emisión de la sentencia
  - 1) La sentencia del Tribunal se dictará en la sala de vistas en la fecha fijada. No es necesario que las partes se presenten en la sala el día de la emisión de la sentencia.
  - 2) Tras su emisión, las partes pueden obtener una copia compulsada del documento de la sentencia en la oficina del secretario judicial que administra la causa. También está disponible el servicio de notificación por correo postal.

#### 7.4.4 Objeto del examen y fundamentos para anular la decisión emitida en primera instancia o en apelación

Si una parte no está satisfecha con la decisión, puede alegar que la decisión emitida en primera instancia o en apelación por el TAD de la JPO —como organismo administrativo— es incorrecta debido a defectos de procedimiento o de Derecho sustantivo (o ambos), y exigir que se revoque la decisión. Cada uno de estos defectos debe haber tenido, por sí solo o con otros, un efecto en la conclusión de la decisión en primera instancia o en apelación.

Los recursos contra las decisiones de la JPO son demandas administrativas. En principio, las partes implicadas en las demandas administrativas pueden reivindicar y probar cualquier hecho nuevo con relación a la decisión administrativa. No obstante, la presentación de hechos o pruebas nuevos debe ser limitada en los procedimientos contra la JPO para que las partes puedan beneficiarse de un juicio efectivo por parte de la JPO como organismo administrativo especializado ante cualquier litigio administrativo.

En la causa de la máquina de tejer,<sup>153</sup> el Tribunal Supremo sentenció que, en los recursos contra las decisiones de la JPO, las partes no podían señalar nuevos hechos que no hubiesen indicado en el proceso ante la JPO, aun estando relacionados con la novedad de la invención o aun habiendo sido citada en procedimientos previos la misma disposición de la Ley de Patentes. En otras palabras, en los procedimientos judiciales que buscan impugnar una decisión de la JPO, no se pueden introducir nuevos documentos para alegar nuevos fundamentos de hecho a favor de la nulidad, ni siquiera fundamentos de la anulación en virtud de la misma disposición de la Ley de Patentes.

Por ejemplo, en virtud de la norma “de la máquina de tejer”, si un demandante reivindica una falta de novedad con base en las referencias A, B y C del estado de la técnica, y la JPO revoca la patente debido a la referencia A del estado de la técnica sin referirse a las referencias B y C del estado de la técnica, el Tribunal Superior de PI solo puede tener en cuenta la referencia A del estado de la técnica para determinar los fundamentos a favor de la falta de novedad.

El Tribunal examinará los asuntos (por ejemplo, la novedad o la actividad inventiva) que el TAD de la JPO analizó en primera instancia y en apelación. A las partes se les debe dar la oportunidad de que tanto la JPO como el Tribunal Superior de PI escuchen sus argumentos, sobre todo teniendo en cuenta que:

<sup>153</sup> Saikō Saibansho (Trib. Sup.), 10 de marzo de 1976, Shōwa 42 (gyō tsu), n.º 28, 30.2 Minshū 79 (*Speed Amiki Co., Ltd contra Bunji Okumura*) (causa de la máquina de tejer).

- estas causas suelen implicar asuntos altamente técnicos;
- la JPO y el Tribunal cuentan con diferentes conocimientos especializados y se espera que examinen los asuntos de forma individual.

Es probable que la JPO tenga más experiencia que el Tribunal Superior de PI con relación a asuntos muy técnicos, a pesar de que el Tribunal Superior de PI cuenta con funcionarios judiciales de investigación con conocimientos especializados que prestan ayuda a los jueces en las causas relativas a las patentes.<sup>154</sup> Los jueces del Tribunal Superior de PI revisan y deciden la validez de la decisión de la JPO a partir de su experiencia y con la ayuda de los funcionarios judiciales de investigación en lo que respecta a los aspectos técnicos de la causa.

Desde este punto de vista, la decisión que el Tribunal Supremo tomó en 1976 en la causa de la máquina de tejer sigue vigente hoy en día. Además, según el Tribunal Supremo, en la causa de la estructura de los envases alimentarios, las partes pueden añadir nuevas pruebas para reforzar sus argumentos sobre la base de la referencia A del estado de la técnica al recurrir una decisión de la JPO.<sup>155</sup> Si el Tribunal concluye que la decisión de la JPO sobre la referencia A del estado de la técnica es incorrecta y debe anularse, la causa se remitirá a la JPO para que se celebre un nuevo juicio y la JPO podrá examinar después las referencias B y C del estado de la técnica.

#### 7.4.5 Defectos de procedimiento y defectos de Derecho sustantivo

Si el Tribunal Superior de PI revoca una decisión en primera instancia o en apelación, la JPO iniciará otro procedimiento judicial para emitir una nueva decisión en primera instancia o en apelación.<sup>156</sup>

##### 7.4.5.1 Defectos de procedimiento

Los defectos de procedimiento que se ha descubierto que tienen efectos sobre la conclusión de la decisión en primera instancia o en apelación son, por ejemplo:

- el envío de una copia de la demanda a una dirección antigua (y desactualizada) del demandado;<sup>157</sup>
- un cambio para que los procedimientos —que deberían haber sido orales— pasen a ser procedimientos documentales; se trata de algo injusto y que va más allá de la discrecionalidad razonable del tribunal de jueces administrativos de patentes;<sup>158</sup> y
- el rechazo de una modificación sin dar la oportunidad de enviar más modificaciones y opiniones sobre la base de una notificación de los motivos para la denegación que incluía nuevas técnicas muy conocidas correspondientes a una referencia secundaria que no figuraba en la notificación inicial de los motivos para la denegación.<sup>159</sup>

##### 7.4.5.2 Defecto de Derecho sustantivo

Se considera que un defecto de Derecho sustantivo es un fundamento a favor de la revocación por no ser correcta la decisión en primera instancia o en apelación. En esta sección, se ofrece un resumen de los principales fundamentos para la revocación debido a un defecto de esta clase.

###### 7.4.5.2.1 Idoneidad de la invención

Aquello a lo que se le concede un derecho de patente es una “invención”. La Ley de Patentes define una “invención” como una “creación muy avanzada de ideas técnicas que utilizan las leyes de la naturaleza”.<sup>160</sup> Para que una creación se considere una invención, ha de usar las leyes de la naturaleza, salvo, por ejemplo, simples actividades mentales, leyes puramente académicas o construcciones artificiales. Aun cuando una actividad que resulta de una actividad mental humana es una invención, su idoneidad para obtener derechos de patente se basa en la esencia

<sup>154</sup> Para obtener más información acerca de los funcionarios judiciales de investigación, véase la sección 7.3.

<sup>155</sup> Saikō Saibansho (Trib. Sup.), 24 de enero de 1980, Shōwa 54 (gyō tsu), n.º 2, 34.1 Minshū 80 (*Kyōdō Giken Co., Ltd* contra *Nihon Kōkan Co., Ltd*) (causa de la estructura de los envases alimentarios).

<sup>156</sup> Ley de Patentes, art. 181.2).

<sup>157</sup> Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 30 de septiembre de 2010, Heisei 22 (gyō ke), n.º 10078, web de Chizai kōsai (*Irs Australia Pty Ltd* contra *Ozdare Academy Pty Ltd*).

<sup>158</sup> Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 29 de junio de 2009, Heisei 20 (gyō ke) 10427, 101 Hanrei jihō (Hanji) 2104 (*Tokyo Electron Ltd* contra *Y*).

<sup>159</sup> Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 4 de octubre de 2011, Heisei 22 (gyō ke) 10298, 77 Hanji 2139 (*Haier Group Corporation* contra *Commissioner of the Japan Patent Office*).

<sup>160</sup> Ley de Patentes, art. 2.1).

de que se destine a proporcionar medios técnicos para dar apoyo a una actividad mental humana o sustituirla.<sup>161</sup>

#### 7.4.5.2.2 Novedad y actividad inventiva

La presencia o ausencia de una actividad inventiva se suele usar como fundamento a favor de la revocación de la decisión en primera instancia o en apelación.<sup>162</sup>

Es la JPO quien determina la presencia o ausencia de actividad inventiva en la decisión en primera instancia o en apelación; normalmente, esto ocurre en este orden:

1. definición de la esencia de la invención (invención presente);
2. definición de la primera invención citada;
3. comparación de la presente invención y la primera invención citada;
4. observación de la correspondencia y la diferencia; y
5. determinación de si la presente invención se podría concebir fácilmente.

De igual forma, el fundamento a favor de la revocación aducido por el demandante suele ser que el TAD ha determinado de forma incorrecta alguno de los cinco pasos anteriores o todos ellos. Si los primeros cuatro pasos se han determinado de forma incorrecta, pero no se encuentran errores en la última decisión (paso (5)), esto no servirá como fundamento efectivo a favor de la revocación de la decisión en primera instancia o en apelación.

**Paso 1: definición de la esencia de la invención.** La esencia de la invención de una patente debe entenderse a partir de la declaración del alcance de las reivindicaciones.<sup>163</sup> En la causa de la lipasa, el Tribunal Supremo aclaró que la esencia de la invención —que sirve como base para el examen de la existencia de novedad o actividad inventiva— debería determinarse con base en la declaración del alcance de las reivindicaciones, a menos que:

- haya “circunstancias especiales” por las cuales no sea posible entender de forma inequívoca y clara el significado técnico de la declaración del alcance de las reivindicaciones;
- la declaración tenga un error evidente a la luz de la declaración en la descripción pormenorizada de la invención en la memoria descriptiva; o
- existan otros motivos.<sup>164</sup>

No obstante, para definir la esencia de la invención, se acepta leer la declaración que figura en la descripción pormenorizada de la invención y los dibujos para aclarar los detalles técnicos relativos a ella. La causa de la lipasa presenta una teoría de que los elementos que solo están descritos en la descripción pormenorizada de la invención y los dibujos no deberían añadirse más allá de la declaración del alcance de las reivindicaciones.<sup>165</sup> Esto es, los elementos que solo están descritos en la descripción pormenorizada de la invención y los dibujos no deberían tenerse en cuenta si se extienden más allá del alcance de las reivindicaciones descritas en la declaración.

**Paso 2: definición de la primera invención citada.** La primera invención citada es una invención que:

- era de conocimiento general en el Japón o en un país extranjero antes de la presentación de la solicitud de patente;
- se ha explotado de forma pública; o
- se describe en una publicación distribuida o está disponible en Internet para su uso público.<sup>166</sup>

**Paso 3: comparación de la presente invención y la primera invención citada.** Para observar la correspondencia y la diferencia, se suele seleccionar la referencia más adecuada como referencia principal para la comparación con la invención presente.

161 Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 24 de junio de 2008, Heisei 19 (gyō ke) 10369, 123 Hanji 2026 (*Shade Analyzing Technologies, Inc. contra Commissioner of the Japan Patent Office*).

162 Ley de Patentes, art. 29.2).

163 Ley de Patentes, art. 36.5).

164 Saikō Saibansho (Trib. Sup.), 8 de marzo de 1991, Shōwa 62 (gyō tsu), n.º 3, 45.3 Minshū 123 (*Commissioner of the Japan Patent Office contra Boehringer Mannheim GmbH*) (causa de la lipasa).

165 Shuhei Shiotsuki, *Saikosaibansho hanreikaisetsu minjihei heisei 3 nendo* (Explicación de los precedentes del Tribunal Supremo, parte del Procedimiento Civil de 1991) 39 (1994).

166 Ley de Patentes, art. 29.1)i) a 29.1)iii).

**Paso 4: observación de la correspondencia y la diferencia.** El Tribunal Superior de PI comparará la invención presente con la primera invención citada a fin de comprobar:

- si existe algún error de correspondencia o diferencia, como se señaló en la decisión en primera instancia o en apelación;
- si existen más correspondencias o diferencias que no se señalaron en la decisión en primera instancia o en apelación.

**Paso 5: determinación de si la presente invención se podría concebir fácilmente.** La duda de si las personas del oficio de nivel medio podrían reconocer fácilmente, en el momento de la presentación de la solicitud, la diferencia que se señaló a raíz de la comparación entre la invención presente y la primera invención citada suele ser un asunto controvertido.

El tribunal suele investigar si —mediante la combinación de una o más referencias (una referencia secundaria) o de una tecnología muy conocida con la primera invención citada— las personas del oficio de nivel medio habrían reconocido fácilmente las diferencias señaladas en el paso 3.

La existencia de circunstancias que podrían haber evitado que una persona del oficio de nivel medio reconociese fácilmente la invención presente y los efectos ventajosos de la invención presente también tiene efectos sobre la decisión relativa al requisito de la actividad inventiva.

#### **7.4.5.2.3 Requisito de descripción**

El artículo 36 de la Ley de Patentes establece los asuntos que deben incluirse en una solicitud de patente. El sistema de patentes concede un derecho exclusivo durante un determinado período a una invención patentada a cambio de la publicación de la invención. Por lo tanto, un defecto en la divulgación en el momento de presentar la solicitud de una patente evitará la concesión de un derecho exclusivo.

#### **7.4.5.2.4 Requisito de fundamento**

La declaración en el alcance de las reivindicaciones debe cumplir con el requisito de que la invención para la que se solicita la patente está incluida en la descripción pormenorizada de la invención en virtud del artículo 36.6)i) de la Ley de Patentes, denominado “requisito de fundamento”. El requisito de fundamento es necesario porque

la memoria descriptiva que el solicitante de una patente respecto de una invención ha de adjuntar a la solicitud sirve, principalmente, para divulgar los detalles técnicos de la invención al público y aclarar el alcance del efecto de la invención tras el establecimiento del derecho de patente (alcance técnico de la invención patentada). Por lo tanto, para obtener una patente basada en la descripción de la invención contenida en el alcance de las reivindicaciones, el contenido de la descripción pormenorizada de la invención que figura en la memoria descriptiva debe permitir que las personas del oficio de nivel medio puedan resolver el problema que plantea la invención.<sup>167</sup>

Para determinar el requisito de fundamento se debe

comparar la materia comprendida en el alcance de las reivindicaciones y la materia que figura en la descripción pormenorizada de la invención, e investigar si la invención descrita en el alcance de las reivindicaciones se corresponde con la invención descrita en la descripción pormenorizada de la invención y se enmarca dentro del alcance que se puede reconocer como habilitador para que las personas del oficio de nivel medio puedan resolver el problema que plantea la invención gracias al contenido de la descripción pormenorizada de la invención o no, y si la invención descrita en el alcance de las reivindicaciones se enmarca dentro del alcance que habilita a las personas del oficio de nivel medio a resolver el problema que plantea la invención en vista del conocimiento técnico corriente en el momento de la presentación de la solicitud.<sup>168</sup>

<sup>167</sup> Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 11 de noviembre de 2005, Heisei 17 (gyō ke), n.º 10042, 164 Hanrei taimusu (Hanta) 1192 (*The Nippon Synthetic Chemical Industry Co., Ltd contra Commissioner of the Japan Patent Office*) (causa de la patente del parámetro). La traducción no oficial al inglés de esta sentencia está disponible en el sitio web del Tribunal Superior de PI: [www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_en/309/000309.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/309/000309.pdf).

<sup>168</sup> Causa de la patente del parámetro.

#### 7.4.5.2.5 Requisito de habilitación

La Ley de Patentes establece que la declaración de la descripción pormenorizada de la invención debe ser clara y suficiente para que las personas del oficio de nivel medio en el ámbito de la invención puedan explotarla.<sup>169</sup>

Para determinar si se cumple con el requisito de habilitación, se pueden tener en cuenta, además de la declaración que se incluye en la memoria descriptiva y los dibujos, el conocimiento técnico corriente que había en el momento de presentar la solicitud.<sup>170</sup>

#### 7.4.5.2.6 Requisito de claridad

La declaración del alcance de las reivindicaciones de una invención para la que se solicita una patente ha de ser clara.<sup>171</sup> Esto se conoce como “requisito de claridad”.

En la causa de la pravastatina sódica, el Tribunal Supremo dictó que una reivindicación de producto definido por el proceso puede cumplir con el requisito de claridad en circunstancias excepcionales, por ejemplo, cuando sea imposible especificar el producto directamente a partir de su estructura o características en el momento de la presentación de la solicitud y cuando el dinero o el tiempo que se han de invertir para identificar la estructura o las características del producto sean excesivos.<sup>172</sup>

#### 7.4.5.2.7 Requisito de corrección

El titular de la patente puede presentar una *demanda* de corrección con el fin de corregir la memoria descriptiva, el alcance de las reivindicaciones o los dibujos de la invención patentada para la que se ha concedido un derecho de patente.<sup>173</sup> No obstante, para prevenir cualquier retraso en caso de que esté pendiente el proceso judicial, se permite —dentro de unos determinados plazos— realizar una *solicitud* de corrección con relación a:

- la restricción del alcance de las reivindicaciones;
- la corrección de errores o fallos de traducción;
- la aclaración de declaraciones ambiguas;<sup>174</sup> y
- el cambio en la redacción de una reivindicación que cita otra reivindicación para que el texto final no cite esa otra reivindicación.<sup>175</sup>

Además, debido a la denominada prohibición de incorporar materia nueva, la corrección debe ceñirse al alcance de la materia descrita en la memoria descriptiva, el alcance de las reivindicaciones o los dibujos de la patente.<sup>176</sup> La cuestión de si la corrección implica la incorporación de materia nueva se determina desde la perspectiva de una persona del oficio de nivel medio con relación a los asuntos técnicos derivados de la interpretación integral de la memoria descriptiva y los dibujos. La prohibición de incorporar materia nueva pretende evitar pérdidas inesperadas a terceros y garantizar el equilibrio entre los intereses del titular de la patente y de los terceros.<sup>177</sup>

Una parte que no está satisfecha con una decisión de corrección en primera instancia —esto es, un apelante o el titular de una patente a quien no se le concedió la corrección— puede impugnarla en un proceso para la revocación de la decisión de primera instancia ante el tribunal.

Para oponerse a la pertinencia de una corrección en un proceso para la revocación de la decisión en primera instancia, es necesario debatir acerca de la esencia de la invención antes y después de la corrección, habida cuenta de las posibilidades de concesión o denegación de la corrección por

169 Ley de Patentes, art. 36.4)i).

170 Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 14 de abril de 2011, Heisei 22 (gyō ke), n.º 10247, web de Chizai kōsai (*Applied Nanotech Holdings Inc. contra Commissioner of the Japan Patent Office*).

171 Ley de Patentes, art. 36.6)i).

172 Saikō Saibansho (Trib. Sup.), 5 de junio de 2015, Heisei 24 (ju), n.º 1204, 69.4 Minshū 700 (*TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság contra Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd*) (causa de la pravastatina sódica) (última instancia de apelación).

173 Ley de Patentes, art. 126. Para obtener más información acerca de la demanda de corrección, véase la sección 7.2.

174 Ley de Patentes, art. 134-2.1).

175 Ley de Patentes, art. 126.1)iv).

176 Ley de Patentes, arts. 126.5) y 134-2.9).

177 Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 30 de mayo de 2008, Heisei 18 (gyō ke), n.º 10563, 224 Hanta 1290 (*Tamura Chemical Corporation contra Taiyo Ink Mfg. Co., Ltd*) (causa de la resistencia a la soldadura).



parte del tribunal. Además, cuando un demandado refuta la determinación de la pertinencia de una corrección en una decisión en primera instancia, el demandante debe basar sus argumentos de oposición en la esencia de la invención antes o después de la corrección (o en ambos casos), teniendo en cuenta la posibilidad de que el tribunal conceda o deniegue la corrección.

#### 7.4.6 Efectos de la sentencia

Las sentencias emitidas en un proceso para la revocación de la decisión en primera instancia o en apelación tienen el efecto de cosa juzgada.<sup>178</sup> Esto significa que, en un posible futuro proceso independiente, el tribunal no tiene permitido modificar la sentencia definitiva que emitió en el proceso anterior. Además, las partes tampoco pueden recurrir la sentencia en ningún proceso posterior.<sup>179</sup>

En los casos en que el tribunal falle a favor del demandante en un proceso para la revocación de la decisión en primera instancia o en apelación, debe revocar la decisión.<sup>180</sup> En los casos en que la decisión del tribunal es definitiva y vinculante, se revoca la decisión en primera instancia o en apelación. La sentencia definitiva y vinculante para revocar la decisión en primera instancia o en apelación afecta a terceros y los jueces administrativos de patentes de la JPO deben llevar a cabo más procedimientos y emitir una nueva decisión en primera instancia o en apelación.<sup>181</sup>

En virtud del artículo 33.1) de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, una sentencia de revocación es vinculante en el organismo administrativo que realizó la disposición administrativa original o la disposición administrativa objeto de apelación y cualquier otro organismo administrativo pertinente con respecto a la causa. De igual forma, una decisión de revocación es vinculante para la decisión de la JPO, incluida cualquier cuestión de hecho e interpretación o análisis jurídico.<sup>182</sup> Los jueces administrativos de patentes de la JPO que llevan a cabo más procedimientos y emiten una nueva decisión en primera instancia o en apelación no pueden formular ninguna resolución que esté en conflicto con la sentencia de revocación.

### 7.5 Infracción de patente: interpretación de las reivindicaciones, doctrina de los equivalentes y excepciones

En esta sección se presentan algunos conceptos clave que son pertinentes para hacer valer los derechos de patente en una demanda civil relativa a una supuesta infracción de un derecho de patente. Se abordan los siguientes conceptos: la interpretación de las reivindicaciones y los materiales se pueden usar para interpretar una reivindicación, las reivindicaciones de producto definido por el proceso y las reivindicaciones funcionales; la doctrina de los equivalentes; la excepción de nulidad; y la corrección como excepción contra la nulidad de la patente.

#### 7.5.1 Interpretación de las reivindicaciones

Los principios de la interpretación de las reivindicaciones derivan del objetivo del sistema de patentes.<sup>183</sup> El Tribunal Supremo ha dictado que

[e]l objetivo de un sistema de patentes será el fomento de las invenciones y, por consiguiente, la contribución al desarrollo de la industria mediante la concesión de derechos exclusivos (patentes) a los solicitantes que divulguen sus invenciones. Por un lado, el sistema de patentes puede proteger las invenciones que los titulares de las patentes han creado. Por el otro, facilita, mediante su divulgación, que terceros puedan explotar las invenciones (Ley de Patentes, artículo 1)<sup>184</sup>

178 Código Procesal Civil, art. 114.

179 Código Procesal Civil, art. 115.1).

180 Ley de Patentes, art. 181.1).

181 Gyōsei jiken soshōhō (Ley de lo Contencioso-Administrativo), Ley n.º 139 con fecha de 16 de marzo de 1962, arts. 32.1) y 33.1); Ley de Patentes, art. 181.2).

182 Saikō Saibansho (Trib. Sup.), 28 de abril de 1992, Shōwa 63 (gyō tsu), n.º 10, 46.4 Minshū 245 (*Tipton Corp. contra Toho Koki Co. Ltd.*).

183 Para obtener más información acerca de la interpretación de las reivindicaciones en el contexto del proceso de oposición de la JPO a la concesión de una patente, véase la sección 7.4

184 Saikō Saibansho (Trib. Sup.), 24 de marzo de 2017, Hei 28 (ju), n.º 1242, 71 (3) Minshū 359 (*DKSH Japan Co., Ltd contra Chugai Pharmaceuticals Co., Ltd*), pág. 363. La traducción no oficial al inglés de esta sentencia está disponible en el sitio web del Tribunal Superior de PI: [www.courts.go.jp/app/hanrei\\_en/detail?id=1516](http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=1516).



De esta forma, el sistema de patentes concede un derecho exclusivo a cambio de que el solicitante divulgue la patente de manera pública.<sup>185</sup>

En las demandas por infracción de patente, es importante determinar el alcance de este derecho exclusivo, al mismo tiempo que se equilibran la protección de la invención patentada y el interés de los terceros para operar libremente fuera del alcance de la invención patentada.

#### 7.5.1.1 Formulación de las reivindicaciones

Teniendo en cuenta el objetivo del sistema de patentes, el artículo 70.1) de la Ley de Patentes indica que “[e]l alcance técnico de una invención patentada deberá determinarse sobre la base de la declaración de las reivindicaciones de la patente que se adjuntaron a la solicitud”. Existe un principio similar en el Derecho de patentes estadounidense y el europeo.<sup>186</sup>

De acuerdo con este principio, todos los elementos y las limitaciones establecidos en las reivindicaciones deben estar presentes en el producto del demandado para determinar que ha habido infracción. Solo cuando se satisface este principio entrará el producto de un demandado dentro del alcance técnico de una invención patentada. Por lo tanto, estas reivindicaciones tienen un estatus especial en comparación con otras fuentes para la interpretación. No es posible usar elementos que no se mencionan en las reivindicaciones —por ejemplo, en la memoria descriptiva u otras fuentes— para interpretar una reivindicación de forma más restringida de lo que en un primer momento se pretendía.<sup>187</sup> En otras palabras, el Derecho de patentes indica que las reivindicaciones se han de interpretar de acuerdo con la formulación de las reivindicaciones y que la formulación no solo es el punto de partida, sino también el objetivo.

El artículo 36.5) de la Ley de Patentes establece que el solicitante debe indicar en las reivindicaciones todos los elementos necesarios para definir la invención para la que se solicita un derecho de patente. Dichas reivindicaciones tienen la función de proporcionar a un tercero las herramientas más importantes para entender el contenido de la invención patentada.

#### 7.5.1.2 Interpretación de las reivindicaciones

Al interpretar la formulación de las reivindicaciones, la norma que se aplica suele ser el significado natural desde el punto de vista de una persona del oficio de nivel medio. El alcance técnico de la invención patentada debe establecerse con base en los términos de las reivindicaciones, sin ampliar ni reducir su significado.

El artículo 24 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes indica que los términos técnicos presentes en la memoria descriptiva han de ser académicos y usarse en su sentido habitual y de manera uniforme a lo largo de toda la memoria descriptiva. Además, será necesario definir los términos en caso de que se usen para indicar un sentido concreto.<sup>188</sup> No obstante, los términos de las reivindicaciones son abstractos si se comparan, por ejemplo, con la certeza que proporciona una línea limítrofe en los bienes inmuebles. No se definen como objetos tangibles particulares y pueden ser esotéricos. Por lo tanto, se suelen necesitar otros materiales para la interpretación de las reivindicaciones.

#### 7.5.1.3 Fuentes para la interpretación de las reivindicaciones

Según el artículo 70.2) de la Ley de Patentes, “el significado de los términos de las reivindicaciones debe interpretarse a la luz de la memoria descriptiva y los dibujos”. Por lo tanto, la descripción pormenorizada de la invención en la memoria descriptiva y los dibujos está establecida por ley como una fuente para la interpretación de las reivindicaciones de las patentes.

El expediente de tramitación de la patente, la técnica conocida públicamente y el conocimiento general de la técnica pueden ser fuentes pertinentes para interpretar la reivindicación. Aunque

185 Takabe, *Explicación práctica y detallada sobre los litigios en materia de patentes* pág. 163.

186 Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (Convenio sobre la Patente Europea), 5 de octubre de 1973, 1065 UNTS 255, art. 69 (modificado por la ley que revisa el artículo 63, de 17 de diciembre de 1991, y por la ley que revisa el Convenio sobre la Patente Europea, 29 de noviembre de 2000).

187 Causa de la lipasa, Shōwa 62 (gyō tsu), n.º 3.

188 Tokkyohō sekōhō (Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes de Japón), Ordenanza del Ministerio de Comercio Internacional e Industria n.º 10 con fecha de 8 de marzo de 1959.

estas fuentes no se establecen en la ley, son fuentes legítimas similares a la memoria descriptiva y los dibujos.<sup>189</sup>

El motivo clave para permitir que fuentes distintas de las legales, como la técnica conocida públicamente, se usen para interpretar las reivindicaciones es la divulgación a terceros: la memoria descriptiva y los dibujos se divulgan a terceros en el documento en el que figuran las reivindicaciones. Además, de acuerdo con el artículo 186 de la Ley de Patentes, cualquier tercero puede consultar el expediente de tramitación. Por otra parte, la técnica conocida públicamente y el conocimiento general de la técnica es información especializada que una persona del oficio de nivel medio conoce.

#### 7.5.1.4 Cómo usar las fuentes

Uno de los problemas de los litigios en materia de patentes es cómo se debe tener en cuenta toda esta información para interpretar de forma correcta los términos de las reivindicaciones. Al igual que ocurre en el caso de la memoria descriptiva y los dibujos, no es posible introducir elementos que no se mencionan en las reivindicaciones y, por lo tanto, interpretar los términos de la reivindicación de forma más restringida de lo que en un primer momento se pretendía. No obstante, en las demandas por infracción de patente, el expediente, la técnica conocida públicamente o el conocimiento general de la técnica pueden, en ocasiones, ser un factor decisivo cuando existen controversias acerca de la interpretación de las reivindicaciones. El establecimiento de la técnica conocida públicamente y el conocimiento general de la técnica también son cuestiones de suma importancia. Se supone que las personas del oficio de nivel medio, esto es, los lectores de las reivindicaciones y la memoria descriptiva, ya conocen estos asuntos.

#### 7.5.1.5 Reivindicaciones de producto definido por el proceso

Las reivindicaciones de producto definido por el proceso son aquellas relativas a invenciones de productos que citan los procedimientos de fabricación de los productos. El Tribunal Supremo ha indicado, en una causa relacionada con una reivindicación de este tipo, que “[i]ncluso en un caso así, el alcance técnico de la invención patentada se determina como un producto que tiene las mismas estructuras y propiedades, y que se fabrica mediante los procesos descritos”.<sup>190</sup> En la misma causa, el Tribunal Supremo determinó que las patentes eran nulas porque contravenían el principio de claridad de las reivindicaciones en virtud del artículo 36.6)ii) de la Ley de Patentes e indicó que dichas reivindicaciones solo cumplirán dicho principio cuando las circunstancias imposibiliten o hagan que sea muy poco práctico pedir al solicitante que defina directamente el producto mediante su estructura o sus propiedades. Por ejemplo, en los casos en que es técnicamente imposible que el solicitante defina directamente el objeto mediante su estructura o sus propiedades, o cuando el dinero o el tiempo que se han de invertir para realizar el trabajo de definición sean excesivos.<sup>191</sup>

Por el contrario, si se cumplen estos requisitos, en la memoria descriptiva se divulgará la invención de un producto, y no un proceso. En ese caso, se trata de una excepción insuficiente para argumentar que el producto se ha fabricado mediante un proceso diferente. No obstante, a falta de circunstancias imposibles o poco prácticas, como señaló el Tribunal Supremo, la reivindicación de producto definido por el proceso es nula, pues contraviene el principio de claridad de las reivindicaciones.

Por lo tanto, con respecto a la formulación de las reivindicaciones de un procedimiento de fabricación, no se puede asumir que todas las reivindicaciones que contienen cualquier actividad como parte de un procedimiento son reivindicaciones de producto definido por el proceso. Esto debe determinarse desde un punto de vista sustancial y práctico para no anular las invenciones patentadas que todavía no han sido identificadas como reivindicaciones de producto de producto definido por el proceso. En este contexto, se ha señalado que, en la práctica, es importante limitar correctamente el alcance de la solicitud de la decisión del Tribunal Supremo.<sup>192</sup>

189 Tōkyō Chihō Saibansho (Tribunal de Distrito de Tokio), 3 de marzo de 2015, Hesei 16 (wa), n.º 10402, web de Saikō Saibansho (web de Saibansho); Osaka Chihō Saibansho (Tribunal de Distrito de Osaka), 12 de septiembre de 2006, Heisei 6 (wa), Hanta, 942, 238.

190 *Causa de la pravastatina sódica*, Heisei 24 (ju), n.º 1204, 69.4 Minshū 700, págs. 704 y 705. La traducción no oficial al inglés de esta sentencia está disponible en el sitio web del Tribunal Superior de PI: [www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_en/918/001918.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/918/001918.pdf).

191 *Causa de la pravastatina sódica*, págs. 704 y 705.

192 Ryuichi Shitara, “PBP Saikōsaibansho no hanketsu to jissai-tekina mondai” (“Decisión del Tribunal Supremo sobre los productos por procedimiento y cuestiones prácticas”), 73 Law and Technology 36, 45 (octubre de 2016).

Cuando se determina que las reivindicaciones no son una reivindicación de producto definido por el proceso —a pesar de que contengan un procedimiento de fabricación—, estos procedimientos deben constituir elementos o limitaciones en las reivindicaciones para que, de acuerdo con el principio básico de la interpretación de las reivindicaciones, a un producto fabricado mediante un proceso diferente no le afecte el alcance técnico de la invención patentada.

#### 7.5.1.6 Reivindicaciones funcionales

Las reivindicaciones funcionales se definen como reivindicaciones que “no están descritas por estructuras concretas, sino por funciones absolutas de las estructuras”.<sup>193</sup> Un ejemplo serían unas reivindicaciones donde se describiese la función del pegamento, en lugar de su estructura química, con palabras como “medio adhesivo”. Como se ha indicado, el artículo 36.5) de la Ley de Patentes establece que el solicitante debe indicar en las reivindicaciones todos los elementos necesarios para definir la invención para la que se solicita un derecho de patente. Las reivindicaciones funcionales cumplen con este requisito y, en la práctica, están bien consolidadas.

El alcance técnico de las reivindicaciones funcionales debe determinarse sobre la base de la idea técnica realizada en las estructuras específicas que se divulgan en la memoria descriptiva. Esto no significa que el alcance de las reivindicaciones se limite a las formas de realizar la invención. Una estructura que no esté descrita en las formas de realizar la invención, pero que una persona del oficio de nivel medio pueda determinar a partir de la estructura que se ha divulgado en la memoria descriptiva o de la descripción pormenorizada de la invención, ha de incluirse en el alcance técnico de una invención.

Puede ser complicado entender hasta qué punto está permitido identificar características particulares de las formas de realizar la invención. El establecimiento de la técnica conocida públicamente y el conocimiento general de la técnica también puede ayudar a lidiar con este asunto. Se trata de elementos supuestamente conocidos por las personas del oficio de nivel medio, esto es, los lectores de las reivindicaciones y la memoria descriptiva cuyo entendimiento se considera que muestra el alcance técnico de la invención patentada.

#### 7.5.2 Doctrina de los equivalentes

No hay ninguna ley japonesa que se refiera a la constatación de la infracción de patente en virtud de la doctrina de los equivalentes. No obstante, la jurisprudencia ha introducido el concepto de equivalencia en el Derecho de patentes japonés.

##### 7.5.2.1 Los cinco requisitos de la causa del rodamiento de eje estriado

En la causa del rodamiento de eje estriado,<sup>194</sup> el Tribunal Supremo indicó que se puede determinar que se ha infringido una patente no solo por un producto o procedimiento que entra dentro del alcance literal de la reivindicación de una patente, sino también en virtud de la doctrina de los equivalentes. El Tribunal Supremo estableció cinco requisitos para la constatación de la infracción de patente en virtud de la doctrina de los equivalentes:

1. Los elementos de las reivindicaciones que faltan en un producto o procedimiento supuestamente ilícito no son partes esenciales de una invención patentada.
2. El objetivo de la invención patentada se puede lograr, así como la misma función y efecto, si los elementos de las reivindicaciones que faltan se sustituyen por las partes correspondientes en el producto o procedimiento supuestamente ilícito.
3. Habría sido fácil para una persona del oficio de nivel medio concebir la idea de sustituir los elementos de las reivindicaciones que faltan por las partes correspondientes en el producto o procedimiento supuestamente ilícito en el momento de la infracción.
4. El producto o procedimiento supuestamente ilícito no era ni idéntico ni fácil de concebir a partir del estado de la técnica en el momento en que se presentó la solicitud de patente.
5. No existen circunstancias especiales que excluyan la doctrina de los equivalentes, como en el caso en que se excluyó intencionadamente el producto o procedimiento supuestamente ilícito del alcance de la reivindicación durante la tramitación de la patente ante la JPO.

<sup>193</sup> Takabe, *Explicación práctica y detallada sobre los litigios en materia de patentes*, pág. 192.

<sup>194</sup> Saikō Saibansho (Trib. Sup.), 24 de febrero de 1998, Hei 6 (o), n.º 1083, 52.1 Minshū 114 (*Tsubakimoto Seiko Co., Ltd contra THK Co., Ltd*) (causa del rodamiento de eje estriado). La traducción no oficial al inglés de esta sentencia está disponible en el sitio web “Courts in Japan” [www.courts.go.jp/app/hanrei\\_en/detail?id=374](http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=374)

El Tribunal Supremo explicó los fundamentos para la constatación de la infracción de patente en virtud de la doctrina de los equivalentes con relación a esos cinco requisitos de la manera siguiente:

Resulta muy difícil prever todos los tipos de infracciones que pueden ocurrir en el futuro y formular el alcance de la reivindicación de patente en la memoria descriptiva; el incentivo para la invención en la sociedad en general se reducirá en gran medida si, mediante la simple sustitución de una parte de los elementos de la reivindicación por la sustancia o la tecnología que la patente dio a conocer, las personas pueden evitar fácilmente estar sujetas a las medidas cautelares que se le puedan conceder al titular de la patente y a otros ejercicios de derechos que este pueda tener. Esto no solo sería contrario a los objetivos de la Ley de Patentes —a la promoción del desarrollo de la industria a través de la protección y el fomento de la invención—, sino también al principio de justicia social y la idea de justicia.

Habida cuenta de lo anterior, el valor sustancial de la invención patentada se extiende a la tecnología que un tercero puede fácilmente concebir como el equivalente sustancial de la construcción, tal y como indica el alcance de la reivindicación de la patente en la memoria descriptiva, y los terceros deberían preverlo.

Por otro lado, no se puede considerar que las tecnologías que ya formaban parte del dominio público —o que una persona con un nivel de competencia corriente en el campo tecnológico usado en esta invención podría haber concebido fácilmente en el momento de la solicitud de la patente, puesto que nadie podría, en ningún caso, haber obtenido una patente al efecto (Ley de Patentes, artículo 29)— se encuentran dentro del alcance técnico de la invención patentada.

Además, si el titular de una patente ha reconocido que la tecnología no entra dentro del alcance técnico de la reivindicación de la patente o su comportamiento ha indicado que este es el caso (por ejemplo, mediante la exclusión intencionada de la tecnología del alcance de la reivindicación de la patente durante su tramitación), el titular de la patente no tiene derecho a reivindicar otra cosa más adelante, puesto que iría en contra de la doctrina de los actos propios).

#### 7.5.2.2 Carga de la prueba

De acuerdo con las decisiones de los tribunales inferiores que han seguido la causa del rodamiento de eje estriado y el Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI en la causa del maxacalcitol (véase más adelante):

- Al establecer la existencia de una infracción de patente en virtud de la doctrina de los equivalentes, es el titular de la patente quien ostenta la carga de la prueba con relación a los requisitos 1 a 3, como se indica en la causa del rodamiento de eje estriado.
- Para negar una infracción de patente en virtud de la doctrina de los equivalentes, es el supuesto infractor quien ostenta la carga de la prueba con relación a los requisitos 4 y 5.<sup>195</sup>

#### 7.5.2.3 Requisito 1: parte no esencial

Los criterios empleados para determinar si los elementos de la reivindicación son esenciales han sido objeto de jurisprudencia. En la causa del maxacalcitol, el Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI consideró lo siguiente:

El valor sustancial de una invención que la Ley de Patentes pretende proteger existe en la divulgación a la sociedad de un medio con una estructura específica para solucionar un problema técnico que no podría haberse resuelto con el estado de la técnica y que está basado en una idea técnica única nunca antes vista en el estado de la técnica. Por lo tanto, la parte esencial de una invención patentada debería entenderse como una parte característica que constituye una idea técnica única nunca antes vista en el estado de la técnica en las declaraciones incluidas en el alcance de las reivindicaciones de la invención patentada. Para entender la parte esencial mencionada primero debería entenderse el problema de la invención patentada que se ha de resolver, los medios para hacerlo [...] y sus efectos [...] sobre la base de la

<sup>195</sup> Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 25 de marzo de 2016, Hei 27 (ne), n.º 10014, 1430 Hanta 152 (DKSH Japan Co., Ltd contra Chugai Pharmaceuticals Co., Ltd), (causa del maxacalcitol). La traducción no oficial al inglés de esta sentencia está disponible en el sitio web del Tribunal Superior de PI: [www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_en/003/002003.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/003/002003.pdf).

declaración del alcance de las reivindicaciones y la memoria descriptiva y, después, determinar la parte característica que constituye una idea técnica única nunca antes vista en el estado de la técnica que está comprendida en el alcance de las reivindicaciones de la invención patentada.

La opinión anterior se ajusta a la mayor parte de las decisiones de los tribunales inferiores posteriores a la causa del rodamiento de eje estriado.<sup>196</sup> No obstante, esta fórmula no fue suficiente para resolver el problema en la causa del maxacalcitol, donde la reivindicación de la patente que se hacía valer requería que el material inicial e intermedio necesarios para la producción del maxacalcitol fuesen la forma cis de las estructuras de vitamina D, mientras que las usadas en el supuesto procedimiento ilícito tenían estructuras de vitamina D en forma trans que eran isómeros geométricos. En otras palabras, incluso después de concluir que el elemento de la reivindicación era parte de la invención patentada, seguía existiendo la duda de si la forma cis era esencial o no. En cuanto a esta duda, el Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI dictó que la forma cis no era esencial, para lo que se basó en los siguientes fundamentos:

Esto es, teniendo en cuenta que el valor sustancial de una invención patentada se define dependiendo del grado de contribución en comparación con el estado de la técnica en el sector técnico relevante, la parte esencial de una invención patentada debería ajustarse —con base en el alcance de las reivindicaciones y la memoria descriptiva y sobre todo mediante la comparación con el estado de la técnica indicado en la memoria descriptiva— al siguiente principio: i) si el grado de contribución de la invención patentada se considera grande en comparación con el estado de la técnica, una parte esencial de la invención patentada se considera un concepto superior en relación con una parte del alcance de las reivindicaciones. [...] i) si el grado de contribución de la invención patentada no se considera muy superior al del estado de la técnica, una parte esencial de la invención patentada se considera igual a lo indicado literalmente en el alcance de las reivindicaciones.

No obstante, en vista del estado de la técnica en la fecha de presentación, si la descripción del problema (que, de acuerdo con la descripción, el estado de la técnica no fue capaz de resolver) en la memoria descriptiva es objetivamente insuficiente [...], a efectos de encontrar una parte característica que constituya una idea técnica única de la invención patentada que no sea considerada estado de la técnica, también se debería tener en cuenta el estado de la técnica que no está reflejado en la memoria descriptiva. En dichos casos, se estima que la parte esencial de la invención patentada es más similar al alcance declarado de las reivindicaciones —en comparación con las causas en que la estimación solo se basa en las declaraciones incluidas en el alcance de las reivindicaciones y la memoria descriptiva— y que el alcance de la solicitud de la doctrina de los equivalentes es menor.

Además, al determinar si se cumple el primer requisito —es decir, si un elemento diferente del producto supuestamente ilícito (entre otros) es una parte no esencial—, no es adecuado dividir primero los elementos de la reivindicación incluidos en el alcance de las reivindicaciones en partes esenciales y no esenciales y después considerar que la doctrina de los equivalentes no es aplicable a todos los elementos de la reivindicación que entran dentro de la categoría de partes esenciales, sino que es necesario determinar primero si el producto supuestamente ilícito (entre otros) suele tener la parte esencial de la invención patentada como se ha indicado y después considerar que una diferencia no es una parte esencial si se reconoce que el producto (entre otros) tiene dicha parte esencial. Aunque el producto supuestamente ilícito (entre otros) presente una diferencia que no es una parte característica constituyente de una idea técnica única no vista anteriormente en el estado de la técnica, esto no es razón suficiente para negar el cumplimiento del primer requisito.<sup>197</sup>

#### 7.5.2.4 Requisito 2: posibilidad de sustitución

El segundo requisito de la doctrina de los equivalentes suele denominarse “posibilidad de sustitución”. No siempre está claro cómo se puede juzgar (o si es posible hacerlo) si la función y el efecto del producto o procedimiento supuestamente ilícito son “iguales” que los de la invención

196 Por ejemplo, Tōkyō Chihō Saibansho (Tribunal de Distrito de Tokio), 23 de marzo de 2000, Hei 10 (wa), n.º 11453, web de Saibansho (*Shinwa Seisaku-jyo Co. Ltd contra Furuta Denki Co. Ltd*).

197 *Causa del maxacalcitol*, Hei 27 (ne), n.º 10014.

patentada cuando solo hay supuestas diferencias insustanciales o insignificantes. Los tribunales no han proporcionado orientaciones claras acerca de esta cuestión.<sup>198</sup>

#### 7.5.2.5 Requisito 3: facilidad de sustitución

Con respecto al tercer requisito, esa sentencia debe dictarse en vista del nivel que ha alcanzado la tecnología en el momento de la infracción. Por lo tanto, por ejemplo, si un supuesto infractor sigue fabricando y distribuyendo un producto supuestamente ilícito a pesar de los procedimientos judiciales pendientes, la sentencia se basará en el nivel que haya alcanzado la tecnología en el momento en que finalicen las vistas orales.

#### 7.5.2.6 Requisito 4: dificultad de concepción

Como se ha indicado, el supuesto infractor es quien ostenta la carga de la prueba a la hora de aducir su excepción en virtud del cuarto requisito. El argumento del supuesto infractor en virtud de este requisito puede solaparse, en cierta medida, con una excepción basada en la nulidad de la patente debido a la falta de novedad o de actividad inventiva. Conforme a este requisito, el supuesto infractor debe demostrar que el producto o procedimiento supuestamente ilícito no era ni idéntico ni fácilmente concebible a partir del estado de la técnica y, al mismo tiempo, la nulidad de la patente, que requiere que la invención patentada sea idéntica o fácilmente concebible a partir del estado de la técnica.

#### 7.5.2.7 Requisito 5: sin circunstancias especiales

El quinto requisito es que no haya circunstancias especiales que puedan impedir la aplicación de la doctrina de los equivalentes. Una “circunstancia especial” habitual a la que el Tribunal Supremo se refiere en la causa del rodamiento de eje estriado tiene lugar cuando el producto o procedimiento supuestamente ilícito se excluyó de forma intencional del alcance de la reivindicación durante la tramitación de la patente ante la JPO. Se trata de algo similar a los impedimentos a causa del expediente de tramitación, que pueden ser alegados por un supuesto infractor como excepción contra una infracción literal.

En la causa del maxacalcitol, el supuesto infractor adujo que había una circunstancia especial que impedía la determinación de la existencia de una infracción de patente de conformidad con la doctrina de los equivalentes. El solicitante no había preparado la reivindicación de la patente de forma que incluyese el procedimiento en el que el material inicial y el intermedio para la producción de maxacalcitol tuviesen estructuras de vitamina D de forma trans, a pesar de que cualquier persona del oficio de nivel medio podría haber concebido fácilmente un material así en el momento en que se presentó la solicitud de patente. El Tribunal Supremo aceptó la apelación del supuesto infractor en lo relativo a esta cuestión, pero acabó rechazando el argumento:

- 1) [...] incluso en una situación en la que el alcance de las reivindicaciones de la patente redactadas por el solicitante de la patente no mencione la estructura de los productos o procedimientos supuestamente ilícitos que son parcialmente diferentes de la estructura declarada en el alcance de las reivindicaciones, pese a que el solicitante sea capaz de concebir fácilmente la estructura de dichos productos o procedimientos supuestamente ilícitos en el momento de la presentación de la solicitud, el mero hecho de dicha omisión en el alcance de las reivindicaciones de la patente no constituye una circunstancia especial como la exclusión intencionada de los productos o procedimientos supuestamente ilícitos del alcance de las reivindicaciones de la patente durante el proceso de presentación de la solicitud de patente.
- 2) [...] en los casos en que el solicitante no ha descrito la estructura de los productos o procedimientos supuestamente ilícitos que son diferentes de los elementos correspondientes de la estructura especificada en las reivindicaciones de la patente, debería considerarse que existen circunstancias especiales —como la exclusión intencionada de los productos o procedimientos supuestamente ilícitos del alcance de las reivindicaciones de la patente durante el proceso de solicitud de la patente— si se determina que el solicitante ha indicado su intención, de forma objetiva y visible, de omitir la mención de los productos o procedimientos

198 No obstante, la decisión sobre el requisito 2 en la causa del maxacalcitol por parte del Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI es un planteamiento interesante sobre esta cuestión y será una referencia para futuras decisiones judiciales.



supuestamente ilícitos en el alcance de las reivindicaciones de la patente, pese a reconocer que la estructura de los productos o procedimientos supuestamente ilícitos podría sustituir la estructura indicada en el alcance de las reivindicaciones de la patente.

A la luz de los hechos expuestos, nada en la solicitud de la patente indica de forma objetiva y visible la intención del solicitante de omitir la mención a la estructura de su procedimiento en el alcance de las reivindicaciones, pese a reconocer que la estructura adoptada por el solicitante (diferente, en parte, de la estructura fijada en el alcance de las reivindicaciones) podría sustituir dicha estructura.<sup>199</sup>

#### 7.5.2.8 Otras causas relevantes

En una causa de equivalencia temprana emitida poco después de la sentencia en la causa del rodamiento de eje estriado y antes de la creación del Tribunal Superior de PI, el Tribunal Superior de Osaka determinó que existía una infracción indirecta en virtud del artículo 101 de la Ley de Patentes con respecto al producto que se usó de forma exclusiva para la explotación del supuesto procedimiento ilícito. El tribunal decidió que el procedimiento para el cual el producto se usaba en exclusiva era equivalente al procedimiento que entraba dentro del alcance literal de la reivindicación patentada.<sup>200</sup> En otro caso más reciente, se consideró que el derecho del titular de una patente a solicitar una compensación por el uso no autorizado de una invención patentada —tras la publicación de una solicitud no examinada, pero antes del registro del derecho de patente en virtud del artículo 65 de la Ley de Patentes— se extendía al uso no autorizado de los productos o procedimientos equivalentes a los que entraban dentro del alcance literal de la reivindicación patentada.<sup>201</sup>

#### 7.5.3 Excepción de nulidad

La excepción de nulidad de una patente implica que el supuesto infractor reivindique que se anule la patente del demandante.<sup>202</sup> Los supuestos infractores reivindican la excepción de nulidad en aproximadamente un 80 % de las causas por infracción de patente.<sup>203</sup> Un supuesto infractor también puede presentar una demanda de anulación ante la JPO (véase la sección 7.4). Estos procesos suelen llevarse a cabo de forma paralela con la resolución judicial respecto de la nulidad y, en ocasiones, se llega a decisiones discordantes (véase más adelante).

A veces, los supuestos infractores adoptarán la estrategia de no presentar ninguna demanda de anulación, porque piensan que es más probable que sea un tribunal y no la JPO quien falle a favor de la nulidad, sobre todo en causas donde se refutan cuestiones de hecho, como el fraude, el incumplimiento de las normas en materia de solicitudes conjuntas o las invenciones explotadas de forma pública. Al igual que cualquier otra pretensión, la excepción de nulidad de una patente se desestima si la alegación no se hace de forma correcta o si la causa se retrasase indebidamente.<sup>204</sup>

La base legal para la excepción de nulidad se introdujo mediante una modificación de la Ley de Patentes de 2004 en respuesta a una decisión del Tribunal Supremo (causa de Kilby), que sostuvo que la excepción del abuso de los derechos podría esgrimirse incluso antes de que la resolución relativa a la anulación ante la JPO pasase a ser definitiva y vinculante.<sup>205</sup> A pesar de que la decisión del Tribunal Supremo en la causa de Kilby indicaba que una patente se debía anular debido a la falta de actividad inventiva para que se pudiese plantear la excepción, el artículo 104-3.1) de la Ley de Patentes no incluía dicha restricción. No obstante, no hay

199 Saikō Saibansho (Trib. Sup.), 24 de marzo de 2017, Hei 28 (ju), n.º 1242, 71.3 Minshū 359 (*DKSH Japan Co., Ltd* contra *Chugai Pharmaceuticals Co., Ltd*), que ratifica *Causa del maxacalcitol*, Hei 27 (ne) n.º 10014. La traducción no oficial al inglés de esta sentencia está disponible en el sitio web del Tribunal Superior de PI: [www.courts.go.jp/app/hanrei\\_en/detail?id=1516](http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=1516).

200 Osaka Kōtō Saibansho (Tribunal de Distrito de Osaka), 1 de abril de 2001, Hei 11 (ne), n.º 2198, web de Saibansho (*Nippon Eli Lilly Co., Ltd* contra *Pharmacia AB*).

201 Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 27 de mayo de 2010, Hei 21 (ne), n.º 10006, web de Chizai kōsai (*Yokohama Rubber Co., Ltd* contra *Yonex Co., Ltd*).

202 Ley de Patentes, art. 104-3.1).

203 JPO, "Nihon tokkyo mukō shinpanshin" ("Juicios para la anulación de patentes en el Japón"), en el simposio *Patent Litigation in Europe and Japan 2016*, diapositiva 6 (18 de noviembre de 2016), [www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/document/nichi\\_oh\\_symposium\\_2016/04\\_keynote3\\_jp.pdf](http://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/document/nichi_oh_symposium_2016/04_keynote3_jp.pdf).

204 Código Procesal Civil, art. 157; Ley de Patentes, art. 104-3.1).

205 Saikō Saibansho (Tribunal Supremo), 11 de abril de 2000, Hei 10 (o), n.º 364, 54.4 Minshū 1368 (*Texas Instruments Inc.* contra *Fujitsu Co., Ltd*) (*Causa Kilby*).



diferencias importantes entre el nivel de “evidencia” requerido, como se establece en la decisión del Tribunal Supremo y en el artículo 104-3.1).

### 7.5.3.1 Fundamentos a favor de la nulidad

Los fundamentos a favor de la nulidad que se pueden alegar en una excepción de nulidad es el incumplimiento de los siguientes requisitos de patentes:

- requisito de modificación (se añade materia nueva; Ley de Patentes, artículo 17-2.3);
- novedad (Ley de Patentes, artículo 29.1);
- actividad inventiva (Ley de Patentes, artículo 29.2);
- efecto del estado de la técnica (Ley de Patentes, artículo 29.2);
- requisito de habilitación (Ley de Patentes, artículo 36.4)i));
- requisito de fundamento (Ley de Patentes, artículo 36.6)i));
- requisito de claridad (Ley de Patentes, artículo 36.6)ii)); y
- usurpación (Ley de Patentes, artículo 49.7).

A continuación, se enumeran varias de las decisiones judiciales que han examinado estos fundamentos a favor de la nulidad.

#### 7.5.3.1.1 Requisito de modificación (se añade materia nueva; Ley de Patentes, artículo 17-2.3))

En la causa de la resistencia a la soldadura, el Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI estimó lo siguiente:

[l]a “materia descrita en la descripción o los dibujos” consiste en cuestiones técnicas que puede deducir una persona del oficio de nivel medio al unir todas las declaraciones incluidas en la memoria descriptiva o el dibujo. Si una corrección no introduce ninguna materia técnica nueva en relación con la obtenida de ese modo, se puede considerar que está dentro del alcance de la materia descrita en la descripción o los dibujos.<sup>206</sup>

El titular de la patente que modificó la patente ostenta la carga de la prueba con relación a este fundamento a favor de la nulidad.<sup>207</sup>

#### 7.5.3.1.2 Novedad (Ley de Patentes, artículo 29.1)

El Tribunal Superior de PI consideró que

[p]ara que la “invención de un producto” se describa en una “publicación”, en primer lugar es necesario divulgar la estructura de la invención en la publicación y, puesto que la invención es una creación de ideas técnicas —véase la Ley de Patentes, artículo 2.1)—, no solo se debe divulgar la estructura de la invención, sino también las ideas técnicas de la invención de modo que una persona del oficio de nivel medio y con acceso a la “publicación” pueda explotarlas fácilmente.<sup>208</sup>

El supuesto infractor tiene la carga de la prueba en lo relativo a este fundamento a favor de la nulidad.

#### 7.5.3.1.3 Actividad inventiva (Ley de Patentes, artículo 29.2)

En *Bridgestone Co., Ltd* contra *Commissioner of the Patent Office*, el Tribunal Superior de PI determinó que

[l]a invención de esta solicitud presenta una capa de goma superficial con un módulo elástico bajo para que el neumático pueda responder sobre hielo incluso en la fase

206 Causa de la resistencia a la soldadura, Heisei 18 (gyō ke), n.º 10563 (sin cursivas en el original). La traducción no oficial al inglés de esta sentencia está disponible en el sitio web del Tribunal Superior de PI: [www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_en/064/000064.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/064/000064.pdf).

207 Para obtener más información acerca de la carga de la prueba en relación con la excepción de nulidad, véase Yasuyuki Echi, “Shinsa/shinpan/shinketsu torikeshi soshō mukō no kōben o meguru tokkyō-hō no kihan kōzō to ‘shuchō risshō sekinin’” (“La estructura normativa de la Ley de Patentes y la ‘carga de la prueba’ en las pretensiones en materia de examen/demandas/decisiones judiciales/procesos de impugnación de decisiones judiciales/excepciones de nulidad”), 71 (4) *Patento* (patente) 126 (2018).

208 Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 30 de junio de 2008, Hei 19 (gyō ke), n.º 10378, web de Chizai kōsai (*Shiono Chemical Co., Ltd* contra *Pfizer Inc.*) (sin cursivas en el original).

inicial de uso, mientras que la *invención citada* permite que la capa del cuerpo ofrezca de forma rápida el rendimiento especificado mediante la retirada rápida de la capa superficial, fácil de retirar. Por lo tanto, *el problema concreto al permitir que la capa del cuerpo rinda incluso en su fase inicial de uso es diferente, y las ideas técnicas de las capas superficiales de la invención entran en conflicto entre sí.*<sup>209</sup>

Cuando los problemas resueltos por la invención y una invención citada son diferentes, se considera que esa diferencia apoya la constatación de una actividad inventiva. El supuesto infractor tiene la carga de la prueba en lo relativo a este fundamento a favor de la nulidad.

#### 7.5.3.1.4 Efecto del estado de la técnica (Ley de Patentes, artículo 29.2)

Los requisitos para este fundamento son que:

- se haya presentado otra solicitud (la otra solicitud) antes de la fecha de presentación de la solicitud en cuestión;
- la publicación de la otra solicitud haya tenido lugar tras la fecha de presentación de la solicitud en cuestión;
- el inventor de la invención en la otra solicitud no sea el mismo que el inventor de la invención reivindicada en la solicitud en cuestión; y
- el solicitante de la otra solicitud no fuera el mismo que el solicitante de la solicitud en cuestión en la fecha de presentación de la solicitud en cuestión.

El Tribunal Superior de Tokio consideró que

*[c]uando la invención reivindicada en la solicitud en cuestión y la invención citada son diferentes, pero comparten una identidad sustancial, se considera "identidad" en lo que respecta al efecto del estado de la técnica.*

La identidad sustancial que aquí se menciona hace referencia a la situación en la que la diferencia entre la invención reivindicada en la solicitud en cuestión y la invención citada es nimia (una incorporación, una eliminación, una conversión, etc. de un conocimiento general común o comúnmente usado en la técnica que no reporta ningún efecto nuevo) a la hora de poner en práctica medios para resolver un problema.<sup>210</sup>

El Tribunal Superior de PI indicó que

*[a]un sin una declaración particular en la descripción y demás partes de la solicitud previa, se puede determinar la invención de la solicitud previa si se tiene en cuenta el conocimiento técnico general común de una persona del oficio de nivel medio para entender la invención de la solicitud previa. Por otro lado, en el caso de que una invención sea abstracta o el de que el contenido técnico de una invención no se divulgue de manera suficiente, aun teniendo en cuenta el conocimiento técnico general común de una persona del oficio de nivel medio, dicha invención no entra dentro de la "invención" mencionada y no tiene el efecto de excluir la solicitud posterior contemplada en este artículo. Además, el contenido técnico creado que no está configurado para que cualquier persona del oficio de nivel medio pueda, de forma repetida, explotar el contenido técnico para conseguir el efecto técnico que se pretende no constituye una "invención" y no se debería considerar que dicho contenido técnico entra dentro de la "invención", de acuerdo con el artículo 29-2 de la Ley de Patentes.*<sup>211</sup>

El supuesto infractor tiene la carga de la prueba en lo relativo a este fundamento a favor de la nulidad.

209 Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 16 de noviembre de 2016, Hei 28 (gyō ke), n.º 10079, web de Chizai kōsai (*Bridgestone Co., Ltd* contra *Commissioner of the Patent Office*) (sin cursivas en el original).

210 Tōkyō Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Tokio), 19 de febrero de 2004, Hei 13 (gyō ke), n.º 533, web de Saibansho (*Koninklijke Philips N.V.* contra *Commissioner of the Patent Office*).

211 Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 10 de noviembre de 2020, Hei 2 (gyō ke), n.º 10005, web de Chizai kōsai (*Tokushu Tokai Paper Co., Ltd* contra *Commissioner of the Patent Office*) (sin cursivas en el original). La traducción no oficial al inglés de esta sentencia está disponible en el sitio web del Tribunal Superior de PI: [www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_en/871/002871.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/871/002871.pdf).

**7.5.3.1.5 Requisito de habilitación (Ley de Patentes, artículo 36.1)i))**

El Tribunal Superior de PI consideró que

[p]ara satisfacer el requisito de habilitación de un *procedimiento*, se requiere que la descripción pormenorizada de la invención presente una descripción en tal *medida que una persona del oficio de nivel medio pueda usar el procedimiento sin demasiados intentos* sobre la base de los contenidos descritos en la descripción pormenorizada de la invención y el conocimiento técnico general común en el momento de la presentación, y la presencia de la descripción en dicha medida es suficiente.

Para satisfacer el requisito de habilitación de un *producto*, se requiere una descripción pormenorizada de la invención en tal *medida que una persona del oficio de nivel medio pueda crear el producto sin demasiados intentos* sobre la base de los contenidos descritos en la descripción pormenorizada de la invención y el conocimiento técnico general común en el momento de la presentación de la solicitud.<sup>212</sup>

El Tribunal Superior de PI también sostuvo que

[p]ara cumplir con el requisito de habilitación de un *procedimiento para la producción de un producto*, se requiere que la descripción pormenorizada de la invención la defina en tal *medida que una persona del oficio de nivel medio pueda usar el procedimiento y también usar el producto creado mediante dicho procedimiento sin demasiados intentos* sobre la base del contenido de la descripción pormenorizada de la invención y el conocimiento técnico general común en el momento de la presentación de la solicitud.<sup>213</sup>

El titular de la patente tiene la carga de la prueba con relación a este fundamento a favor de la anulación —siempre y cuando se trate de la misma patente sujeta a un juicio en busca de anulación celebrado ante la JPO (opinión general)—.

**7.5.3.1.6 Requisito de fundamento (Ley de Patentes, artículo 36.6)i))**

En la causa del procedimiento de fabricación de la película polarizadora, el Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI consideró lo siguiente:

[l]as exposiciones de las reivindicaciones se comparan primero con la descripción pormenorizada de la invención; a continuación, se determina el cumplimiento del requisito de fundamento en función de *si la invención reivindicada estaba definida en la descripción pormenorizada de la invención*, de manera que, o bien una persona del oficio de nivel medio podría haber resuelto el problema de la invención reivindicada a partir de sus exposiciones, o bien dicha persona podría haber resuelto el problema de la invención reivindicada a partir del conocimiento técnico común en la fecha de presentación, teniendo en cuenta que las exposiciones no se incluyeron ni se propusieron en la descripción pormenorizada de la invención.<sup>214</sup>

El titular de la patente tiene la carga de la prueba con relación a este fundamento a favor de la anulación —siempre y cuando se trate de la misma patente que es objeto de una demanda de anulación presentada ante la JPO (opinión general)—.

**7.5.3.1.7 Requisito de claridad (Ley de Patentes, artículo 36.6)ii))**

El Tribunal Superior de PI consideró que

[el artículo 36.6)ii) de la Ley de Patentes] se redactó en vista de que, si la invención presentada en las reivindicaciones no presenta la claridad suficiente, no quedaría claro

212 Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 15 de noviembre de 2011, Hei 22 (gyō ke), n.º 10348, web de Chizai kōsai (*Oriental Giken Co., Ltd* contra *Tosoh Co., Ltd*) (sin cursivas en el original).

213 Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 18 de noviembre de 2019, Hei 30 (gyō ke), n.º 10150, web de Chizai kōsai (*Towa Corporation Co., Ltd* contra *Ansell Healthcare Products LLC*) (sin cursivas en el original). La traducción no oficial al inglés de esta sentencia está disponible en el sitio web del Tribunal Superior de PI: [www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_en/665/002665.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/665/002665.pdf).

214 Causa de la patente del parámetro, Heisei 17 (gyō ke), n.º 10042, web de Chizai kōsai (sin cursivas en el original). La traducción no oficial al inglés de esta sentencia está disponible en el sitio web del Tribunal Superior de PI: [www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_en/309/000309.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/309/000309.pdf).

el alcance técnico de la invención protegida por la patente y podría causar desventajas inesperadas a terceros. El objetivo de esta disposición es evitar dichos inconvenientes. Se debe determinar si la invención reivindicada en una solicitud de patente es clara a partir no solo de la información presentada en las reivindicaciones, sino también de la información presentada en la descripción y los dibujos que se adjuntan a la solicitud de patente. Además, esa determinación debería hacerse teniendo en cuenta *si se puede considerar que la información presentada en las reivindicaciones es tan confusa que causaría desventajas inesperadas para terceros a la luz del conocimiento técnico general común de las personas del oficio de nivel medio en el momento en el que se presentó la solicitud*.<sup>215</sup>

Sin embargo, el Tribunal Superior de PI también sostuvo que

[a]un cuando un procedimiento de fabricación de un producto se describe en el alcance de las reivindicaciones, si del alcance de estas, de la descripción, de los dibujos y del conocimiento general común se desprende claramente que la estructura o las propiedades del producto están representadas por el procedimiento, el beneficio de un tercero no se ve perjudicado indebidamente y, por lo tanto, no se incumple el requisito de claridad.<sup>216</sup>

El titular de la patente tiene la carga de la prueba con relación a este fundamento a favor de la anulación —siempre y cuando se trate de la misma patente que es objeto de una demanda de anulación presentada ante la JPO (opinión general)—.

#### **7.5.3.1.8 Usurpación (Ley de Patentes, artículo 49.7)**

El Tribunal Superior de PI consideró que

[e]n una demanda de anulación de patente que se fundamenta en una solicitud usurpada, es el titular de la patente quien tiene la carga de la alegación y de la prueba con relación al hecho de que “el inventor de la invención para la que se solicitó una patente o una persona a la que el inventor cedió el derecho de obtener una patente presentó la solicitud de la patente”. La aceptación de dicha interpretación no significa que el titular de la patente de una invención que se enfrenta a dicha demanda siempre deba presentar alegaciones y pruebas independientes, específicas, concretas y pormenorizadas sobre cómo se realizó dicha invención. Para determinar la amplitud y la profundidad de las alegaciones y las pruebas del titular de la patente que se solicitan, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los fundamentos específicos que alegan que la patente se concedió con base en una solicitud usurpada; la amplitud y la profundidad de las alegaciones y las pruebas de la persona que presentó una demanda de anulación; y que, si la persona que presentó la demanda de anulación no consigue proporcionar ningún fundamento específico para alegar que la patente se concedió con base en una solicitud usurpada ni proporciona evidencia alguna para dicha alegación, al titular de la patente le basta con proporcionar una alegación y unas pruebas relativamente simples. Sin embargo, *si la persona que presentó la demanda de anulación proporciona fundamentos específicos para alegar que la patente se concedió con base en una solicitud usurpada y también proporciona pruebas de dicha alegación, no se considerará que el titular de la patente ha cumplido la carga de la alegación y de la prueba a no ser que aporte alegaciones y pruebas que superen las alegaciones y pruebas aportadas por la parte demandante*.<sup>217</sup>

El supuesto infractor tiene la carga de la prueba en lo relativo a este fundamento a favor de la nulidad. No obstante, para este fundamento, la carga de la prueba pasará al titular de la patente

215 Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 26 de noviembre de 2015, Hei 26 (gyō ke), n.º 10254, web de Chizai kōsai (*Bellegreenwise Co., Ltd* contra *Sumitomo Bakelite Co., Ltd*) (sin cursivas en el original). La traducción no oficial al inglés de esta sentencia está disponible en el sitio web del Tribunal Superior de PI: [www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_en/925/001925.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/925/001925.pdf).

216 Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad), 21 de diciembre de 2017, Hei 29 (gyō ke), n.º 10083, web de Chizai kōsai (*Toyō Rice Co., Ltd* contra *Kohnan Shokuryō Co., Ltd*). La traducción no oficial al inglés de esta sentencia está disponible en el sitio web del Tribunal Superior de PI: [www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_en/252/002252.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/252/002252.pdf).

217 Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 25 de enero de 2017, Hei 27 (gyō ke), n.º 10230, web de Chizai kōsai (sin cursivas en el original). La traducción no oficial al inglés de esta sentencia está disponible en el sitio web del Tribunal Superior de PI: [www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_en/153/002153.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/153/002153.pdf). Para obtener información acerca del juicio en busca de anulación ante la JPO, véase la sección 7.2.

si el apelante de un proceso en busca de anulación indica circunstancias a favor de la usurpación.<sup>218</sup>

### 7.5.3.2 Demanda de anulación paralela ante la Oficina Japonesa de Patentes

Como se ha señalado, un supuesto infractor puede presentar ante la JPO una demanda de anulación, además de alegar la excepción de nulidad en una demanda por infracción de patente. Los procesos ante la JPO se suelen llevar a cabo de forma paralela a los procedimientos que lleva a cabo el tribunal y, en ocasiones, las decisiones que se toman son discordantes. No obstante, una resolución de nulidad por parte del tribunal solo afecta a las partes y, por lo tanto, no anula la patente con respecto a terceros. La JPO es el único organismo que puede anular una patente con efecto *erga omnes*.

Cuando la demanda de anulación ante la JPO tiene como resultado una decisión definitiva y vinculante que declara nula la patente, la patente se invalida para las partes y para cualquier tercero. Por lo tanto, la patente también será nula a efectos de una demanda por infracción de patente, por lo que decisión de la causa será desfavorable para el titular de la patente.

Cuando la demanda de anulación ante la JPO tiene como resultado una decisión según la cual la patente es válida y se debe conservar, y la decisión pasa a ser definitiva y vinculante (sin que el demandado recurra la decisión de la JPO ante el Tribunal Superior de PI), no será posible alegar una excepción de nulidad basada en los mismos fundamentos en una demanda por infracción de patente. El motivo es que se incumpliría la doctrina de la buena fe y las prácticas leales.<sup>219</sup> Por lo tanto, si la decisión que se toma en un proceso paralelo de anulación ante la JPO no resulta favorable para el supuesto infractor en una demanda por infracción de patente, este debe recurrirla ante el Tribunal Superior de PI.<sup>220</sup>

### 7.5.3.3 Limitaciones a las declaraciones realizadas en los nuevos juicios

En los procedimientos por infracción de patente, un demandado puede alegar una excepción de nulidad y un demandante, una excepción de corrección, y ambas partes expondrán sus opiniones en cuanto a la validez y el alcance de la patente supuestamente infringida. No obstante, es posible que una decisión de la JPO relativa a una demanda de anulación o de corrección (que difiere de la sentencia derivada de una demanda por infracción de patente en cuanto a la validez y el alcance de una patente) pase a ser definitiva y vinculante después de que lo sea la sentencia resultante de la demanda por infracción de patente, revirtiendo de este modo dicha sentencia. Así, en 2011, se modificó la Ley de Patentes para aplicar ciertos límites a las declaraciones que pueden realizarse en un nuevo juicio en virtud del artículo 338.1)viii) del Código Procesal Civil (cuando una sentencia en un proceso civil ha sido modificada por una decisión administrativa posterior).

El artículo 104-4 de la Ley de Patentes dispone que si una decisión en primera instancia o en apelación adoptada por la JPO (que disponga que una patente ha de anularse o corregirse) pasa a ser definitiva y vinculante después de que lo sea una sentencia definitiva en una demanda por infracción de patente, una de las partes en la demanda por infracción de patente no podrá alegar dicha demanda o recurso ante la JPO en un nuevo juicio de la decisión definitiva de la demanda por infracción de patente, ni siquiera en los procesos donde se reclame una indemnización por daños y perjuicios y una devolución por enriquecimiento sin causa.

Por ejemplo, una persona sobre quien se haya concluido que es responsable de una infracción en una demanda por infracción de patente, no puede —en un nuevo juicio de la demanda— solicitar la devolución de la indemnización por daños y perjuicios ni el reembolso de la devolución que ha abonado si, más adelante, la JPO dispone que la patente es nula. En estos casos, una orden de medidas cautelares emitida en una demanda por infracción de patente ya no sería efectiva porque los fundamentos para la infracción habrían desaparecido. No puede reclamarse ninguna indemnización o devolución que ya haya sido abonada.

218 En 2011, la Ley de Patentes fue modificada por la Tokkyo-ho no Ichibu wo Kaisei suru Houritsu (Ley para Modificar Parcialmente la Ley de Patentes), Ley n.º 63 con fecha de 8 de junio de 2011, para disponer que el verdadero titular del derecho también debe tener derecho a reclamar que se satisfagan sus intereses. Ley de Patentes, art. 74.

219 Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 18 de diciembre de 2018, Hei 29 (ne), n.º 10086, web de Chizai kōsai (MTG Co., Ltd contra Benoa Japan Co., Ltd); Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 27 de junio de 2020, Hei 31 (ne), n.º 10009, web de Chizai kōsai (Nissin Iryouki Co., Ltd contra Yuyama Seisakujo Co., Ltd).

220 Para obtener más información acerca de los procesos de anulación ante la JPO, véase la sección 7.2.

Además, a pesar de no estar inicialmente previsto en el artículo 104-4, el Tribunal Superior de PI consideró que

debido a que la Ley de Patentes establece que un elemento supuestamente ilícito que no esté dentro del alcance técnico de la invención de la patente antes de una corrección tampoco lo está después de esta, la Ley de Patentes no contempla, en un nuevo juicio, una alegación realizada por el titular de la patente de que el elemento supuestamente ilícito está dentro del alcance técnico de la invención de la patente como resultado de una decisión de la JPO que respalda una corrección, pero tras una sentencia que desestimó la solicitud sobre la base de que el elemento supuestamente ilícito no estaba dentro del alcance técnico de la invención de la patente.<sup>221</sup>

Por lo tanto, un supuesto infractor debe aducir vehementemente la excepción de nulidad y el titular de una patente, la excepción de corrección en los procedimientos de litigio en materia de patentes. Por el contrario, incluso si una decisión favorable en un juicio de la JPO pasa a ser definitiva y vinculante después de que la sentencia de un tribunal en una demanda por infracción de patente pase a ser definitiva y vinculante, esta última sentencia no puede revertirse en un nuevo juicio.

#### 7.5.4 Excepción de corrección

Cuando un demandado alega una excepción de nulidad en los procedimientos por infracción de patente, es posible que el demandante (el titular de la patente) pueda evitar la nulidad mediante una excepción de corrección, según la cual los fundamentos de la nulidad pueden superarse mediante una decisión de corrección definitiva y vinculante de la JPO o mediante una solicitud de corrección. Por lo tanto, de forma paralela, el supuesto infractor puede alegar el efecto de la corrección en una demanda por infracción de una patente.

##### 7.5.4.1 Cuatro requisitos y una excepción

Para una excepción de corrección, deben cumplirse los cuatro requisitos siguientes:

- La solicitud de corrección (en los casos en que haya pendiente una demanda de anulación) o la demanda de corrección ante la JPO (en los casos en que no haya pendiente una demanda de anulación) debe ser lícita.<sup>222</sup>
- La corrección cumple con los requisitos de corrección, es decir, no se ha añadido materia nueva.
- La corrección supera el motivo para la anulación que se alegó en la excepción de nulidad.
- El producto (o procedimiento) del demandado está dentro del alcance técnico de la invención patentada tras la corrección.

No obstante, con relación al primer requisito, en virtud de la Ley de Patentes, existe un período en que no se puede solicitar ni una corrección ni un juicio en busca de corrección, por lo que el Tribunal Superior de PI dictó que

en los casos en que al titular de una patente le resulta difícil jurídicamente solicitar una corrección, etc., dichas circunstancias se han de tener en cuenta en cada caso concreto desde el punto de vista de la equidad y, cuando existan circunstancias especiales que no requieran la presentación de una solicitud legal de corrección, etc., es posible que al titular de la patente se le permita alegar una excepción de corrección sin cumplir con dicho requisito.<sup>223</sup>

En este sentido, el Tribunal Superior de PI consideró que

221 Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 18 de diciembre de 2018, Hei 30 (gyō ke), n.º 10003, web de Chizai kōsai (*Toyo Rice Co., Ltd* contra *Kohnan Shokuryo Co., Ltd*). La traducción no oficial al inglés de esta sentencia está disponible en el sitio web del Tribunal Superior de PI: [www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_en/325/002325.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/325/002325.pdf).

222 Para obtener más información acerca de la demanda de corrección ante la JPO y la solicitud de corrección, véase la sección 7.2.

223 Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 17 de diciembre de 2014, Hei 25 (gyō ke), n.º 10090, web de Chizai kōsai (*Renishaw Public Limited Company* contra *Nanophoton Co., Ltd*). La traducción no oficial al inglés de esta sentencia está disponible en el sitio web del Tribunal Superior de PI: [www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_en/429/001429.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/429/001429.pdf).



si no se puede formular dicha solicitud debido a que el derecho del titular de la patente a solicitar una corrección o presentar una demanda de corrección está restringido, bastará una declaración conforme a la cual dicha solicitud de corrección (o demanda de corrección) se realizará cuando “sea posible”.<sup>224</sup>

Además, el Tribunal Superior de PI también sostuvo que

el apelante no podría presentar una solicitud de corrección ni una demanda de corrección hasta que la JPO le enviase la decisión de primera instancia en virtud de los artículos 126.2) y 134-2.1) de la Ley de Patentes. En estas circunstancias, el apelante no necesita presentar a la JPO la solicitud o la demanda para alegar la excepción de corrección.<sup>225</sup>

De la misma forma, se puede alegar la excepción de corrección incluso en el plazo durante el cual no es posible presentar una solicitud o una demanda de corrección en virtud de la Ley de Patentes. No obstante, el titular de la patente deberá presentar la solicitud o la demanda de corrección ante la JPO cuando sea posible hacerlo en virtud de la Ley de Patentes.

El titular de una patente debe alegar una excepción de corrección, a más tardar, antes de que finalice la vista oral del Tribunal Superior de PI para no causar un retraso, independientemente del progreso de los procedimientos de audiencia que se celebren ante la JPO. Por el contrario, será imposible alegar una excepción de corrección cuando se pueda presentar una solicitud o una demanda de corrección en virtud de la Ley de Patentes.<sup>226</sup> El titular de una patente debe tener en cuenta esta cuestión de los plazos.

#### 7.5.4.2 Cuándo alegar la excepción

La excepción de corrección se desestimará si se realiza con retraso o si retrasa de forma indebida los procedimientos.<sup>227</sup> Por ejemplo, el Tribunal Superior de PI ha desestimado una excepción de corrección enviada cuatro días antes de la fecha de la primera vista de un juicio de apelación, ya que “era posible alegar la excepción de corrección antes del vencimiento del plazo para presentar el primer resumen ante el Tribunal Superior de PI”.<sup>228</sup>

#### 7.5.4.3 Consentimiento del cotitular y del licenciataria exclusivo

En virtud de la Ley de Patentes, el titular de una patente solo puede realizar una demanda de corrección con el consentimiento de los cotitulares y los licenciataria exclusivos.<sup>229</sup> Además, el Tribunal de Distrito de Tokio también rechazó la alegación de la excepción de corrección del titular de una patente no autorizada por un licenciataria no exclusivo.<sup>230</sup>

#### 7.5.4.4 Ausencia de solicitud o demanda de corrección por parte del titular de la patente

Como se ha señalado, la excepción de corrección suele requerir la presentación de una solicitud o una demanda legítima de corrección ante la JPO.<sup>231</sup> No obstante, el Tribunal Superior de PI señaló que esto no es necesario durante el período en el que no se puede presentar una solicitud ni una demanda de corrección en virtud de la Ley de Patentes. En estas circunstancias, el titular de la patente deberá presentar una solicitud o una demanda de corrección ante la JPO cuando sea posible hacerlo en virtud de la Ley de Patentes.

Aun así, se corre el riesgo de que los resultados sean complejos e indeseados. Por ejemplo, podría desembocar en una situación en que el titular de la patente alegue la excepción de

224 Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 14 de marzo de 2017, Hei 28 (ne), n.º 10100, web de Chizai kōsai (*Globeride Co., Ltd* contra *Shimano Co., Ltd*). La traducción no oficial al inglés de esta sentencia está disponible en el sitio web del Tribunal Superior de PI: [www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_en/159/002159.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/159/002159.pdf).

225 Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Propiedad Intelectual de Propiedad Intelectual), 26 de septiembre de 2018, Hei 30 (ne), n.º 10015, web de Chizai kōsai (*Denso Wave Co., Ltd* contra *Casio Computer Co., Ltd*) (donde se cita Saikō Saibansho (Trib. Sup.), 10 de julio de 2017, Hei 28 (ju), n.º 632, 71 (6) Minshū 861).

226 Saikō Saibansho (Trib. Sup.), 10 de julio de 2017, Hei 28 (ju), n.º 632, 71(6) Minshū 861.

227 Código Procesal Civil, art. 157.

228 Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 26 de septiembre de 2018, Hei 30 (ne), n.º 10044, web de Chizai kōsai (*Denso Wave Co., Ltd* contra *Zebra Technologies Japan Co., Ltd*).

229 Ley de Patentes, art. 127.

230 Tōkyō Chihō Saibansho (Tribunal de Distrito de Tokio), 13 de julio de 2016, Hei 25 (wa), n.º 19418, web de Saibansho (*EHS Lens Philippines, Inc.* contra *Nikon Essilor Co., Ltd*).

231 Para obtener más información acerca de las solicitudes de corrección en el contexto de las oposiciones a la concesión de una patente y las demandas de anulación, así como el proceso de la JPO tras una demanda de corrección, véase la sección 7.2. Para obtener más información acerca de los recursos ante el Tribunal Superior de PI contra una decisión que resulte de una demanda de corrección ante la JPO, así como el “requisito de corrección” como fundamento que el Tribunal Superior de PI tendrá en cuenta al examinar la decisión de la JPO, véase la sección 7.4.



corrección (sin presentar primero una solicitud o una demanda de corrección) y gane la demanda por infracción de patente gracias a haber alegado esta excepción, pero no presente ante la JPO una solicitud o demanda de corrección con una formulación de la reivindicación diferente, aun cuando fuese posible hacerlo en virtud de la Ley de Patentes.

Existe cierto debate en cuanto al tipo de penalización que se le podría imponer al titular de la patente en una situación así y a si el demandado podría solicitar un nuevo juicio respecto de la demanda por infracción de patente cuya resolución ya ha adquirido un carácter definitivo y vinculante. No obstante, no hay causas judiciales en las que se haya tenido en cuenta este aspecto, y el debate todavía está en curso.

## 7.6 Procedimientos judiciales en materia patentes y administración de justicia

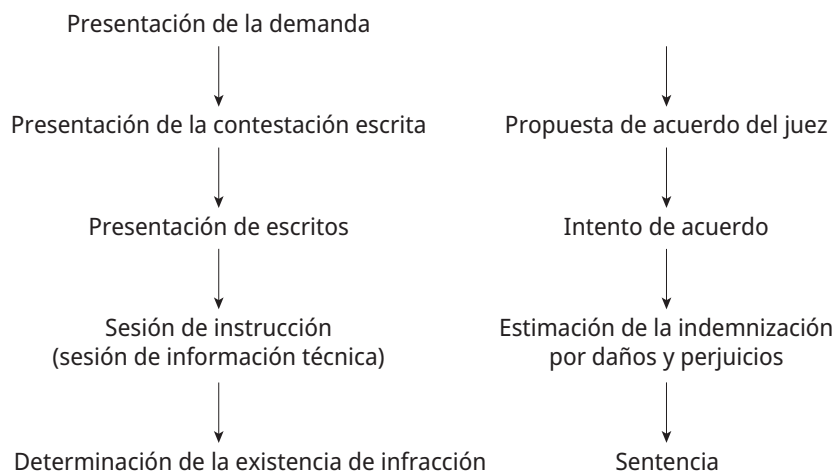
En esta sección se describe el proceso para solicitar una acción de cesación o una indemnización por daños y perjuicios por una supuesta infracción de un derecho de patente, con especial hincapié en el proceso de los tribunales de distrito. Se tratan la competencia y la asignación de causas; la conciliación; el proceso de dos fases de los tribunales de distrito para la evaluación de la infracción y la indemnización por daños y perjuicios; las disposiciones provisionales (medidas preliminares); y la revelación probatoria y la apelación. En esta sección también se indican las vías de reparación que el titular de una patente puede pedir cuando alguien infringe o es probable que infrinja un derecho de patente, como la acción de cesación, la indemnización por daños y perjuicios, las medidas para restablecer la credibilidad y la devolución del enriquecimiento injusto.

Las divisiones de PI de los tribunales de distrito de Tokio y Osaka adoptan el siguiente proceso de dos fases para las demandas por infracción de patente:

1. fase de determinación de la infracción; el tribunal determina si se ha infringido una patente (incluida la validez de una patente); y
2. fase de determinación de la indemnización por daños y perjuicios; si el tribunal concluye que se ha producido una infracción, se lleva a cabo una segunda fase para determinar la cuantía de la indemnización.

La figura 7.10 proporciona una visión general del proceso judicial de una demanda por infracción de patente.

**Figura 7.10 Procedimientos judiciales de primera instancia en materia de patentes**



Las divisiones de PI de los tribunales de distrito de Tokio y Osaka han publicado las siguientes directrices en inglés sobre el proceso de dos fases para las demandas por infracción:

- *Proceedings Model for Patent Infringement Suit (Stage for Examination on Infringement)* (Tribunal de Distrito de Tokio).

- *Proceedings Model for Patent Infringement Suit (Stage for Examination on Damages)* (Tribunal de Distrito de Tokio).
- *Flow of Procedures for a Patent/Utility Model Right Infringement Suit* (Tribunal de Distrito de Osaka); y
- *Instructions for Proceedings of the Stage for Examination on Damages* (Tribunal de Distrito de Osaka).<sup>232</sup>

### 7.6.1 Competencia y asignación de causas

Como se indica en la sección 7.3, los tribunales de distrito de Tokio y de Osaka gestionan las demandas civiles en primera instancia relativas a las supuestas infracciones de patente.<sup>233</sup> Las causas por infracción de patente se asignan a los órganos colegiados de las divisiones de PI de los tribunales de distrito según su orden de presentación. Las divisiones civiles 29, 40, 46 y 47 del Tribunal de Distrito de Tokio y las divisiones civiles 21 y 26 del Tribunal de Distrito de Osaka se especializan en procedimientos por infracción de PI.

Lo habitual es que sea un órgano colegiado de tres jueces el que conozca de las causas relativas a las infracciones de patente. La determinación de los hechos no requiere un jurado y la llevan a cabo los jueces. No obstante, se asignan funcionarios judiciales de investigación (examinadores trasladados desde la JPO o abogados de patentes) para que colaboren con los jueces de los tribunales de distrito en lo que respecta a los asuntos técnicos.

Cualquier apelación contra la decisión de un tribunal de distrito relativa a una demanda por infracción de patente es competencia exclusiva del Tribunal Superior de PI.<sup>234</sup> Una parte que no esté satisfecha con una decisión del Tribunal Superior de PI puede presentar al Tribunal Supremo una apelación final o una petición para la aceptación de una apelación final.<sup>235</sup>

### 7.6.2 Alegaciones (demanda y contestación)

En la primera fecha de alegatos orales, el demandante presentará la demanda y el demandado, una contestación. La contestación debe resumir los argumentos que el demandado pretende aducir, a saber:

- la definición del producto o procedimiento supuestamente ilícito y una descripción de su composición;
- la admisión o la denegación de las afirmaciones realizadas en la demanda; y
- la excepción de nulidad de la patente.<sup>236</sup>

Las partes deben enviar las pruebas documentales básicas —por ejemplo, el registro o el boletín oficial de la patente, o el panfleto donde se describa el producto del demandado— junto con su descripción.

### 7.6.3 Tramitación temprana de la causa (actuaciones preliminares)

En la mayor parte de los casos, tras la primera fecha de alegatos orales, el tribunal refiere la causa a actuaciones preliminares para determinar y organizar las cuestiones y las pruebas. El juez que preside la sala y otro juez del órgano colegiado de tres jueces llevarán a cabo las actuaciones preliminares, durante las cuales las partes presentarán sus argumentos de manera pormenorizada.

232 Tribunal de Distrito de Tokio, *Proceedings Model for Patent Infringement Suit (Stage for Examination on Infringement)*, Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, [www.ip.courts.go.jp/eng/vc-files/eng/file/tokyo\\_district\\_court\\_attachment1.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/eng/vc-files/eng/file/tokyo_district_court_attachment1.pdf); Tribunal de Distrito de Tokio, *Proceedings Model for Patent Infringement Suit (Stage for Examination on Damages)*, Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, [www.ip.courts.go.jp/eng/vc-files/eng/file/tokyo\\_district\\_court\\_attachment2.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/eng/vc-files/eng/file/tokyo_district_court_attachment2.pdf); Tribunal de Distrito de Osaka, *Flow of Procedures for a Patent/Utility Model Right Infringement Suit*, Intellectual Property High Court, [www.ip.courts.go.jp/eng/vc-files/eng/file/osaka\\_district\\_court\\_2.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/eng/vc-files/eng/file/osaka_district_court_2.pdf); Tribunal de Distrito de Osaka, *Instructions for Proceedings of the Stage for Examination on Damages*, Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, [www.ip.courts.go.jp/eng/vc-files/eng/file/osaka\\_district\\_court\\_1.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/eng/vc-files/eng/file/osaka_district_court_1.pdf).

233 Código Procesal Civil, art. 6.1).

234 Código Procesal Civil, art. 6.3); Ley por la que se constituye el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, art. 2.1. Para obtener más información acerca del Tribunal Superior de PI, véase la sección 7.3 de este capítulo.

235 Código Procesal Civil, arts. 285 y 313. A continuación, se ofrece más información acerca de la apelación de las decisiones de los tribunales de distrito en materia de infracción de patente ante el Tribunal Superior de PI y el Tribunal Supremo. Para obtener más información acerca del Tribunal Supremo, véase la sección 7.3.

236 Ley de Patentes, art. 104-3.1).

En la primera o segunda fecha de actuaciones preliminares, el tribunal y las partes confirmarán las cuestiones en controversia y podrán decidir el calendario para las actuaciones. Dependiendo de los argumentos que se presenten en cada fecha en la que tengan lugar las actuaciones, el tribunal y las partes podrán ajustar el calendario o debatir lo que las partes deben preparar para la fecha siguiente de las actuaciones.

Durante las actuaciones preliminares, de acuerdo con el artículo 104-2 de la Ley de Patentes, si el demandado niega la descripción de los productos o procedimientos supuestamente ilícitos que el demandante describe en la demanda, debe preparar y presentar una descripción de esos productos o procedimientos. De acuerdo con esta descripción, el demandado presentará un resumen con alegatos acerca de si el producto o procedimiento supuestamente ilícito está dentro del alcance técnico de la invención patentada. Si el demandado defiende la excepción de nulidad de la patente, presentará un resumen donde se indique la excepción, con base en una investigación del estado de la técnica conocida públicamente, y enviará cualquier otra prueba documental pertinente y necesaria que tenga en su posesión.

El demandante también presentará un resumen que incluya sus argumentos contra la negación por parte del demandado de la infracción en lo que respecta al alcance técnico de la invención patentada, así como cualquier excepción de nulidad de la patente (incluida la excepción de corrección), y enviará cualquier prueba documental que sea necesaria para apoyar sus alegaciones.

En la tercera fecha de las actuaciones preliminares, el demandado presentará otro resumen para contestar a las alegaciones realizadas por el demandante en la anterior fecha de actuaciones preliminares acerca del alcance técnico de la invención patentada. El demandado también aportará el material complementario pertinente para respaldar la excepción de la nulidad de la patente.

En la cuarta fecha de las actuaciones preliminares, el demandante presentará resúmenes que incluyan cualquier argumento complementario relativo a la excepción de nulidad de la patente. En esta fase, se darán por concluidos los principales argumentos sobre la infracción, como la validez de la patente y sus pruebas.

#### **7.6.4 Medidas provisionales (medidas preliminares contra la infracción de patente)**

El artículo 23.2) de la Ley de Medidas Civiles Cautelares establece una disposición provisional (medidas preliminares) para prohibir el suministro de bienes o servicios que infringen un derecho de patente, además de las medidas permanentes dictadas en un proceso por infracción sobre la base del fondo.<sup>237</sup> El artículo 23.2) establece que se puede dictar una medida preliminar “cuando dicha condición sea necesaria para evitar cualquier daño sustancial o peligro inminente que pudiese ocurrirle” al titular de la patente con respecto “a la relación de los derechos en controversia”.

Si el titular de una patente vence en un proceso por infracción sobre el fondo, el tribunal le permitirá ejercer su derecho a:

- hacer cesar las actividades ilícitas;<sup>238</sup>
- exigir la eliminación de los productos ilícitos;<sup>239</sup>
- exigir una indemnización por daños y perjuicios;<sup>240</sup> y
- exigir medidas para reparar la reputación del titular de la patente.<sup>241</sup>

No obstante, si se conceden medidas preliminares contra la infracción de una patente, las únicas vías de reparación permitidas son las siguientes:

- una acción de cesación de las actividades ilícitas; y

237 Minji hozenhō (Ley de Medidas Civiles Cautelares), Ley n.º 91 con fecha de 22 de diciembre de 1989 (Ley de Medidas Civiles Cautelares).

238 Ley de patentes, art. 100.1).

239 Ley de Patentes, art. 100.2).

240 Minpō (Código Civil), Ley n.º 89 con fecha de 27 de abril de 1896, art. 709 (Código Civil).

241 Ley de Patentes, art. 106.

- la retención de los productos ilícitos por parte del funcionario encargado de garantizar el cumplimiento con el objetivo de asegurar la eliminación de los productos ilícitos tras la emisión de la sentencia definitiva.<sup>242</sup>

El artículo 24 de la Ley de Medidas Civiles Cautelares indica lo siguiente:

Para conseguir el objetivo de una solicitud de orden de disposición provisional, el tribunal puede ordenar al [demandado (supuesto infractor)] que realice o prohíba realizar determinados actos o que cumpla con sus [obligaciones]; dictar que el objeto sea puesto en custodia; o emitir cualquier otra disposición necesaria.

Las medidas preliminares pueden solicitarse a la vez que se presenta la demanda principal. Cuando el mismo abogado represente a cada parte en ambos asuntos, lo habitual es que el tribunal examine a la vez la pretensión relativa a las medidas preliminares y la demanda principal.

#### 7.6.4.1 Requisitos para obtener una orden de medidas preliminares

Los requisitos para que se conceda una medida preliminar son la probabilidad de que prospere la demanda respecto del fondo y la necesidad de preservar la posición del titular de la patente en espera de la determinación definitiva. El artículo 13.1) de la Ley de Medidas Civiles Cautelares indica lo siguiente: “Una petición de una orden de medida provisional debe aclarar el objetivo de esta y los derechos o la relación de derechos que se deben preservar, así como la necesidad de preservarlos”.

Para mostrar que existe una probabilidad de que prospere la demanda respecto del fondo, es necesario demostrar que se ha infringido un derecho de patente, es decir, que los bienes o servicios de la otra parte están dentro del alcance técnico de la invención patentada. El demandado (supuesto infractor) puede refutarlo; para ello, debe demostrar que el derecho se debe anular en un proceso de anulación ante la JPO o que el derecho no se infringe.<sup>243</sup>

La necesidad de la medida preliminar debe demostrarse mediante pruebas *prima facie* que muestren un daño grave o un peligro inminente para el peticionario (el titular de la patente).

#### 7.6.4.2 Pruebas en un proceso de medidas preliminares

La prueba requerida para obtener una medida preliminar es una versión razonablemente verosímil. El artículo 13(2) de la Ley de Medidas Civiles Cautelares indica que una versión razonablemente verosímil debe mostrar “el derecho o la relación de derechos que se han de preservar y la necesidad de preservarlos”. Las pruebas *prima facie* son pruebas que el tribunal puede evaluar de forma inmediata.<sup>244</sup> Se suelen proporcionar pruebas documentales, pero no está permitida la audiencia de un testigo que no se encuentre en la sala de vistas. El tribunal aceptará las pruebas *prima facie* que estén por encima de toda duda factual.

La prueba que se requiere en un proceso sobre el fondo es “la certeza por encima de las dudas razonables”. La carga de la prueba es menor para la versión razonablemente verosímil. No obstante, en la práctica, la prueba que se necesita para una medida preliminar suele parecerse más a la que se requiere en un proceso sobre el fondo, sobre todo cuando las repercusiones para el demandado (supuesto infractor) vayan a ser considerables y si existen pocas probabilidades de que se suspenda la medida preliminar.

#### 7.6.4.3 Procedimiento de medidas preliminares

Los tribunales de distrito de Tokio y de Osaka tienen competencia para conocer de las solicitudes de medidas preliminares.<sup>245</sup> En principio, el tribunal que decide si conceder las medidas preliminares debe celebrar procedimientos orales o una vista donde el demandado (el supuesto infractor) pueda estar presente. No obstante, el artículo 23.4) de la Ley de Medidas Civiles Cautelares indica que esto no se aplica cuando el objetivo de la solicitud de una orden de medida preliminar no se pueda conseguir si se celebran dichos procedimientos. El tiempo que se necesita para una vista depende de la complejidad de la causa, pero, en las causas relativas a cuestiones de infracción o nulidad, suelen pasar varios meses desde la presentación de la solicitud hasta que se dicta la decisión.

<sup>242</sup> Ley de Medidas Civiles Cautelares, art. 24.

<sup>243</sup> Para obtener más información acerca de los procesos de anulación ante la JPO, véase la sección 7.2.

<sup>244</sup> Código Procesal Civil, art. 188.

<sup>245</sup> Ley de Medidas Civiles Cautelares, art. 12.2); Código Procesal Civil, art. 6.1).

#### 7.6.4.4 Las medidas preliminares y la necesidad del depósito de una fianza

Un demandado (el supuesto infractor) puede sufrir daños si se dicta una medida preliminar de forma incorrecta. Por lo tanto, lo habitual es que, al dictar una medida preliminar, el tribunal solicite el depósito de una fianza. En virtud de la Ley de Medidas Civiles Cautelares, la decisión acerca de la necesidad de una fianza queda a la discrecionalidad del tribunal. El artículo 14.1) de la Ley de Medidas Civiles Cautelares indica lo siguiente:

Se puede dictar una orden de medida provisional y exigir al mismo tiempo el depósito de una fianza dentro de un plazo determinado que se considera razonable como condición para ejecutar la medida provisional, o sin exigir el depósito de una fianza.

El tribunal determina el importe de la fianza tras la revisión de los materiales enviados por las partes y teniendo en cuenta varias circunstancias. El importe de la fianza puede ser elevado si las ventas generadas por los supuestos bienes o servicios ilícitos también lo son. Además, la fianza no se reembolsará hasta que la controversia esté resuelta.

#### 7.6.4.5 Ejecución de una orden de medida preliminar

Una medida permanente no puede ejecutarse mientras no se emita una declaración que ordene la ejecución o la sentencia no adquiera carácter definitivo y vinculante. Por el contrario, una orden de medida preliminar se puede ejecutar de forma inmediata.

Una medida preliminar es una disposición preliminar que impide que el demandado realice un acto (una supuesta infracción) y que entra en vigor cuando se notifica al demandado (el supuesto infractor) la orden de medida provisional. Cuando un demandado infringe una medida preliminar, el peticionario (el titular de la patente) puede solicitar el cumplimiento mediante la presentación de una solicitud para la ejecución sustitutoria o la ejecución indirecta obligatoria ante el tribunal de ejecución sobre la base de una copia autenticada de la orden de la medida preliminar.<sup>246</sup>

Para hacer valer una ejecución indirecta obligatoria, el peticionario debe demostrar que es probable que el demandado no cumpla con su obligación de no actuar, pero no es necesario que demuestre que el demandado ha incumplido dicha obligación.<sup>247</sup>

El demandado debe cumplir la medida provisional en un plazo de dos semanas a partir del día en el que se le notifica la orden.<sup>248</sup>

#### 7.6.4.6 Apelación contra las decisiones relativas a las medidas preliminares

Si se desestima una petición de orden de medida preliminar, el peticionario (el titular de la patente) puede presentar una apelación inmediata en un plazo de dos semanas a partir del día en que se notificó la decisión.<sup>249</sup> Cuando se emite una orden de medida preliminar, el demandado (el supuesto infractor) puede presentar una objeción a dicha medida ante el tribunal que dictó la orden.<sup>250</sup>

Una objeción a una orden de medida preliminar establece un foro para la nueva evaluación del derecho que se ha de preservar y la necesidad de hacerlo. A pesar de que se puede solicitar la suspensión de la ejecución de una medida preliminar a la vez que se presenta una objeción a una orden de medida preliminar, es prácticamente imposible conseguir una suspensión de ejecución de una orden de medida preliminar, lo cual se debe a que se requiere una versión razonablemente verosímil para demostrar los fundamentos para la revocación de la orden y que es probable que la ejecución de la medida preliminar cause daños que no podrán ser compensados.<sup>251</sup> Por lo tanto, los obstáculos para solicitar una suspensión son considerables.

El demandado puede solicitar una orden contra el peticionario para presentar una demanda en cuanto al fondo. Si, a pesar de la emisión de la orden, el peticionario no presenta una demanda en cuanto al fondo, el demandado podrá presentar una petición de revocación de la medida preliminar. El artículo 37 de la Ley de Medidas Civiles Cautelares indica lo siguiente:

<sup>246</sup> Minji shikkōhō (Ley de Ejecución en Asuntos Civiles), Ley n.º 4 con fecha de 30 de marzo de 1979, arts. 171 y 172.

<sup>247</sup> Saikō Saibansho (Trib. Sup.), 9 de diciembre de 2005, 59(10) Minshū 2889.

<sup>248</sup> Ley de Medidas Civiles Cautelares, art. 43.2).

<sup>249</sup> Ley de Medidas Civiles Cautelares, art. 19.1).

<sup>250</sup> Ley de Medidas Civiles Cautelares, art. 26.

<sup>251</sup> Ley de Medidas Civiles Cautelares, art. 27.1).

- 1) A petición del [demandado], el tribunal que ha emitido la orden de medida provisional debe ordenar al [peticionario] que, dentro de un plazo que considere razonable, inicie un proceso en cuanto al fondo y envíe un documento que certifique dicha presentación o, en caso de que el [peticionario] ya lo haya hecho, envíe un documento que certifique que dicho proceso está pendiente ante un tribunal.
- 2) El plazo mencionado en el párrafo anterior debe ser de, al menos, dos semanas.
- 3) A petición del [demandado] y en caso de que el [peticionario] no envíe el documento previsto en el párrafo 1) dentro del plazo establecido en dicho párrafo, el tribunal debe revocar la orden de medida provisional.

#### **7.6.4.7 Reclamación de indemnización por daños perjuicios derivados de una orden errónea de medida preliminar**

Si, tras una orden de medida preliminar contra una infracción, resulta evidente en una sentencia en cuanto al fondo —como resultado de una excepción de nulidad satisfactoria o una alegación de ausencia de infracción— que no se ha de preservar ningún derecho y la sentencia adquiere carácter definitivo y vinculante, el petitionerio (el titular de la patente) que ha ejecutado la orden de medida preliminar tiene la responsabilidad de compensar al demandado por el daño sufrido como resultado de la ejecución de la medida preliminar si el petitionerio actuó de forma intencionada o negligente al aplicar la medida preliminar ilegal. A menos que haya circunstancias especiales, se suele dar por sentado que el petitionerio fue negligente al ejecutar una medida preliminar ilegal.<sup>252</sup>

#### **7.6.5 Revelación probatoria (limitada) y recopilación de información**

Los analistas han indicado que es necesario modificar la legislación relativa a la recopilación de pruebas en el Japón, pues favorece a los infractores.<sup>253</sup> En el Japón, rara vez el secreto profesional entre un abogado y su cliente es un problema en las demandas por infracción de patente, pues la revelación probatoria es limitada.

El proceso para la recopilación de pruebas en virtud de la Ley de Patentes incluye disposiciones especiales basadas en el Código Procesal Civil y que lo complementan.

##### **7.6.5.1 Orden de presentación de documentos**

Uno de los métodos tradicionales para la recopilación de pruebas en virtud del artículo 105 de la Ley de Patentes es una orden para enviar documentos.<sup>254</sup> El objetivo del artículo 105, que es una disposición especial que complementa el artículo 220 del Código Procesal Civil, es reducir la carga del demandante para demostrar el acto de infracción y el importe del daño. Las excepciones a la obligación de enviar documentos son más limitadas en la Ley de Patentes que en el Código Procesal Civil. El artículo 105.1) de la Ley de Patentes establece la excepción como “motivos razonables”, mientras que el artículo 220 del Código Procesal Civil incluye una lista de situaciones específicas en que una persona no puede negarse a enviar un documento.

##### **7.6.5.1.1 Requisitos**

El artículo 105.1) establece que, en un litigio sobre la infracción de un derecho de patente o una licencia exclusiva, el tribunal puede, tras una petición presentada por una de las partes, ordenar que la otra parte presente los documentos requeridos para demostrar el acto de infracción o calcular el daño causado por este. También establece que esto no será aplicable cuando la persona que posee los documentos tiene motivos razonables para rechazar su presentación. Por ejemplo, un motivo razonable para negarse a la presentación de un documento es que contenga secretos comerciales. No obstante, los tribunales han establecido que los motivos razonables no se basan simplemente en la presencia de secretos comerciales. Una medida de protección en materia de confidencialidad en virtud del artículo 105-4 de la Ley de Patentes puede reducir la situación de desventaja de la persona que posea dicho documento y es un factor pertinente a la hora de negar motivos razonables.<sup>255</sup>

252 Tōkyō Chihō Saibansho (Tribunal de Distrito de Tokio), 3 de diciembre de 2020, Rei 1 (wa) n.º 21183, web de Saibansho (en esta causa, los demandados fueron Microsoft Corp. y Nihon Microsoft Kabushiki Kaisha (o Microsoft Japan Co., Ltd)).

253 Nobuhiro Nakayama, *Tokkyohō (Ley de Patentes)* 420 (4ª ed., 2019).

254 Ley de Patentes, art. 105.

255 Takabe, *Explicación práctica y detallada sobre los litigios en materia de patentes*, págs. 85 y 94.

### 7.6.5.1.2 Determinación de los motivos razonables

El artículo 105.2) de la Ley de Patentes establece que, si un tribunal ve necesario decidir si hay motivos razonables, puede obligar a la persona que posee los documentos a presentarlos. En ese caso, nadie puede solicitar la divulgación de los documentos.

Al tribunal no siempre le resulta sencillo decidir si existen motivos razonables. No obstante, por regla general:

- en los casos en que los documentos confirmen la infracción, lo habitual es que los motivos razonables se rechacen en virtud de las medidas de protección; y
- en los casos en que los documentos no confirmen la infracción, lo habitual es que se establezca que existen motivos razonables.

No es apropiado que un tribunal tome una decisión al respecto basada exclusivamente en la afirmación de la persona que posea los documentos. Por lo tanto, el artículo 105.3) de la Ley de Patentes establece que un tribunal puede divulgar los documentos a las partes o a sus abogados cuando sea necesario tomar una decisión relativa a la existencia de motivos razonables. Además, en virtud del artículo 105.4), un tribunal puede divulgar los documentos a un asesor técnico con el consentimiento de las partes cuando sea necesario para obtener una explicación basada en el conocimiento técnico o adquirir asesoramiento técnico de dicho asesor.<sup>256</sup>

La inspección de las pruebas relativas a los objetos ilícitos, como el equipo de fabricación, es indispensable para demostrar la infracción en ciertas causas en materia de patentes. Por lo tanto, en virtud del artículo 105.5) de la Ley de Patentes, a la producción de un objeto ilícito se aplican *mutatis mutandis* las mismas normas descritas sobre la presentación de documentos.

### 7.6.5.1.3 Consecuencias del incumplimiento de una orden de presentación de un documento

De acuerdo con el artículo 224 del Código Procesal Civil, un tribunal puede considerar que las alegaciones de la parte contraria sobre los detalles de un documento son ciertas si una de las partes:

- incumple una orden que le obliga a presentar un documento; o
- ha hecho que un documento se pierda o, de otra manera, sea inservible a efectos de evitar que la parte contraria lo use.

Esta disposición garantiza la efectividad del sistema de presentación de documentos.

### 7.6.5.2 Examen *in situ* realizado por un experto (sistema de inspección)

El artículo 105-2 de la Ley de Patentes contempla un sistema de inspección donde un experto técnico neutral (el inspector) accede a las instalaciones del supuesto infractor, lleva a cabo una investigación cuando exista la posibilidad de que se esté infringiendo una patente y envía un informe al tribunal. El sistema de inspección está diseñado para ser una medida efectiva para recabar pruebas en las causas en que el método de producción no esté claro o no se pueda determinar si existe infracción desmontando físicamente el producto.

El sistema de inspección solo se puede usar en determinadas circunstancias. En virtud del artículo 105-2.1) de la Ley de Patentes, la expresión “en litigio” supone que el sistema solo se puede usar si antes se ha presentado una demanda por infracción de patente. En consecuencia, ninguna de las partes puede usar el sistema de inspección al iniciar un proceso de medidas preliminares (véase más arriba).

#### 7.6.5.2.1 Requisitos para emitir una orden de inspección

Tras conocer las opiniones de las partes y de acuerdo con el artículo 105-2.1), el tribunal puede dictar la orden de inspección habida cuenta de lo siguiente:

- Si las pruebas son necesarias para demostrar la infracción.
- La probabilidad de que las pruebas demuestren la infracción, lo cual es necesario para evitar que se abuse del sistema de inspección. El nivel de “probabilidad” requerido no es tan alto como el necesario para las pruebas de infracción.<sup>257</sup>

<sup>256</sup> Código Procesal Civil, parte 1V.2.1).

<sup>257</sup> Ryuichi Shitara, “Reiwa-gannen tokkyohō kaisei niyoru sashyō-seido no kaisetsu to sono igi” (“Comentarios sobre el sistema de inspección establecido en la revisión de la Ley de Patentes en 2019”), 89 Law and Technology 45, 48 (2020).



- Si no hay ninguna alternativa. No se cumplirá este requisito si el producto de un supuesto infractor se pueda adquirir fácilmente en el mercado abierto.
- Si no es demasiado gravoso para la parte sujeta a la inspección. Un ejemplo típico de dicha carga es que la parte se vea obligada a cerrar su fábrica temporalmente.

#### **7.6.5.2.2 Inspector**

En virtud del artículo 105-2.2), el tribunal nombra a expertos neutrales y aptos como inspectores. Entre esos inspectores puede haber licenciados en Derecho, abogados de patentes o profesores universitarios. En virtud del artículo 105-2.4.2), los inspectores nombrados pueden acceder a las fábricas, las oficinas o cualquier otra instalación del demandado y exigir que se les presenten documentos y se les permita inspeccionar los equipos o realizar experimentos. Dependiendo de la causa, es posible nombrar a dos o más expertos como inspectores.

#### **7.6.5.2.3 Notificación al demandante del informe del inspector**

El artículo 105-2.41) establece que, después de llevar a cabo la inspección, los inspectores deben resumir los resultados y enviar un informe al tribunal. En esta fase, el informe se notificará al demandado objeto de la inspección, pero no al demandante. El demandado puede solicitar que el tribunal no divulgue el informe a fin de proteger un secreto comercial.<sup>258</sup> A continuación, el tribunal decidirá si notifica al demandante la totalidad o parte del informe.<sup>259</sup> Se atenderá a la solicitud del demandado si se considera que existen motivos razonables para no realizar la divulgación. En caso contrario, se pondrá el informe en conocimiento del demandante, quien podrá enviarlo al tribunal como prueba.

#### **7.6.5.2.4 Consecuencias del incumplimiento de una orden de inspección**

En virtud del artículo 105-2.5, si una parte incumple una orden de inspección, el tribunal puede considerar que las alegaciones de la parte contraria con relación a los hechos que se deben probar son ciertas como ocurre en los casos en que una parte no cumple con una orden de presentación de documentos.

### **7.6.6 Determinación de la infracción**

#### **7.6.6.1 Sesión explicativa**

Por lo general, en los procedimientos de una demanda por infracción, el tribunal no organizará una audiencia de las partes o los testigos. En su lugar, el tribunal determina el alcance de la invención patentada y la infracción de patente mediante pruebas documentales, como la memoria descriptiva de la patente, los documentos técnicos del estado de la técnica y la memoria descriptiva de los productos supuestamente ilícitos. Tampoco es habitual que se use el testimonio de un perito para demostrar los antecedentes técnicos de una invención patentada.

No obstante, al tratarse del último gran paso que se lleva a cabo en esta fase para evaluar la infracción, el tribunal suele presidir una sesión explicativa (sesión informativa especializada).<sup>260</sup> Estas sesiones se celebran no solo en las causas relacionadas con tecnología de vanguardia o altamente especializada, sino también para establecer el entendimiento general de las personas del oficio de nivel medio en el sector técnico de que se trate o cuando exista controversia acerca del conocimiento técnico general en la materia.

Las sesiones explicativas pueden adoptar diferentes formas. Por ejemplo, se puede llevar a cabo una sesión explicativa como una vista oral oficial del tribunal o como parte de las actuaciones preliminares. A una sesión informativa celebrada como vista oral del tribunal asistirán los jueces, los funcionarios judiciales de investigación a cargo de la causa, un secretario judicial y tres asesores técnicos seleccionados de entre los expertos del sector técnico en cuestión.<sup>261</sup>

Al comienzo de la sesión, cada parte realizará una presentación de unos 30 minutos de duración que resuma sus alegatos y trate los asuntos técnicos, como los pormenores de la invención, el estado de la técnica y el conocimiento general técnico disponible en el momento en que se presentó la solicitud. Las partes se pueden valer en su explicación de los productos producidos

<sup>258</sup> Ley de Patentes, art. 105-2.6.2).

<sup>259</sup> Ley de Patentes, art. 105-2.6.3).

<sup>260</sup> Véase Código Procesal Civil, art. 92-2 a 92-7.

<sup>261</sup> Para obtener más información acerca de los funcionarios judiciales de investigación y los asesores técnicos, véase la sección 7.3.

mediante el uso de una invención patentada y los productos supuestamente ilícitos, así como usar diagramas, un *software* de presentación o videos para indicar correlaciones entre la invención patentada y el producto supuestamente ilícito.

Tras la presentación, los participantes entablan un debate que permite que ambas partes, los asesores técnicos, los jueces y los funcionarios judiciales de investigación realicen preguntas acerca del contenido de la presentación o aclaren determinados puntos de sus alegatos o pruebas. Los asesores técnicos también pueden aportar explicaciones acerca de cuestiones técnicas. Estas sesiones permiten que todos los participantes definan las cuestiones y entiendan mejor los asuntos técnicos.

#### **7.6.6.2 Opinión preliminar y acuerdo**

Tras la sesión explicativa, el tribunal preparará una opinión preliminar sobre la infracción, para lo que tendrá en cuenta los alegatos y las pruebas, incluidas las explicaciones técnicas aportadas por las partes.

Si el tribunal concluye que no hay infracción, se cierran los procedimientos y se dicta sentencia. En algunos casos, el tribunal puede recomendar a las partes llegar a un acuerdo y fijar una fecha para llevarlo a cabo. En estas circunstancias, son numerosos los motivos por los que el tribunal podría recomendar un acuerdo; por ejemplo, si la causa no es sólida y la parte vencedora no está segura de que la decisión del Tribunal Superior de PI vaya a ir en ese mismo sentido o si el acuerdo de transacción contiene una cláusula de concesión de licencia.

Si el tribunal considera que existe infracción, comunicará su opinión preliminar y, a continuación, dará paso a la fase en que se evalúa la indemnización por daños y perjuicios. En algunos casos, el tribunal puede recomendar a las partes llegar a un acuerdo en esta fase y fijar una fecha para llevarlo a cabo. El tribunal comunica esta opinión sobre la premisa de que ambas partes han finalizado de aportar sus alegatos y pruebas con relación a la infracción.

Un gran número de causas resueltas mediante un acuerdo de conciliación judicial tienden a favorecer al titular de la patente, en particular, causas en que el importe que se reclama en concepto de indemnización por daños y perjuicios es elevado.<sup>262</sup> En el Japón, los acuerdos judiciales están ampliamente reconocidos como una forma eficiente y rápida de alcanzar una solución adecuada.

#### **7.6.7 Determinación de la indemnización por daños y perjuicios**

Cuando el tribunal pasa a la fase de evaluación de la indemnización por daños y perjuicios, el demandante debe aclarar las alegaciones en cuanto al importe de los daños, incluida la disposición legal que constituye la base de la reclamación del demandante en busca de una indemnización por daños y perjuicios.<sup>263</sup> Si el demandante no realiza cambio alguno en la reclamación por escrito que figura en la demanda original, debería indicarlo en esa fecha.

El demandante o el demandado presentan sus alegatos sobre el precio, las cantidades, los costos y otros asuntos relacionados con el producto o procedimiento supuestamente ilícito que son necesarios para determinar el importe de la indemnización por daños y perjuicios, lo que dependerá de la naturaleza de la reclamación de dicha indemnización.<sup>264</sup>

A continuación, el demandante presentará un documento donde aclare sus alegatos relativos al importe de la indemnización por daños y perjuicios basado en las cantidades y valores presentados por ambas partes, lo que podría incluir una modificación del importe que se reclama en la demanda por escrito.<sup>265</sup> Tras esto, el demandado preparará un documento que o bien reconoce o bien niega el importe que el demandante reclama en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Si el demandado rechaza la reclamación de una indemnización por daños y perjuicios, el documento debe indicar los motivos adecuados que respaldan dicha oposición.

262 Tribunal Superior de PI, *Guidebook*, págs. 46 y 47.

263 Por ejemplo, si es una reivindicación basada en la Ley de Patentes, art. 102.1), 102.2) o 102.3).

264 El cálculo de la indemnización por daños y perjuicios se analiza en la sección 7.7.2.

265 Código Procesal Civil, art. 143.1).

Si las partes no resuelven sus diferencias, el tribunal puede solicitar la opinión de un experto neutral (que ha de nombrar el tribunal) con respecto al cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. En dicho caso, las partes están obligadas a colaborar con los peritos para calcular la indemnización por daños y perjuicios.<sup>266</sup>

Tanto el demandante como el demandado pueden contraargumentar y proporcionar pruebas complementarias. Tras esto, finaliza la fase de cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. El tribunal preparará su opinión definitiva relativa al importe de la indemnización por daños y perjuicios. A continuación, dará por concluidas las actuaciones preliminares y el alegato oral y dictará sentencia. En algunos casos, el tribunal puede divulgar su opinión para que las partes la conozcan y recomendarles llegar a un arreglo.

En la sección 7.7.2 se describen los métodos para calcular la indemnización por daños y perjuicios.

### 7.6.8 Conciliación

El objetivo de la conciliación en materia de PI es proporcionar una solución sencilla y rápida de las controversias sobre derechos de PI. La conciliación en materia de PI es adecuada para las causas relativas a la infracción de patente cuando, a pesar de estar claros los asuntos en controversia, no se han podido resolver mediante las negociaciones entre las partes.

Las divisiones de PI de los tribunales de distrito de Tokio y Osaka proporcionan servicios de conciliación en materia de PI.<sup>267</sup> Mientras que los tribunales sumarios tienen competencia general sobre las causas de conciliación, los tribunales de distrito de Tokio y Osaka gestionan las causas de conciliación específicas de la PI. Las causas las gestiona el tribunal de distrito que acuerden las partes.<sup>268</sup>

El Tribunal de Distrito de Osaka ha publicado información en inglés sobre su proceso de conciliación en materia de PI:

- *Explanation of the New IP Conciliation at the Osaka District Court*; y
- *Guidelines for IP Conciliation Proceedings at the Osaka District Court*.<sup>269</sup>

La conciliación en materia de PI la lleva a cabo un comité de conciliación formado por tres miembros: un juez de la división de PI del tribunal de distrito y dos expertos, como un abogado de patentes o un licenciado en Derecho con amplia experiencia en causas relativas a la PI. En las causas que conllevan asuntos técnicos, un funcionario judicial de investigación puede administrar algunos asuntos durante el proceso de conciliación.<sup>270</sup>

Las partes que participan en un proceso de conciliación en materia de PI deberán haber enviado sus alegaciones y pruebas relacionadas antes del primer día de los procedimientos, y el comité de conciliación deberá haber aportado su opinión de forma verbal antes del tercer día de los procedimientos. La opinión del comité no solo contiene la determinación de las cuestiones, sino también su punto de vista acerca de si la causa encajaría mejor en un proceso judicial, teniendo en cuenta las dificultades de la prueba y la complejidad de la causa.

A continuación, las partes pueden optar por continuar con el proceso de conciliación o terminarlo (debido a resultados insatisfactorios o a la retirada de la petición). Si termina el proceso de conciliación, es posible que la causa vuelva a las negociaciones extrajudiciales; asimismo, una de las partes puede presentar una demanda o solicitar medidas preliminares. Si las partes llegan a

266 Ley de Patentes, art. 105-2-11.

267 Para obtener más información acerca del papel de los conciliadores en los tribunales de distrito de Tokio y Osaka, véase la sección 7.3.

268 Minji chōteihō (Ley de Conciliación en Asuntos Civiles), Ley n.º 222 con fecha de 9 de junio de 1951, art. 3.1) (Ley de Conciliación en Asuntos Civiles).

269 Tribunal de Distrito de Osaka, *Explanation of the New IP Conciliation at the Osaka District Court*, Tribunal Superior de Propiedad Intelectual (1 de septiembre de 2019), [www.ip.courts.go.jp/eng/vc-files/eng/file/Explanation\\_of\\_the\\_New\\_IP\\_Conciliation\\_at\\_the\\_Osaka\\_District\\_Court.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/eng/vc-files/eng/file/Explanation_of_the_New_IP_Conciliation_at_the_Osaka_District_Court.pdf); Tribunal de Distrito de Osaka, *Guidelines for IP Conciliation Proceedings at the Osaka District Court*, Tribunal Superior de Propiedad Intelectual (1 de septiembre de 2019), [www.ip.courts.go.jp/eng/vc-files/eng/file/Guidelines\\_for\\_IP\\_Conciliation\\_Proceedings\\_at\\_the\\_Osaka\\_District\\_Court.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/eng/vc-files/eng/file/Guidelines_for_IP_Conciliation_Proceedings_at_the_Osaka_District_Court.pdf).

270 Un asesor técnico también puede administrar algunos asuntos. Ley de Conciliación en Asuntos Civiles, art. 22. No obstante, no es lo habitual. Para obtener más información acerca de los funcionarios judiciales de investigación y los asesores técnicos, véase la sección 7.3.

un arreglo durante el proceso de conciliación y se registra dicho arreglo, este registro tendrá el mismo efecto que un acuerdo judicial.<sup>271</sup>

Si se presenta una demanda relativa a la misma reivindicación que el proceso de conciliación terminado, los jueces de cualquiera de las divisiones de PI, salvo la del juez que fue miembro del comité de conciliación, llevarán a cabo los procedimientos de la demanda.

## 7.7 Vías civiles de reparación

En esta sección se indica cuáles son las vías de reparación que están a disposición del titular de una patente cuando alguien infringe un derecho de patente o se considera que es probable que lo haga. Algunas de las vías de reparación que se contemplan son la acción de cesación; la indemnización por daños y perjuicios; las medidas para restablecer la credibilidad; y la devolución del enriquecimiento injusto.

### 7.7.1 Acción de cesación

El titular de una patente puede demandar a alguien que infrinja un derecho de patente o que es probable que lo haga para detener o evitar dicha infracción.<sup>272</sup> En otras palabras, la acción de cesación está disponible cuando el titular de una patente puede demostrar que se está infringiendo el derecho de patente o es muy probable que se vaya a infringir en el futuro. Cuando la titularidad de la patente es conjunta, cada uno de los cotitulares tiene derecho a iniciar la acción de cesación.

Las infracciones requeridas pueden ser directas o indirectas, es decir, los actos que constituyen una infracción en virtud del artículo 101 de la Ley de Patentes. Dentro de los actos que se consideran infracciones no se incluyen los actos de colaboración o complicidad y se limitan a lo establecido en el artículo 101. La acción de cesación no requiere intención o negligencia alguna por parte del infractor.

El titular de la patente puede iniciar la acción de cesación para prevenir la infracción, lo cual puede conllevar la eliminación de los productos ilícitos o de las instalaciones empleadas para llevar a cabo el acto que constituye una infracción.<sup>273</sup> El alcance de dichas medidas debe limitarse a las que sean necesarias para prevenir la infracción y siempre deben ir acompañadas de la demanda de interrupción de la infracción.

### 7.7.2 Indemnización por daños y perjuicios

El acto de infringir el derecho de patente de otra persona, ya sea de forma intencionada o negligente, se considera un agravio. Por consiguiente, el titular de una patente puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios en virtud del artículo 709 del Código Civil. Los requisitos para concluir que se puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios debido a un agravio son los siguientes:

1. una infracción de cualquier derecho o interés jurídicamente protegido;
2. un acto intencionado o negligente;
3. una relación causal entre 1) y 2);
4. un daño; y
5. una relación causal entre 1) y 4).<sup>274</sup>

El artículo 103 de la Ley de Patentes establece que se presume que quien infringe un derecho de patente de otra persona incurre en negligencia en la comisión de un acto que constituye una infracción. Una persona puede destruir esta presunción si logra demostrar que no ha habido negligencia. Sin embargo, es poco habitual que el tribunal concluya que un infractor no incurrió en negligencia. Por ejemplo, para demostrar la ausencia de negligencia, no basta con basarse en

271 Ley de Conciliación en Asuntos Civiles, art. 16. Para obtener más información acerca de los acuerdos en el contexto del proceso de dos fases de los tribunales de distrito, véase el texto situado más arriba.

272 Ley de Patentes, art. 100.1).

273 Ley de Patentes, art. 100.2).

274 Código Civil, art. 709.

la opinión de un abogado externo que concluye de forma errónea la ausencia de infracción o la nulidad.<sup>275</sup>

Dada la complejidad de demostrar la infracción de patente y el daño resultante, una vez que el titular de la patente haya demostrado que se ha producido un daño, la Ley de Patentes establece varias presunciones para calcular la indemnización por daños y perjuicios. Los importes de las indemnizaciones por daños y perjuicios solo pueden ser compensatorios. Los tribunales japoneses no conceden indemnizaciones punitivas por daños y perjuicios.<sup>276</sup> El artículo 102 establece tres fórmulas para calcular el importe de la indemnización compensatoria por daños y perjuicios: lucro cesante, beneficios del infractor y regalías razonables.

#### 7.7.2.1 Lucro cesante

El artículo 102.1) establece que, si el infractor cedió productos que constituyen un acto de infracción, se puede presumir que el importe de la indemnización por daños y perjuicios es el total de estos dos importes:

- i) el importe del beneficio por unidad de los productos que *el titular de la patente habría vendido* [...] si no hubiese habido infracción multiplicado por la porción que no exceda la cantidad (menos cualquier cantidad de productos, circunstancias debido a las cuales el titular de la patente no habría podido realizar la venta; esto es, la “cantidad especificada”) proporcional a la capacidad con la que el titular de la patente cuenta [...] para explotar los productos (“cantidad de explotación equivalente”) dentro de la cantidad de los productos cedidos por el infractor (“cantidad cedida”); [y]
- ii) el importe equivalente a la cantidad de dinero que se ha de recibir *por la explotación de la invención patentada* con relación al derecho de patente [...] de acuerdo con la cantidad en caso de que haya una cantidad que supere la cantidad equivalente de explotación dentro de la cantidad cedida o una cantidad específica (excepto en los casos en que el titular de la patente [...] habría sido capaz de establecer una licencia exclusiva o conceder una licencia no exclusiva del derecho de patente [...]) (sin cursivas en el original).

El artículo 102.1) originalmente solo contemplaba la fórmula del lucro cesante establecida en el artículo 1021.i anterior. No obstante, si el titular de una patente no tiene la capacidad de explotar los productos dentro de la cantidad cedida por el infractor, no podría recuperar la indemnización por daños y perjuicios relativa a esa cantidad. Por lo tanto, el infractor podría contar con el beneficio de dicha cantidad. Se consideró que esta situación era inconveniente desde el punto de vista de la protección de patentes mediante la concesión de una compensación razonable. Por lo tanto, la disposición se modificó en 2019 (y la modificación entró en vigor el 1 de abril de 2020) para añadir el artículo 102.1)ii), que permite de manera efectiva que el titular de una patente reivindique el lucro cesante de las ventas ilícitas hasta su capacidad de producción, así como cualquier regalía razonable por cualquier venta ilícita restante (véase la sección 7.7.2.3).

Un Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI ha aclarado determinada terminología clave del artículo 102.1)i):

- Los “productos que el titular de la patente habría vendido si no hubiese habido infracción” solo deben ser productos del titular de la patente cuyas ventas se hayan visto afectadas por la infracción, es decir, productos del titular de una patente que compiten en el mercado con el producto ilícito.
- El “importe del beneficio por unidad” es una cantidad de beneficio marginal obtenida al deducir el costo adicional requerido, que está directamente relacionado con la fabricación y las ventas del producto mencionado del titular de la patente a partir de las ventas del producto del titular de la patente, que tiene la carga de la prueba.
- Aun cuando la invención patentada solo se distinga en una parte del producto del titular de la patente que explotó la invención patentada, de los hechos se presume que el importe total del beneficio marginal que se obtiene de las ventas del producto del titular de la patente es el lucro cesante del titular de la patente. Sin embargo, en las circunstancias en que no se pueda

275 Osaka Chihō Saibansho (Tribunal de Distrito de Osaka), 30 de octubre de 1984, n.º 263 Hanta 543 (wa).

276 Un tribunal puede conceder honorarios de abogados, pero el importe suele limitarse a alrededor de un 10 % del daño.

considerar que la porción de un producto atractivo para los clientes contribuye a todos los beneficios obtenidos por las ventas que el titular de la patente hace del producto, la tasa de contribución puede reducirse y deducirse del beneficio marginal.

- Basta con que la “capacidad con la que (el titular de la patente) cuenta para explotar” mediante la provisión del producto que realiza la invención sea potencial. Si, por ejemplo, mediante una externalización de su producción, el titular de la patente puede suministrar una cantidad de su producto que se corresponda con la de las ventas del producto ilícito, es razonable que se interprete que el titular de la patente tiene la capacidad de explotar la invención. La carga de la prueba en cuanto a la demostración de dicha capacidad potencial recaerá sobre el titular de la patente.
- Las “circunstancias debido a las cuales el titular de la patente no habría podido realizar la venta” que se describen en el artículo 102.1) de la Ley de Patentes se refieren a circunstancias que refutan una relación causal razonable entre la infracción y el descenso en las ventas del producto del titular de la patente, y circunstancias tales como i) la existencia de diferencias entre los modelos de negocio o los precios del titular de la patente y el infractor (diferencias de mercado); ii) la presencia de productos competitivos en el mercado; iii) los esfuerzos de comercialización llevados a cabo por el infractor (poder de la marca y actividades de promoción); y iv) la presencia de diferencias en el rendimiento del producto ilícito y el producto del titular de la patente (funciones, diseño y otras características diferentes de las de la invención patentada). La carga de la prueba para demostrar las circunstancias mencionadas corresponde al infractor.<sup>277</sup>

#### 7.7.2.2 Beneficios del infractor

El artículo 102.2) de la Ley de Patentes establece que, si el acto que constituye una infracción reporta beneficios al infractor, se presume que el importe al que ascienden sus beneficios se corresponde con el importe del daño sufrido por el titular de la patente o el licenciataria exclusivo.

Un Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI concluyó que “debe existir una presunción en el párrafo con respecto al importe total del beneficio (obtenido por el infractor)” y que “los gastos que se pueden deducir de las ventas de los productos ilícitos para calcular el beneficio marginal solo son costos adicionales y necesarios que están directamente relacionados con la fabricación y la venta de los productos ilícitos por el infractor”.<sup>278</sup>

Además, el Tribunal Superior de PI ha indicado que las circunstancias que se enumeran a continuación podrían tanto “refutar una relación causal entre el beneficio obtenido por el infractor y el daño causado al titular de la patente” como anular la presunción:

- la presencia de diferencias entre los modelos de negocio del titular de la patente y el infractor (diferencias de mercado);
- la presencia de productos competitivos en el mercado;
- los esfuerzos de comercialización llevados a cabo por el infractor (poder de la marca y actividades de promoción);
- el rendimiento del producto ilícito (funciones, diseño y otras características diferentes de las de la invención patentada); y
- cuando “una invención patentada solo se utilice en una parte del producto infractor”.<sup>279</sup>

#### 7.7.2.3 Regalía razonable

En el artículo 102.3) de la Ley de Patentes se establece que el titular de una patente puede reclamar una compensación por los daños sufridos como resultado de la infracción negligente de una patente, para lo que se tendrá en cuenta la cantidad que el titular de la patente habría obtenido por la explotación de la invención patentada, es decir, el importe del daño sufrido se considera equivalente a una hipotética regalía razonable.

Un Gran Grupo de Jueces del Tribunal Superior de PI sostuvo que, para determinar una tasa de regalía razonable debido a una infracción, se debe tener en cuenta una serie de circunstancias, como:

<sup>277</sup> *Beauty Instrument Case*, Reiwa 1 (ne), n.º 10003.

<sup>278</sup> Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal de Propiedad Intelectual), 7 de junio de 2019, Hei 30 (gyō ke), n.º 10063, web de Chizai kōsai, pág. 33. La traducción no oficial al inglés de esta sentencia está disponible en el sitio web del Tribunal Superior de PI: [www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_en/472/002472.pdf](http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/472/002472.pdf).

<sup>279</sup> Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 7 de junio de 2019, Hei 30 (ne), n.º 10063.



- la tasa de regalía establecida en los acuerdos de licencia de una invención patentada o, si no hay acuerdos de licencia, una tasa de regalía equiparable en la industria;
- el valor de la patente, es decir, la contribución o importancia técnica de la invención patentada y si se puede sustituir por una tecnología alternativa;
- las contribuciones a las ventas y el beneficio cuando la invención patentada se usa para productos, y la forma en que se ha cometido la infracción; y
- la relación competitiva entre el titular de una patente y un infractor, así como la política empresarial del titular de la patente.<sup>280</sup>

#### 7.7.2.4 Asuntos que el tribunal puede tener en cuenta

El artículo 102.4), modificado en 2019,<sup>281</sup> establece que, cuando un tribunal está determinando una regalía razonable de conformidad con los artículos 102.1) y 102.3), el tribunal “puede tener en cuenta la compensación que el titular de la patente obtendría en caso de acordar la compensación que le corresponde por la explotación de la invención patentada con relación al derecho de patente con el infractor, con la premisa de que se ha infringido el derecho de patente”.

En las dos causas del Gran Grupo de Jueces que se han citado en los dos apartados anteriores, el Tribunal Superior de PI se valió de un marco que, en dos pasos, permitía reducir el importe de la indemnización por daños y perjuicios al tener en cuenta lo siguiente:

- el grado de contribución de la patente al valor del producto ilícito; y
- otras circunstancias relativas a los artículos 102.1) y 102.2).

En virtud del artículo 102.5), cuando un infractor haya infringido un derecho de patente de forma no intencionada o sin incurrir en una negligencia grave, el tribunal también puede tener en cuenta esas circunstancias al determinar el importe de la indemnización por daños y perjuicios. Además, en virtud del artículo 709 del Código Civil, el titular de una patente puede reclamar los honorarios de su abogado como indemnización por daños y perjuicios.

### 7.7.3 Otras vías de reparación

#### 7.7.3.1 Medidas para restablecer la credibilidad

El artículo 106 de la Ley de Patentes establece que, a petición del titular de una patente, el tribunal puede ordenar a las personas que dañaron la credibilidad de la empresa del titular de la patente al infringir el derecho de patente, ya fuese de forma intencionada o negligente, que tomen las medidas necesarias para restablecer dicha credibilidad, bien en sustitución de una indemnización por daños y perjuicios o bien como complemento de esta. No obstante, el tribunal rara vez concede este tipo de medidas.<sup>282</sup>

#### 7.7.3.2 Devolución del enriquecimiento injusto

El titular de una patente puede reclamar la devolución del enriquecimiento injusto en virtud del Derecho civil contra cualquier persona que se haya “beneficiado” de su derecho de patente “sin una causa jurídica” y “por lo tanto, le haya causado pérdidas”.<sup>283</sup> Por ejemplo, cuando una persona explota una invención patentada sin haber obtenido una licencia, el titular de la patente puede reivindicar la devolución del importe equivalente a la tasa de la licencia hipotética. Lo habitual es que el titular de una patente reclame la devolución del enriquecimiento sin causa en los casos en que la ley de prescripción de derechos de tres años no permita solicitar una indemnización por daños y perjuicios.<sup>284</sup>

280 Chiteki Zaisan Kōtō Saibansho (Tribunal Superior de Propiedad Intelectual), 7 de junio de 2019, Hei 30 (ne), n.º 10063.

281 Tokkyōhō no Ichibu wo Kaisei suru Hōritsu (Ley sobre la Modificación Parcial de la Ley de Patentes y Otras Leyes), Ley n.º 3 con fecha de 17 de mayo de 2019.

282 Si bien existe un precedente en el que la causa giraba en torno a la infracción de una marca (el artículo 106 de la Ley de Patentes se aplica *mutatis mutandis* a la infracción de un derecho de marcas. Shōhyōhō (Ley de Marcas), Ley n.º 127 con fecha de 13 de abril de 1959, art. 39). En este caso, el tribunal ordenó que el infractor publicase una disculpa en un periódico como medida necesaria para restablecer la credibilidad de la empresa del propietario de la marca. Osaka Chihō Saibansho (Tribunal de Distrito de Osaka), 11 de marzo de 2008, n.º 1288 Hanta 242 (*Daks Simpson Group Public Limited Company* contra *Steilar C. K. M. Co. Ltd*).

283 Código Civil, art. 703.

284 La ley de prescripción empieza a contar en el momento en el que el titular de la patente es conocedor de la infracción.



## 7.8 Revisión por un tribunal de apelación

Como se indica en la sección 7.3, el Japón ha adoptado un sistema judicial de tres instancias para resolver los asuntos civiles, entre ellos, los relativos a las patentes. La parte que no esté conforme con la sentencia de un tribunal de primera instancia (los tribunales de distrito de Tokio o de Osaka) puede apelar ante el tribunal de segunda instancia (el Tribunal Superior de PI); a su vez, la parte que no esté conforme con esa decisión puede apelar ante el tribunal de tercera instancia (el Tribunal Supremo). Cualquier apelación contra una decisión de infracción de patente de los tribunales de distrito es competencia exclusiva del Tribunal Superior de PI.<sup>285</sup>

El Tribunal Superior de PI está formado por cuatro divisiones. Lo habitual es que sea un tribunal de tres jueces el que conozca de las causas relativas a las infracciones de patente. El Tribunal Superior de PI también puede convocar un Gran Grupo de Jueces formado por cinco jueces para tratar asuntos particulares.<sup>286</sup> El artículo 310-2 del Código Procesal Civil indica lo siguiente:

En los procesos relativos a derechos de patente, entre otros, ante el Tribunal Superior de Tokio, si se presenta una apelación contra una sentencia definitiva que cualquiera de los tribunales especificados en los apartados del artículo 6.1) haya emitido en primera instancia, un órgano colegiado de cinco jueces puede decidir celebrar un juicio y adoptar una decisión judicial sobre esa causa. No obstante, lo anterior no se aplica cuando se trate de una apelación ante el tribunal de segunda instancia contra una sentencia definitiva en un proceso judicial que haya sido transferido en virtud de la disposición del artículo 20-2.1).

Al revisar las decisiones de un tribunal de distrito, el Tribunal Superior de PI puede tener en cuenta tanto las cuestiones de hecho como de Derecho. El proceso relativo a una demanda por infracción de patente ante el Tribunal Superior de PI se lleva a cabo en virtud del Código Procesal Civil y las disposiciones especiales de la Ley de Patentes que se han señalado. Lo habitual es que el Tribunal Superior de PI se centre en la sentencia dictada por el tribunal de distrito y los fundamentos de la apelación, pero el tribunal puede revisar todas las pruebas que las partes ya hayan enviado al tribunal de distrito y otras nuevas presentadas (con sujeción a ciertas restricciones) por el apelante y el demandado en el proceso ante el tribunal de apelación.

El Tribunal Superior de PI dicta una sentencia para revocar la de los tribunales de distrito o desestimar la apelación tras examinar la determinación de los hechos y la aplicación de la ley por parte de la sentencia de los tribunales de distrito. Si una de las partes no está satisfecha, puede presentar ante el Tribunal Supremo una apelación definitiva o una petición para la aceptación de una apelación definitiva relativa a una cuestión de Derecho contra la sentencia del Tribunal Superior de PI.<sup>287</sup>

## 7.9 Medidas en frontera

El titular de una patente puede dar comienzo a los procedimientos aduaneros relativos a la importación de productos supuestamente ilícitos. Cuando el titular de una patente presenta una petición para que cese la importación, la aduana nombra a tres expertos externos de una lista de expertos en Derecho de patentes japonés para que decidan si aceptar la petición. Los requisitos para la aceptación son que 1) la patente se haya infringido; 2) la infracción se pueda confirmar; 3) el producto ilícito se pueda reconocer en la aduana; 4) el demandante sea el titular de la patente; y 5) la patente esté vigente. Al importador se le da la oportunidad de presentar una excepción de nulidad y una excepción de ausencia de infracción.

Este proceso va muy rápido. Una vez se acepta la petición, será difícil importar un producto supuestamente ilícito en el Japón, pues cada envío del producto deberá pasar por un proceso de certificación que requiere cierto tiempo. Se destruirá todo producto que se determine que incumple una patente.

285 Código Procesal Civil, art. 6.3); Ley por la que se constituye el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, art. 2.1).

286 Código Procesal Civil, art. 310-2. Para obtener más información acerca de la División Especial (Gran Grupo de Jueces) del Tribunal Superior de PI, véase la sección 7.3.

287 Código Procesal Civil, arts. 285 y 313. Para obtener más información acerca del Tribunal Supremo, véase la sección 7.3.

La rapidez del proceso y la probabilidad de que el resultado sea severo representa una importante presión para los supuestos infractores. No obstante, a diferencia de los procedimientos de la Comisión de Comercio Internacional en los Estados Unidos de América, lo habitual es que las aduanas japonesas decidan poner la petición en espera si existen procedimientos judiciales paralelos pendientes.