

Capítulo 8

República de Corea

Autores:

Juez Kyuhong Lee, Sang-Wook Han, juez Kwangnam Kim y Unjung Park

En este capítulo, los autores ofrecen las traducciones del material legislativo, a menos que se indique lo contrario.

8.1 Descripción general del sistema de patentes

8.1.1 Evolución del sistema de patentes

La Ley de Patentes establece su objetivo en el artículo 1, que es "promover el desarrollo técnico mediante la protección y el fomento de las invenciones y mediante la promoción de su uso para contribuir al crecimiento industrial". Se promulgó con el fin de proteger los intereses tanto de los inventores como de los usuarios de las invenciones.¹ Con el objetivo final de lograr el crecimiento industrial, el equilibrio entre los intereses público y privado ha sido el tema predominante en la evaluación continua del Derecho y el sistema de patentes. El Derecho de patentes protege las invenciones que contribuyen al desarrollo técnico de la sociedad al compensar el tiempo, el esfuerzo y los costos que conlleva su elaboración. En cambio, las invenciones que carecen de actividad inventiva o que no cumplen los criterios para considerarse invenciones susceptibles de protección se ponen en el dominio público para uso de todos.

Un derecho de patente es un derecho de propiedad y, por lo tanto, está protegido en virtud de la disposición general de la Constitución por la que se garantizan los derechos de propiedad,² como suele ocurrir en las constituciones de otros países. Además, el artículo 22.2) de la Constitución establece específicamente que "los derechos de los autores, los inventores, los científicos, los ingenieros y los artistas estarán protegidos por ley", y se centra en la noción implícita de que el derecho de patente, como derecho de propiedad, debe ejercerse en el grado que corresponda a su valor real y de una forma que promueva la justicia y la equidad.³ En busca del equilibrio adecuado, el sistema de litigios sobre patentes ha contribuido de muchas maneras a la consecución del objetivo del artículo 1 de la Ley de Patentes. Por ejemplo, ha trabajado para determinar si una invención específica merece protección, ha definido el alcance de los derechos de patente para decidir qué aspectos se mantendrán en el dominio público y ha exigido responsabilidades a quienes han infringido los derechos de patente de otros.

La primera Ley de Patentes de la República de Corea se promulgó el 5 de octubre de 1946, en virtud de la orden núm. 91 de la ley marcial de los Estados Unidos. La Ley de Patentes de 1946 incorporó la Oficina de Patentes al Ministerio de Comercio e Industria, y puso en marcha el Tribunal y el Tribunal de Apelación, dependientes de la Oficina de Patentes. El Tribunal se encargaba de las causas *inter partes*, como las de confirmación y anulación del alcance de los derechos, mientras que el Tribunal de Apelación se encargaba de las apelaciones contra las decisiones *inter partes* del Tribunal y de las causas presentadas contra denegaciones de solicitudes de patente. Las decisiones del Tribunal de Apelación solo se podían apelar ante el Tribunal Supremo cuando se vulneraba la ley. Aunque la Ley de Patentes se había modificado numerosas veces desde entonces, y la Oficina de Patentes se restableció como Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) en 1977, el sistema de juicios sobre patentes —que empieza por el Tribunal, pasa por el Tribunal de Apelación y llega al Tribunal Supremo— sobrevivió hasta la apertura del Tribunal de Patentes.

8.1.2 Evolución de las solicitudes de patente

La figura 8.1 muestra el número total de solicitudes de patente (tanto directas como tras el ingreso en la fase nacional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes o PCT) que se presentaron en la República de Corea entre los años 2000 y 2021.

8.2 La Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual y los procedimientos de revisión administrativa

8.2.1 La Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual y la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Propiedad Intelectual

La KIPO está gestionada por el Ministerio de Comercio, Industria y Energía, y es responsable de tratar los asuntos administrativos con respecto a las patentes, los modelos de utilidad, los diseños y las marcas, así como los exámenes y juicios conexos.⁴ Además, revisa las leyes y

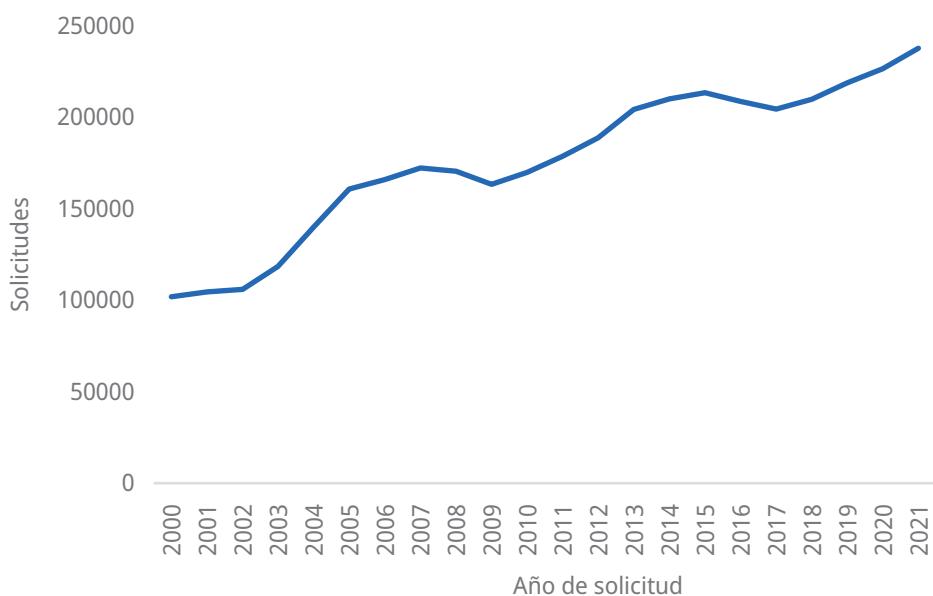
1 Daebeobwon (Trib. Sup.), 19 de enero de 2012, 2010Da95390.

2 Daehanminkuk Hunbeob (Constitución de la República de Corea), art. 23.

3 Daebeobwon (Trib. Sup.), 19 de enero de 2012, 2010Da95390.

4 Jeongbuojikbeob (Ley de Organización de la Administración), art. 37.4.

Figura 8.1 Solicituds de patente presentadas en la República de Corea 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>

establece las políticas relativas a los derechos de propiedad intelectual. La KIPO se creó inicialmente como Oficina de Patentes el 23 de mayo de 1949, y pasó a denominarse KIPO el 12 de marzo de 1977, junto con la puesta en marcha del Tribunal y el Tribunal de Apelación, que se encuentran bajo su dirección. Posteriormente, en marzo de 1998, el Tribunal y el Tribunal de Apelación se incorporaron a la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Propiedad Intelectual (IPTAB).

La IPTAB es una institución especializada en materia de apelaciones administrativas creada para abordar las controversias relativas a la creación, la modificación, la extinción y la confirmación del alcance de los derechos de propiedad industrial (es decir, patentes, modelos de utilidad, diseños y marcas). Esta entidad se encarga en gran medida de los juicios contra las denegaciones de solicitudes, de los juicios para anular registros y de los juicios para confirmar el alcance de los derechos. Como se explicará más adelante en el apartado 8.3.1.4, los procedimientos de apelación administrativa se simplificaron en un proceso de un solo paso gracias a la creación del Tribunal de Patentes y la integración del Tribunal y el Tribunal de Apelación en la recién creada IPTAB. La IPTAB está formada por tres divisiones: las comisiones de recursos, una división de litigios y una división de política procesal. Las comisiones de recursos se encargan de las causas en primera instancia y en apelación relativas a la denegación de solicitudes, la anulación y cancelación de registros, las correcciones y la confirmación del alcance de los derechos de propiedad industrial concedidos en relación con patentes, modelos de utilidad, diseños y marcas. Cada comisión está compuesta por un grupo de tres jueces administrativos y se encarga de un ámbito específico. La división de litigios representa al comisario de la KIPO en las demandas de revocación ante el Tribunal de Patentes. La división de política procesal supervisa las cuestiones generales relativas al funcionamiento de la IPTAB.

8.2.2 Procedimientos de revisión administrativa

Existen dos tipos de procedimientos en la IPTAB: *ex parte* e *inter partes*. Una causa *ex parte* es una apelación contra la decisión de un examinador de denegar una solicitud e implica únicamente al peticionario. Desde marzo de 2017, la IPTAB también ha comenzado a conocer *ex parte* de las impugnaciones de “oposición a patentes”. En las causas *inter partes*, un peticionario y un demandado deliberan sobre un derecho concedido. Las causas judiciales *ex parte* e *inter partes* incluyen los siguientes juicios:

- Procedimientos *ex parte*:
 - apelación contra una decisión de denegar una solicitud;
 - juicio para corrección; y
 - oposición a patentes.
- Procedimientos *inter partes*:
 - juicio para anulación; y
 - juicio para confirmar el alcance de los derechos.

La mayoría de los procedimientos en materia de patentes de la IPTAB pueden clasificarse en las siguientes categorías en función de su objeto:

- apelación contra una decisión de denegar una solicitud: cuando un solicitante recibe una decisión de denegación de un examinador, puede presentar un recurso en un plazo de 30 días desde la fecha de recepción de la copia certificada de la decisión (artículo 132-17 de la Ley de Patentes);
- juicio para corrección: el titular de una patente puede solicitar la corrección de una patente o un modelo de utilidad ya concedidos con el fin de limitar una reivindicación, corregir un error material o aclarar una descripción ambigua (artículo 136 de la Ley de Patentes);
- juicio para anulación: una parte interesada puede solicitar un juicio para anular de forma retroactiva el derecho de patente concedido sobre la base de motivos legales de nulidad (artículo 133 de la Ley de Patentes);
- juicio para confirmar el alcance de los derechos: una parte interesada puede solicitar un juicio para confirmar si una tecnología que un tercero esté utilizando o vaya a utilizar entra dentro del alcance de la patente concedida (artículo 135 de la Ley de Patentes); y
- oposición a patentes: cualquier persona puede presentar la oposición a una patente, en un plazo de seis meses desde la publicación de la concesión de la patente, para revocar la patente en función del estado de la técnica anterior (artículo 132-2 de la Ley de Patentes).

8.2.2.1 Procedimientos judiciales en materia de patentes

Las vistas pueden celebrarse de forma oral o por escrito. A menos que se solicite lo contrario, las vistas se celebran normalmente por escrito. Las vistas orales se celebran si las partes lo solicitan o si el juez administrativo que preside la sala lo considera necesario.⁵

Un tribunal de tres o cinco jueces administrativos conoce de una causa y participa en las deliberaciones para llegar a una conclusión por voto de la mayoría antes de dictar la resolución definitiva.⁶ Los solicitantes que no estén satisfechos con la decisión definitiva de la IPTAB pueden apelar ante el Tribunal de Patentes. Las decisiones del Tribunal de Patentes se apelan ante el Tribunal Supremo.

8.2.2.2 Efectos de las decisiones de la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Propiedad Intelectual: *non bis in idem*

Si una decisión de la IPTAB sobre una causa se convierte en firme y concluyente, ninguna persona puede solicitar un nuevo juicio basado en los mismos hechos o las mismas pruebas. No obstante, este requisito no se aplica en los casos en que la sentencia firme y concluyente sea una denegación.⁷ El término “los mismos hechos” engloba determinados hechos que se derivan de la misma causa con respecto al mismo derecho. Por lo tanto, aunque las causas como la ausencia de novedad, actividad inventiva o facilidad de uso industrial producirían el mismo resultado de nulidad de la patente, todos ellos constituyen hechos independientes. El término “las mismas pruebas” hace referencia no solo a las pruebas presentadas antes de una decisión previamente ratificada de la IPTAB, sino también a las pruebas complementarias que no son lo suficientemente convincentes como para revocar la decisión ratificada. Así, si se presentan nuevas pruebas, pero son lo suficientemente convincentes como para revocar la decisión ratificada, no supondría un incumplimiento del principio *non bis in idem*.⁸

8.2.2.3 Relación entre las demandas de revocación y los juicios administrativos sobre patentes

Los litigios para la revocación de una decisión de la IPTAB son procesos judiciales llevados a cabo por el Tribunal de Patentes en el marco del poder judicial del Estado que dan prioridad al sistema

5 Teukheobeob (Ley de Patentes), art. 154.1.

6 Ley de Patentes, art. 146.

7 Ley de Patentes, art. 163.

8 Daebeobwon (Trib. Sup.), 11 de marzo de 2005, 2004Hu42.

acusatorio y el principio de las alegaciones según el cual las partes son responsables de presentar los alegatos y materiales para que el tribunal los considere a fin de llegar a su conclusión. Los juicios administrativos sobre patentes son procedimientos de apelación administrativos gestionados por la IPTAB en el marco del poder ejecutivo del Estado y funcionan según el sistema inquisitorial. En este sentido, las demandas de revocación y los juicios administrativos son significativamente diferentes.⁹

Los juicios de la IPTAB tienen algunas similitudes con los procedimientos (judiciales) de apelación, en el sentido de que las decisiones de la IPTAB son objeto de demandas de revocación, al igual que las decisiones de un tribunal de distrito son objeto de apelaciones. No obstante, cabe señalar que los juicios de la IPTAB son significativamente diferentes de los juicios de apelación en general debido al aspecto anteriormente mencionado. No están vinculados entre sí en términos de instancia, como los tribunales de primera y segunda instancia. Esto implica que los alegatos y los materiales presentados en un juicio ante la IPTAB no pueden tratarse automáticamente como presentados en una demanda de revocación ante un tribunal, pues esta última requiere que los alegatos y materiales se presenten de nuevo o se envíen para que el tribunal los considere.

8.3 Instituciones judiciales

8.3.1 Administración judicial

8.3.1.1 Perspectiva general de los tribunales surcoreanos

La República de Corea tiene un sistema de tribunales de tres niveles, formado por los tribunales de distrito, los tribunales superiores y el Tribunal Supremo. Por tipos, existen el Tribunal Supremo, los tribunales superiores, los tribunales de distrito, el Tribunal de Patentes, los tribunales de familia, el tribunal administrativo y el tribunal de quiebras. Entre los tribunales que ejercen funciones especializadas, el Tribunal de Patentes se encuentra al nivel de los tribunales superiores, mientras que los tribunales de familia, administrativo y de quiebras se encuentran al nivel de los tribunales de distrito. Por niveles y regiones, los tribunales se clasifican de la siguiente manera: el Tribunal Supremo es el tribunal de última instancia, ubicado en Seúl; los tribunales superiores gestionan apelaciones presentadas contra los fallos emitidos por jueces de tribunales de distrito y están ubicados en las seis ciudades principales (Seúl, Daejeon, Daegu, Busán, Gwangju y Suwon); y existen 18 tribunales de distrito en todo el país, los cuales conocen de las causas de primera instancia (por un único juez o un grupo de jueces), así como de las apelaciones interpuestas contra las resoluciones dictadas por un único juez. Los tribunales de distrito pueden tener tribunales de subdistrito en sus respectivas jurisdicciones. Actualmente, existen 42 tribunales de subdistrito en todo el país.¹⁰

Cada juicio está presidido por un único juez o por un grupo de tres jueces. El poder judicial de un tribunal superior, el Tribunal de Patentes o un tribunal administrativo debe ejercerse mediante un grupo de tres jueces (artículo 7.3) de la Ley de Organización de los Tribunales). El poder judicial de un tribunal de distrito, un tribunal de familia o un tribunal de quiebra se ejerce, de forma predeterminada, mediante un único juez. No obstante, algunas causas ante tribunales de distrito se resuelven mediante grupos de tres jueces: las causas civiles donde el valor del objeto de la demanda supere los 500 millones de KRW y las causas penales sujetas a pena capital o prisión, con o sin trabajo, por tiempo indefinido o por no menos de un año a corto plazo (artículo 32.1) de la Ley de Organización de los Tribunales; estas causas se denominan "causas civiles en grupo" y "causas penales en grupo", respectivamente).

Todas las causas ante los tribunales en la República de Corea están presididas por un juez, y no se aplica ningún sistema de juicios con jurado. Algunas causas penales en grupo pueden ser objeto de participación pública por petición de las partes.¹¹ No obstante, los juicios con participación pública se diferencian de los juicios con jurado por los que se rige el Derecho angloamericano en que las opiniones relativas al veredicto y la condena que ofrecen los miembros del jurado en un

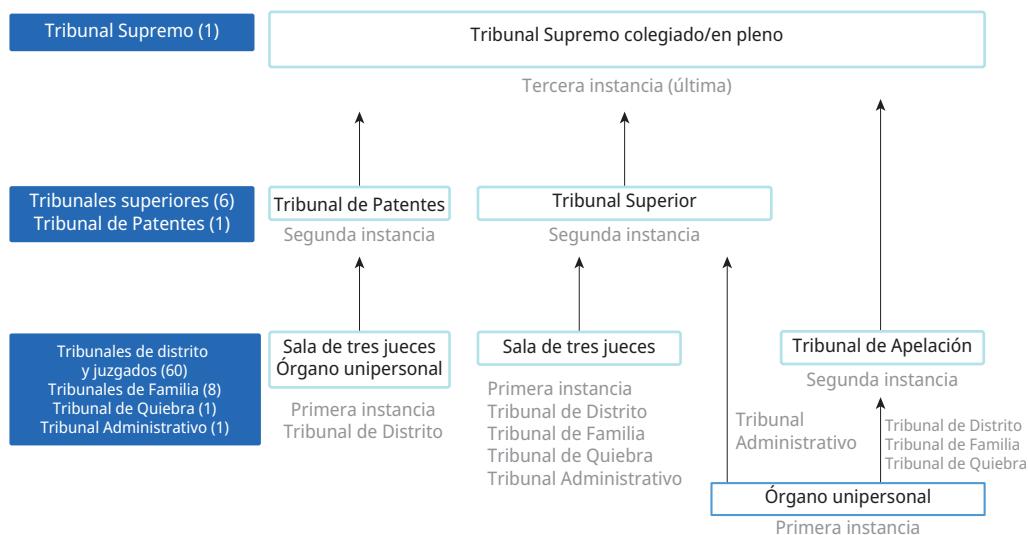
⁹ Comité de Investigación de Litigios sobre Propiedad Intelectual del Tribunal de Patentes de la República de Corea, *Intellectual Property Law Theory and Practice* 14 (4^a ed., 2019), [en adelante, Comité de Investigación de Litigios sobre Propiedad Intelectual, *Intellectual Property Law Theory and Practice*].

¹⁰ Para consultar un gráfico organizativo del poder judicial, véase <https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/organization/organizational.jsp>

¹¹ Gugminui Hyeongsajaepan Chamyeoe Gwanhan Beobryul (Ley de Participación Ciudadana en los Juicios Penales), art. 5.1.

juicio de participación pública no son vinculantes para el tribunal.¹² Tal y como se explicará más adelante en el apartado 8.9.2.2, todas las causas penales en materia de patentes están juzgadas por un único juez y, por lo tanto, no son aptas para la participación pública. En la figura 8.2, se muestra la estructura judicial de la República de Corea.

Figura 8.2 Estructura judicial de la República de Corea



Fuente: Diagrama elaborado por los autores.

8.3.1.2 Tipos de causas relativas a las patentes

Las demandas de patentes se clasifican, generalmente, en civiles, administrativas y penales. Las demandas civiles de patentes se dividen, a su vez, en causas de fondo y causas de medidas cautelares preliminares. Las causas de fondo implican una infracción;¹³ la transferencia, concesión o extinción de derechos de patente; la compensación por las invenciones de empleados; los pagos de regalías; etc. Generalmente, las demandas administrativas de patentes son causas en las que se solicita la revocación de las decisiones de la IPTAB, como aquellas donde se defiende la denegación por parte del examinador de la concesión de una patente o aquellas en las que se dicta que una patente es nula. Las denuncias penales sobre patentes incluyen los actos punibles en virtud del capítulo XII de la Ley de Patentes.¹⁴

8.3.1.3 Aplicación de la jurisdicción concentrada en las causas relativas a las patentes

Hasta 2015, el Tribunal de Patentes tenía jurisdicción exclusiva únicamente sobre las causas en que se solicitaba la revocación de las decisiones de la IPTAB. Las causas civiles sobre patentes, como las demandas por infracción, al igual que otras causas civiles, se dirimían ante los tribunales de distrito de todo el país, en primer lugar, y, después, se apelaban ante los tribunales superiores o las divisiones de apelación de los tribunales de distrito.¹⁵ Este sistema bifurcado enviaba las causas de revocación para las denegaciones o anulaciones al Tribunal de Patentes y las causas de infracción y otras causas civiles a los tribunales civiles generales. Este marco de dos vías dejaba margen para resultados contradictorios en el Tribunal de Patentes y los tribunales civiles generales sobre la misma patente. El intento por parte de un tribunal civil de esperar al fallo de la IPTAB con respecto a la anulación o al fallo del Tribunal de Patentes sobre la revocación para prevenir la incoherencia solía derivar en una resolución de controversias prolongada.¹⁶

12 Ley de Participación Ciudadana en los Juicios Penales, art. 46.5.

13 Algunos ejemplos habituales son las acciones para la obtención de medidas cautelares permanentes, las acciones para obtener indemnizaciones compensatorias por daños y perjuicios y las acciones para el restablecimiento de la reputación de los titulares de patentes (artículos 126, 128 y 131 de la Ley de Patentes, respectivamente).

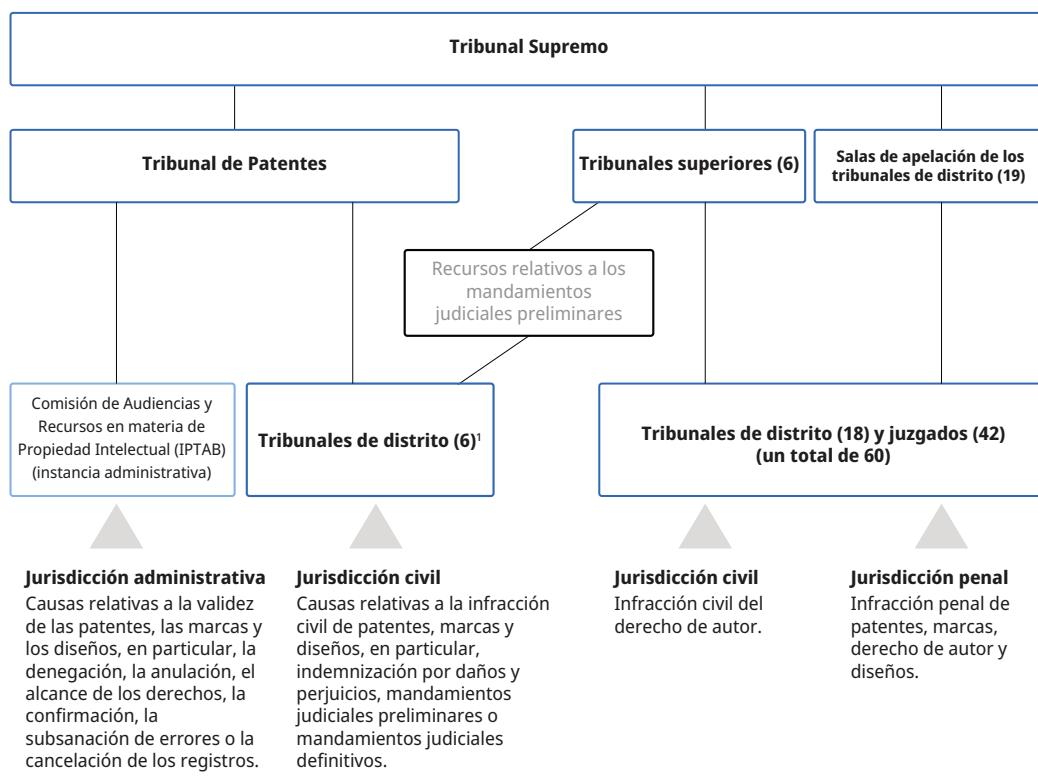
14 Un ejemplo habitual es el delito de infracción de los derechos de patente (artículo 225 de la Ley de Patentes).

15 Centro de Investigación del Derecho Internacional en materia de Propiedad Intelectual, *Comparative Research on Exclusive Jurisdiction over IP Litigation 6* (2019) [en adelante, Centro de Investigación del Derecho Internacional en materia de Propiedad Intelectual, *Comparative Research on Exclusive Jurisdiction*].

16 Centro de Investigación del Derecho Internacional en materia de Propiedad Intelectual, en 8.

Como consecuencia, la Ley de Organización de los Tribunales y la Ley de Procedimiento Civil se modificaron para aplicar un sistema de jurisdicción concentrada, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2016, donde la jurisdicción original de las causas civiles sobre patentes se limitó a una serie de tribunales civiles y las apelaciones en las demandas por infracción de patente quedaron bajo la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Patentes. Se otorgó a los tribunales de distrito ubicados en las sedes de los tribunales superiores la jurisdicción original y exclusiva de los procesos civiles de primera instancia en materia de derechos de protección de las variedades vegetales, patentes, modelos de utilidad, diseños y marcas [en adelante, “derechos de patente y otros derechos de PI admitidos”], siendo el Tribunal de Distrito Central de Seúl el que tenía jurisdicción concurrente. Al igual que la jurisdicción de apelación, la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Patentes se amplió y pasó a englobar todas las apelaciones civiles en materia de derechos de patente y otros derechos de PI admitidos, además de las demandas donde se solicitaba la revocación de las decisiones de la IPTAB. En la figura 8.3, se resume la jurisdicción actual en materia de propiedad intelectual en la República de Corea.

Figura 8.3 Estructura de la administración judicial de las controversias en materia de PI en la República de Corea



¹ Los tribunales de distrito con jurisdicción exclusiva son los de Daejeon, Busán, Daegu, Gwangju, Suwon y el Central de Seúl (jurisdicción concurrente). Fuente: Estructura de la administración judicial de las controversias en materia de propiedad intelectual. La información ha sido proporcionada por el Centro Internacional de Investigación sobre el Derecho de PI del Tribunal de Patentes y está disponible en <https://www.wipo.int/es/web/wipolex/judicial-administration-structure.kr>

8.3.1.4 Tribunal de Patentes

El Tribunal de Patentes se creó el 1 de marzo de 1998 como tribunal especializado al nivel de los tribunales superiores y tiene jurisdicción en todo el país. El artículo 186.1 de la antigua Ley de Patentes (anterior a la modificación del 5 de enero de 1995 en virtud de la Ley núm. 4892) establecía que, con respecto a las demandas administrativas sobre patentes (por ejemplo, un proceso de revocación contra las decisiones de organismos gubernamentales en juicios cuasijudiciales), las partes que recibían una resolución del Tribunal de Apelación podían apelar ante el Tribunal Supremo únicamente sobre la base de que la decisión iba contra la ley. Este marco recibió críticas por vulnerar el derecho constitucional básico de una persona a ser juzgada

por un juez.¹⁷ En respuesta, el 25 de agosto de 1993, el Tribunal Supremo solicitó al Tribunal Constitucional que declarara inconstitucional la disposición anterior. En consecuencia, el Tribunal Constitucional la declaró incoherente con la Constitución.¹⁸

Para ejecutar la sentencia, se modificó la Ley de Organización de los Tribunales a fin de incorporar el proceso de juicio administrativo de dos pasos del Tribunal y el Tribunal de Apelación en uno único ante la recién creada IPTAB. En cuanto al poder judicial, se creó el Tribunal de Patentes al nivel de los tribunales superiores. En este nuevo sistema, las demandas en oposición a las decisiones de la IPTAB se atribuían a la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Patentes y las apelaciones de este pasaban al Tribunal Supremo, lo que permitía la resolución completa de las cuestiones de hecho y de Derecho por parte del poder judicial.¹⁹

El Tribunal de Patentes abrió por primera vez en Seúl, pero se trasladó el 1 de marzo de 2000 a Daejeon, la sede de la KIPO y la ciudad científica de Daedeok, donde se concentraban institutos de investigación financiados por el Gobierno y laboratorios de empresas privadas, así como instituciones educativas, por ejemplo, el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea.²⁰ El tribunal compartía edificio con el Tribunal Superior y el Tribunal de Distrito de Daejeon en el momento del traslado, pero más tarde se trasladó al actual edificio del Tribunal de Patentes, el 1 de septiembre de 2003, en respuesta al constante aumento del número de controversias sobre PI, y se preparó para albergar una jurisdicción más amplia, más causas y más jueces.

El Tribunal de Patentes está formado por el presidente del tribunal, los jueces, los examinadores técnicos judiciales, los investigadores técnicos judiciales, el Centro de Investigación del Derecho Internacional en materia de Propiedad Intelectual y la Oficina de Administración. El presidente del tribunal se encarga de la gestión general de los asuntos de administración judicial, de dirigir y supervisar a los funcionarios judiciales y de presidir los juicios de la división especial.

Actualmente, el Tribunal de Patentes cuenta con cinco divisiones generales, cada una de las cuales está formada por tres jueces. Las causas se asignan de forma aleatoria a una de las cinco divisiones. No obstante, se puede conformar una división especial (formada por el presidente del tribunal y dos jueces de divisiones generales) para presidir algunas causas: aquellas que podrían sentar un precedente importante o que exigen una investigación más amplia, aquellas de gran importancia y, por tanto, que se prevé que influyan de manera significativa en la sociedad, y aquellas donde no existen suficientes precedentes de referencia, pero con otros de naturaleza similar pendientes en varias divisiones. Las causas que cumplan cualquiera de estos criterios en una división general pueden reasignarse a una división especial.²¹

Los examinadores e investigadores técnicos judiciales ofrecen apoyo a la resolución y se centran en las cuestiones técnicas de las causas que se les asignan sobre la base de sus respectivos ámbitos de conocimientos técnicos. En el apartado 8.6.7.6.2, se explican con mayor detalle sus funciones y responsabilidades.

El Centro de Investigación del Derecho Internacional en materia de Propiedad Intelectual está formado por investigadores judiciales (jueces) e investigadores a tiempo completo que no son jueces. Esta entidad lleva a cabo proyectos de investigación a largo plazo sobre temas importantes que exigen estudios comparativos, así como proyectos especiales sobre cuestiones específicas en causas en curso. También se encarga de la cooperación y los intercambios internacionales del tribunal.

8.3.2 JUDICATURAS ESPECIALIZADAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL

8.3.2.1 Tribunales y divisiones especializados en patentes

En relación con los juicios sobre patentes, la República de Corea emplea un sistema de tribunales especializados y un sistema de divisiones especializadas. Tal y como se indica en el apartado 8.3.1.4, el Tribunal de Patentes ejerce como tribunal de patentes especializado de la

17 Constitución, art. 27.1 ("Todos los ciudadanos tendrán derecho a ser juzgados de conformidad con la ley por jueces cualificados en virtud de la Constitución y la legislación").

18 Hunbeobjapanso (Trib. Const.), 28 de septiembre de 1995, 92HeonGa11.

19 Comité de Investigaciones de Litigios sobre Propiedad Intelectual, *Intellectual Property Law Theory and Practice*, en 3.

20 Woosoo Kim et al., *Reflection on the Past 20 Years and Future of Patent Court* (2018), en 5 y 6.

21 Reglas del Tribunal de Patentes sobre asignación de causas, art. 6.

República de Corea. Se encuentra al nivel de un tribunal superior y tiene jurisdicción en todo el país, además de ejercer jurisdicción exclusiva sobre las causas de revocación y las apelaciones civiles.²²

Los seis tribunales de distrito que pasaron a tener jurisdicción sobre las causas civiles de primera instancia en materia de patentes tras la aplicación de la concentración jurisdiccional —a saber, los Tribunales de Distrito Central de Seúl, de Daejeon, de Daegu, de Busán, de Gwangju y de Suwon— cuentan con divisiones especializadas en PI. Las medidas cautelares preliminares se transfieren a las divisiones de PI en el caso del Tribunal de Distrito Central de Seúl, mientras que una división independiente para disposiciones cautelares se encarga de las medidas cautelares preliminares en los otros cinco tribunales de distrito.²³ En las causas penales sobre patentes, no existe un tribunal especializado ni una división especializada independiente.

A modo de resumen por tipo de causa, las causas civiles de patentes son competencia de las divisiones especializadas de los tribunales de distrito en primera instancia y del tribunal especializado (Tribunal de Patentes) en segunda instancia. Las causas administrativas sobre patentes, o causas de revocación, se juzgan ante el Tribunal de Patentes. En el caso de las causas penales de patentes, no hay ningún tribunal especializado concreto ni ninguna división especializada concreta que se ocupe de ellas.

8.3.2.2 Divisiones internacionales

Cada vez más partes extranjeras presentan litigios sobre sus causas relativas a patentes en la República de Corea. Estas causas, que representan un tercio de todas las causas relativas a patentes, crearon la necesidad de mejorar el acceso lingüístico para las partes extranjeras. En respuesta, el Tribunal de Patentes y el Tribunal de Distrito Central de Seúl crearon divisiones internacionales para gestionar ciertas causas relativas a la PI con el objetivo de ofrecer un acceso judicial igualitario a todas las partes, en vigor desde el 13 de junio de 2018 (artículo 62-2 de la Ley de Organización de los Tribunales). Como resultado, en la actualidad, las partes pueden formular alegatos orales o presentar documentos en un idioma extranjero ante estos tribunales si se les concede el permiso para gestionar la causa como “causa internacional”.

Una causa puede gestionarse como internacional cuando una parte de la demanda es una persona o una empresa extranjera, cuando es necesario examinar pruebas materiales en un idioma extranjero o cuando existen otras circunstancias que hacen que la causa sea de carácter “internacional”.²⁴ Se necesita el consentimiento de la parte contraria. Además, el tribunal puede rechazar el permiso para proceder como causa internacional si se prevé un retraso significativo.²⁵ La solicitud y el consentimiento se formulan por escrito antes de la fecha del primer juicio, ya sea ante el Tribunal de Distrito Central de Seúl o ante el Tribunal de Patentes, excepto en circunstancias excepcionales.²⁶ El efecto del permiso se limita al nivel del tribunal.²⁷

En una causa internacional, las partes pueden formular alegatos orales en un idioma extranjero permitido o presentar resúmenes o pruebas materiales en el idioma extranjero sin traducción.²⁸ El tribunal ofrecerá servicios de interpretación el día del juicio.²⁹ Debido a cuestiones prácticas con respecto a las demandas reales, el idioma extranjero permitido se limita actualmente al inglés en virtud de los actuales reglamentos del Tribunal Supremo, pero, si la parte lo solicita, pueden permitirse otros idiomas.³⁰ Las decisiones se presentan en coreano y la decisión en coreano es la base para calcular el período de apelación o el efecto del fallo.³¹ Las partes

22 Además de las causas relativas a las patentes, el Tribunal de Patentes tiene jurisdicción exclusiva sobre las causas de revocación y las apelaciones civiles con respecto a los derechos de diseño y marcas. Sin embargo, no tiene jurisdicción exclusiva sobre las causas de derechos de autor, lo que implica que una apelación civil en una causa de este tipo se transferirá a los tribunales superiores o la división de apelación de un tribunal de distrito.

23 Generalmente, los tribunales tienen una división que es responsable exclusivamente de las disposiciones cautelares, como la incautación o el embargo provisionales. En el caso del Tribunal de Distrito Central de Seúl, que recibe muchas causas relativas a patentes para su disposición cautelar, se reserva una división de PI para las disposiciones cautelares de patentes (60.^a División Civil). La división que se encarga de las causas civiles generales en otros tribunales se ocupa de las disposiciones cautelares de patentes.

24 Reglamento del Tribunal Supremo sobre la Constitución y el Funcionamiento de la División Internacional (Reglamento del Tribunal Supremo), art. 5.

25 Reglamento del Tribunal Supremo, art. 5.

26 Reglamento del Tribunal Supremo, art. 6.

27 Reglamento del Tribunal Supremo, art. 7.

28 Reglamento del Tribunal Supremo, art. 12.

29 Reglamento del Tribunal Supremo, art. 11.

30 Reglamento del Tribunal Supremo, art. 9.

31 Reglamento del Tribunal Supremo, art. 16.

dispondrán de una traducción de la decisión en el idioma extranjero después de la entrega de su copia auténtica.³² En el caso de las apelaciones, el aviso de apelación puede presentarse en el idioma extranjero permitido.³³

8.3.2.3 Jueces especializados en patentes

Los jueces surcoreanos rotan entre tribunales. La mayoría de los jueces se asignan a distintos tribunales cada tres o cuatro años y a distintas funciones cada uno o dos años. No existen requisitos explícitos para poder ejercer como juez en el tribunal especializado o la división especializada. No obstante, se entiende que contar con jueces especializados es crucial para una gestión eficaz y justa de las causas relativas a las patentes. Por este motivo, el Tribunal de Patentes se ha esforzado por incorporar jueces que se hayan especializado en ciencias, ingeniería o PI; jueces que se hayan ocupado de manera exclusiva de asuntos de PI en otros tribunales; o jueces que hayan ejercido como abogados o abogados especializados en patentes en este ámbito durante muchos años. Además, se ha esforzado de manera progresiva por asegurarlos durante períodos más largos. El período de servicio de los jueces del Tribunal de Patentes tiende a ser más largo que el de los tribunales generales.

8.3.3 Formación judicial en materia de propiedad intelectual

El Instituto Judicial de Investigación y Capacitación ofrece un Programa de Capacitación en materia de Litigios sobre PI a los jueces que se ocupan de las causas relativas a las patentes por primera vez y proporciona un Programa Avanzado de Capacitación en materia de Litigios sobre PI cada dos años sobre temas de especial interés en la práctica de la PI. Asimismo, los jueces que se ocupan de las causas relativas a las patentes también comparten de manera activa sus conocimientos académicos y prácticos a través de una comunidad en línea de jueces que trabajan actualmente en causas relativas a patentes o están interesados en ellas, comités de investigación práctica del Tribunal de Patentes y seminarios conjuntos entre el Tribunal de Patentes y el Tribunal de Distrito Central de Seúl.

8.4 Nulidad de las patentes

8.4.1 Causas de revocación

Los procesos de revocación hacen referencia a aquellos en que se solicita la revisión judicial y la revocación posterior de las decisiones de la IPTAB. La IPTAB toma una decisión sobre la nulidad del registro de patentes, confirma el alcance de los derechos de patente y revisa las denegaciones de solicitudes de patente por parte de los examinadores. Dado que las decisiones de la IPTAB son disposiciones administrativas y que los procesos de revocación son demandas administrativas que se presentan para refutar dichas disposiciones, la Ley de Procedimiento Administrativo es aplicable a los procesos de revocación y la Ley de Procedimiento Civil también se aplica *mutatis mutandis* a esos procesos en virtud del artículo 8.2) de la Ley de Procedimiento Administrativo.³⁴

8.4.1.1 Jurisdicción territorial

Si bien el artículo 8.1) de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que, “[e]xcepto que se establezca lo contrario en otras leyes, las demandas administrativas se regirán por esta Ley”, el artículo 186.1) de la Ley de Patentes establece que el Tribunal de Patentes tiene jurisdicción exclusiva sobre los procesos de revocación.³⁵ Los procesos de revocación eran el único tipo de asuntos de jurisdicción exclusiva del Tribunal de Patentes antes de la concentración jurisdiccional.

8.4.1.2 Jurisdicción por nivel de tribunal

La decisión del Tribunal de Patentes sobre una causa de revocación puede apelarse ante el Tribunal de Supremo (artículo 186.8) de la Ley de Patentes). En la Ley de Patentes y otras leyes aplicables, no existe ninguna disposición especial con respecto al procedimiento de apelación, de

32 Reglamento del Tribunal Supremo, art. 17.

33 Reglamento del Tribunal Supremo, art. 18.

34 Daebeobwon (Trib. Sup.), 13 de septiembre de 2012, 2012KaHeo15.

35 El tribunal de primera instancia en los procesos de revocación, entre todos los demás procesos administrativos en general, debe ser un “tribunal administrativo que tenga jurisdicción sobre la ubicación del demandado”. Cuando se presenta un proceso de revocación contra un demandado que es un organismo administrativo central o su presidencia, puede iniciarse con un tribunal administrativo que tenga jurisdicción en la ubicación del Tribunal Supremo. Haengjeongsongbeob (Ley de lo Contencioso-Administrativo), art. 9.

manera que los procedimientos en los procesos civiles generales se aplican *mutatis mutandis* a las apelaciones en las causas de revocación (artículo 8.2) de la Ley de Procedimiento Administrativo).

8.4.2 Demandas administrativas de patentes

Los litigios administrativos, como tipo de proceso judicial, son procedimientos donde un tribunal juzga una controversia con respecto a las relaciones jurídicas de Derecho público. Los litigios administrativos asociados a las patentes se clasifican en i) procedimientos jurídicos en los que se solicita la revocación de las decisiones tomadas por la IPTAB en virtud del artículo 186 de la Ley de Patentes, ii) demandas administrativas contra disposiciones administrativas (que no sean decisiones de la IPTAB) impuestas por el Gobierno o el comisario de la KIPO³⁶ y iii) procedimientos jurídicos contra las decisiones, las sentencias o las resoluciones de la IPTAB sobre compensaciones o consideraciones prescritas en el artículo 190 de la Ley de Patentes.³⁷ En el caso de los litigios administrativos clasificados en la primera categoría, el Tribunal de Patentes tiene jurisdicción exclusiva. En el caso de los litigios administrativos clasificados en la segunda y tercera categorías, el tribunal administrativo con jurisdicción en la ubicación del organismo administrativo del demandado, o el Tribunal Administrativo de Seúl, tiene jurisdicción en virtud del artículo 9 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo. En consecuencia, los procedimientos jurídicos contra las disposiciones de la Comisión de Comercio de la República de Corea, que desempeña una función equivalente a la de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, también deben presentarse ante el Tribunal Administrativo de Seúl o cualquier otro tribunal competente, no ante el Tribunal de Patentes. Los litigios administrativos clasificados en la primera categoría siempre requieren la decisión de la IPTAB antes de la interposición de una demanda ante el Tribunal de Patentes.³⁸ Sin embargo, los litigios administrativos clasificados en las otras dos categorías pueden iniciarse sin tener que pasar por un proceso de resolución.³⁹

Entre los tres tipos de litigios administrativos relacionados con las patentes, los procedimientos jurídicos clasificados en la primera categoría —es decir, litigios para la revocación de las decisiones de la IPTAB o demandas de revocación— se utilizan más frecuentemente para refutar la anulación de las patentes. Por lo tanto, en los siguientes párrafos, nos centramos únicamente en las demandas de revocación.

8.4.2.1 Características de las demandas de revocación y legislación aplicable

Tal y como se ha explicado anteriormente, los litigios para la revocación de las decisiones de la IPTAB son un tipo de litigios administrativos que se presentan contra las disposiciones u omisiones de un organismo administrativo en virtud del artículo 3.i) de la Ley de lo Contencioso-Administrativo. El Tribunal Supremo ha dictaminado que las demandas de apelación incluyen causas *ex parte* presentadas contra el comisario de la KIPO y causas *inter partes* presentadas contra los titulares de las patentes o las partes interesadas.⁴⁰

La Ley de Patentes se aplica en primer lugar a las demandas de revocación. Para las cuestiones no prescritas en la Ley de Patentes, se aplican *mutatis mutandis* las disposiciones de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, ya que las demandas en las que se solicita la revocación de las decisiones de la IPTAB tienen básicamente las características de los litigios administrativos. Al mismo tiempo, las cuestiones que no estén establecidas específicamente en la Ley de lo Contencioso-Administrativo se rigen por la Ley de Procedimiento Civil.⁴¹ Por lo tanto, los procedimientos de recopilación de pruebas y litigios explicados más adelante en el apartado 8.6 también se aplican, en general, a las demandas de revocación.

8.4.2.2 Alcance de las demandas de revocación

En las demandas de apelación en general, las demandas de revocación solo pueden interponerse contra la disposición original (es decir, el principio de las disposiciones originales), a excepción de las causas en las que la propia resolución esté viciada jurídicamente (es decir, el principio de

36 Esto incluye los procedimientos jurídicos en los que se solicita la revocación de las denegaciones por escrito o la revocación de diferentes recomendaciones de corrección en virtud del art. 203 de la Ley de Patentes.

37 Esto incluye los procedimientos jurídicos contra las prohibiciones de presentación de solicitudes de patente en un país extranjero con respecto a invenciones necesarias para la excepción nacional (art. 41 de la Ley de Patentes) y contra las indemnizaciones por expropiación de patentes (art. 106 de la Ley de Patentes).

38 Ley de Patentes, art. 186.6.

39 Ley de lo Contencioso-Administrativo, art. 18.1.

40 Véase, por ejemplo, Daebeobwon (Trib. Sup.), 28 de mayo de 2009, 2007Hu4410.

41 Ley de lo Contencioso-Administrativo, art. 8.2.

resolución excepcional).⁴² Cabe señalar que la Ley de Patentes solo permite la presentación de una demanda contra la resolución sobre una apelación administrativa cuando se refiere al litigio por la revocación de las decisiones de la IPTAB.⁴³ La decisión de rechazar la solicitud de una patente o de permitir el registro de esta no puede ser objeto de una demanda de revocación. Si el solicitante se opone a una decisión de este tipo, debe pasar por un proceso de juicio ante la IPTAB antes de presentar una demanda contra la decisión de este organismo. En consecuencia, el demandante debe manifestar en su escrito de demanda la pretensión de que “se revoque la decisión de la IPTAB tomada el día [fecha] con respecto a la causa [número de causa judicial administrativa]”, no que “se anule e invalide la patente [número de patente]”.

8.4.2.3 Litigantes de una demanda de revocación

En un litigio administrativo ordinario, una persona con interés jurídico en solicitar una revocación de una disposición tiene la capacidad jurídica para interponer una demanda⁴⁴, de manera que la persona objeto de la disposición o un tercero tienen capacidad jurídica de demandantes. No obstante, solo podrá interponer una demanda de revocación una parte en el juicio ante la IPTAB, un interventor del juicio ante la IPTAB o una persona que solicitó intervenir en el juicio ante la IPTAB, pero se le denegó.⁴⁵

En las demandas de revocación *ex parte*, como las relacionadas con la denegación por parte del examinador, se nombra al comisario de la KIPO como demandado. Sin embargo, en las demandas de revocación *inter partes* donde se solicita la nulidad de las patentes o la confirmación del alcance de los derechos de patente, los peticionarios o demandados en el procedimiento de la IPTAB tienen la capacidad jurídica de demandados.⁴⁶ En otras palabras, en una demanda de revocación *inter partes*, la parte que ha recibido una sentencia desfavorable en el procedimiento administrativo *inter partes* se convierte en el demandante y la otra parte, en el demandado. En una demanda de revocación contra una decisión de la IPTAB en la que se ratifica la solicitud del peticionario, se nombra a este como demandado. Si la solicitud del peticionario fue denegada ante la IPTAB, el demandado de la demanda de revocación es el demandado en el procedimiento ante este organismo.

8.4.2.4 Período de presentación de las demandas de revocación

Las demandas de revocación deben presentarse en un plazo de 30 días a partir de la fecha en la que se recibió una copia certificada de la sentencia o la decisión pertinente de la IPTAB.⁴⁷ Las demandas de revocación presentadas después de este período se consideran ilícitas y se desestiman.⁴⁸ El tribunal nunca puede ampliar ni reducir el período de 30 días, al contrario que otros períodos ajustables.⁴⁹ No obstante, el juez que preside la sala de la IPTAB puede, *ex officio*, conceder un período adicional en beneficio de una persona que vive en una zona remota o en una zona con acceso deficiente al transporte.⁵⁰ En la práctica, se concede un período adicional de 20 a 30 días a las personas extranjeras que viven fuera del país. Cuando el juez que preside la sala de la IPTAB concede un período adicional después de que hayan transcurrido los 30 días iniciales, la demanda de revocación se desestimará debido a que ha expirado el plazo inicial, aunque la solicitud de ampliación se haya presentado ante la IPTAB antes de la expiración del plazo inicial.⁵¹

8.4.2.5 Alcance del examen en las demandas de revocación

Según la opinión mayoritaria y el precedente judicial, el objeto de una demanda de revocación es normalmente el carácter ilícito de una disposición.⁵² Por lo tanto, el carácter ilícito objetivamente presente en el momento de la disposición, en cualquier aspecto de la disposición administrativa, incluido el procedimiento y los elementos asociados, se convierte en el objeto de la demanda de

42 Ley de lo Contencioso-Administrativo, art. 19.1.

43 En el caso de los procedimientos jurídicos clasificados en las categorías i) y ii) del apartado 8.4.2, solo se puede presentar una demanda contra la disposición original, no la resolución posterior.

44 Ley de lo Contencioso-Administrativo, art. 12.

45 Ley de Patentes, art. 154.1.

46 Ley de Patentes, art. 187.

47 Ley de Patentes, art. 186.3.

48 Cuando está claro que el período de presentación de una demanda ha finalizado, el tribunal puede rechazar la demanda pertinente sin designar una fecha de vista, de acuerdo con el art. 8.2 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo y el art. 219 de la Ley de Procedimiento Civil, mediante la determinación de que la demanda no es justificable y tiene defectos que no son rectificables.

49 Ley de Patentes, art. 186.4.

50 Ley de Patentes, art. 186.5.

51 Teukheobeobwon (Trib. Pat.), 25 de abril de 2007, 2006Heo11572.

52 Daebeobwon (Trib. Sup.), 28 de mayo de 2009, 2007Hu4410.

revocación. Como ocurre con otras demandas en las que se solicita la revocación de las disposiciones administrativas, el litigio para la revocación de las decisiones de la IPTAB también pasa por un examen del carácter ilícito tanto desde el punto de vista sustantivo como procesal. No obstante, se plantea la cuestión de si el alcance del examen en las demandas de revocación contra las decisiones de la IPTAB está limitado a los motivos y las pruebas que se reivindican en el juicio ante la IPTAB. Existen dos teorías opuestas con respecto a esta cuestión: la teoría de la limitación y la de la no limitación.

En las causas *inter partes*, el Tribunal Supremo ha avalado la teoría de la no limitación por los siguientes motivos: en primer lugar, las demandas de revocación se clasifican como demandas de apelación porque se presentan contra la decisión de la IPTAB, que es una disposición administrativa; por tanto, el objeto de la demanda de revocación es el carácter ilícito sustantivo o procesal de la decisión; en segundo lugar, el litigante puede argumentar y demostrar, en el proceso de demanda de revocación, los motivos del carácter ilícito de la decisión aunque no se pronunciara sobre estos motivos, y el tribunal que preside la demanda de revocación puede examinar y juzgar basándose en estos y tomarlos como base para emitir su decisión, a menos que existan circunstancias especiales para no hacerlo.⁵³

En las causas *ex parte*, las disposiciones de un organismo administrativo que limiten el derecho de una parte sin previo aviso ni oportunidad de aportar una opinión son ilícitas y deben revocarse a menos que se aplique una excepción, de conformidad con el Tribunal Supremo.⁵⁴ El Tribunal Supremo ha adoptado la misma postura en las causas de denegación de patentes. En una demanda en la que se solicitaba la revocación de una decisión de la IPTAB que había avalado la denegación de una patente, sostuvo que el comisario de la KIPO no podía aportar un nuevo motivo para la denegación que no se hubiera aportado ante el examinador o la IPTAB, pues no se dio al demandante la oportunidad de presentar una opinión para rebatir el nuevo motivo.⁵⁵ Sin embargo, esta limitación solo se aplica al comisario de la KIPO (el demandado) y no al solicitante de la patente (demandante). En vista de lo anterior, normalmente, por lo general se considera que la decisión del Tribunal Supremo pretendía proteger los derechos procesales del solicitante, en lugar de basarse en la teoría de la limitación.

Además, si el comisario de la KIPO alega nuevos motivos en la demanda de revocación en línea con los motivos fundamentales de denegación y respecto de los cuales se dio al solicitante la oportunidad de presentar su opinión en la fase de examen o de juicio ante la IPTAB (y, por tanto, solo son complementarios a los motivos de denegación ya notificados), estos motivos pueden admitirse y servir como base para juzgar si la decisión de la IPTAB debe revocarse.⁵⁶

8.4.2.6 Procedimientos de litigio en las demandas de revocación

8.4.2.6.1 Presentación de una demanda

Los procesos de revocación se inicián cuando el demandante presenta una demanda ante el tribunal competente. En su escrito, el demandante debe describir detalladamente las siguientes cuestiones:⁵⁷

- los antecedentes procesales del juicio ante la IPTAB;
- un resumen de la decisión administrativa (los alegatos de las partes y la decisión asociada por parte de la IPTAB en la fase de juicio);
- las partes admitidas y no admitidas entre los motivos de la decisión;
- todos los alegatos con respecto a los motivos de revocación de la decisión;
- un aviso de las causas relacionadas (por ejemplo, juicio pendiente ante la IPTAB o demanda sobre la misma patente); y
- la opinión del demandante con respecto a los procedimientos generales de litigio, incluidas las previsiones de solicitud de pruebas.

Además, el demandante debe tener cuidado de no pasar por alto los siguientes documentos probatorios básicos y los anexos necesarios, junto con un poder notarial para litigios, un registro

53 Véase, por ejemplo, Daebeobwon (Trib. Sup.), 24 de octubre de 2003, 2002Hu1102.

54 Daebeobwon (Trib. Sup.), 27 de octubre de 2016, 2016Du41811.

55 Véase, por ejemplo, Daebeobwon (Trib. Sup.), 26 de febrero de 2003, 2001Hu1617.

56 Véase, por ejemplo, Daebeobwon (Trib. Sup.), 26 de febrero de 2003, 2001Hu1617.

57 Tribunal de Patentes, *Practice Directions for Revocation Trial in the Patent Court of Korea*, cap. II.1)A) [en adelante, Tribunal de Patentes, *Practice Directions for Revocation Trial*].

mercantil o un certificado de nacionalidad de la empresa (si la parte es una empresa extranjera), así como un certificado de notificación de la decisión administrativa:⁵⁸

- en el caso de las causas de revocación por denegación: la decisión de la IPTAB, la solicitud de patente, la denegación preliminar por parte del examinador, la modificación, la opinión y la denegación definitiva;
- en el caso de las causas de revocación por nulidad: la decisión de la IPTAB, el registro original, la publicación del registro y las pruebas con respecto al estado de la técnica; y
- en el caso de las causas de revocación por el alcance de los derechos: la decisión de la IPTAB, el registro original, la publicación del registro, los documentos explicativos y los dibujos de la invención para su revisión en la acción de ratificación del alcance de los derechos.

Cuando se inicia un proceso de revocación (al presentar una demanda), se impide que la decisión de la IPTAB sujeta a la revocación se considere definitiva y concluyente. Por este motivo, el Tribunal de Patentes exige que el objetivo de las demandas de revocación, o de las apelaciones contra estas, se notifique al presidente de la IPTAB lo antes posible.⁵⁹

8.4.2.6.2 Presentación de la contestación

En un plazo máximo de tres semanas a partir de la notificación de la demanda o el resumen del demandante que contenga los motivos específicos de la acción, el demandado debe presentar, junto con las pruebas citadas en la contestación y los documentos explicativos de las pruebas, una contestación que contenga las siguientes cuestiones:

- una respuesta a la demanda presentada por el demandante;
- las partes admitidas y no admitidas entre los alegatos del demandante;
- los alegatos de refutación pormenorizados sobre las partes no admitidas entre los alegatos del demandante;
- otros alegatos con respecto a los motivos necesarios para mantener la decisión;
- un aviso de las causas relacionadas;
- aceptación o rechazo de los documentos probatorios presentados por el demandante; y
- la opinión del demandado con respecto a los procedimientos generales de litigio, incluidas las previsiones de solicitud de pruebas.

8.4.2.6.3 Vista preparatoria

Al igual que en las demandas civiles sobre patentes, una vez que se especifican las cuestiones fundamentales de una demanda de revocación a través de la presentación de alegatos por escrito entre las partes, se establece inmediatamente una fecha de vista y, en ocasiones, también una fecha para una vista preparatoria. Las vistas preparatorias suelen celebrarse por videoconferencia y estar supervisadas por un juez presidente que ejerza de juez encargado. Durante el transcurso de una vista preparatoria, se suelen tratar las siguientes cuestiones:⁶⁰

- las fechas y el número de juicios, así como las cuestiones que se tratarán en cada uno;
- los plazos de presentación de alegatos y pruebas (incluidos aquellos para la presentación de resúmenes exhaustivos y una declaración jurada de un testigo pericial, así como el número de presentaciones y la extensión de los resúmenes);
- la conveniencia de solicitar métodos probatorios que requieran un tiempo considerable, como la verificación, la tasación y la presencia de un testigo pericial, y los plazos para dichas solicitudes;
- la conveniencia de nombrar a un asesor técnico;
- la conveniencia de celebrar una sesión técnica explicativa por las partes;
- la conveniencia de celebrar, en primer lugar, una vista para la interpretación de las reivindicaciones;
- la manera de proceder con el juicio si está pendiente la celebración de un juicio para la corrección o una petición de corrección;
- la conveniencia de celebrar una vista paralela en caso de que haya pendientes causas importantes, como la anulación, la confirmación del alcance de los derechos y la infracción; y
- la confirmación y el resumen de las cuestiones controvertidas.

58 Ley de Patentes, *Practice Directions for Revocation Trial*, cap. II.1)B).

59 Ley de Patentes, art. 188.1.

60 Véase Ley de Patentes, *Practice Directions for Revocation Trial*, cap. III.3)C).

8.4.2.6.4 Sesión técnica explicativa interna

Cuando se haya determinado la fecha de celebración de la vista en una demanda de revocación, se celebra una sesión técnica explicativa interna antes de la fecha de la vista para que el tribunal comprenda mejor las cuestiones técnicas. Durante la sesión, un examinador técnico explica los antecedentes de la tecnología pertinente, junto con otras cuestiones técnicas relacionadas con la invención en cuestión y el estado de la técnica. Al contrario de lo que sucede en las causas civiles sobre patentes, donde las sesiones técnicas explicativas internas pueden omitirse, puesto que no existen cuestiones técnicas, se celebrará una sesión técnica explicativa interna en casi todas las demandas de revocación.

8.4.2.6.5 Vista

Al igual que en los procesos civiles sobre patentes, durante la vista de un proceso de revocación, el examen de las pruebas, las pruebas documentales y otros aspectos se llevan a cabo en relación con los alegatos de ambas partes, junto con la identificación y la puesta en común de las cuestiones clave, la presentación de alegatos orales con respecto a estas y la presentación de solicitudes de pruebas adicionales por ambas partes. Las demandas de revocación suelen implicar conocimientos profesionales y cuestiones complejas con relación a las patentes, de manera que normalmente las partes tardan un tiempo significativo en preparar sus alegatos. En consecuencia, a los procesos de revocación se les concede un tiempo suficientemente superior al de los procesos civiles en general. En el caso de las causas civiles sobre patentes de primera instancia, se celebran vistas en múltiples ocasiones, con un intervalo de aproximadamente un mes, antes de los alegatos finales. En el caso de las demandas de revocación, el tribunal suele cerrar los alegatos después de la primera ronda de examen intensivo o concentrado de cada cuestión. Esto se debe a que las demandas de revocación no suelen incluir una controversia con respecto a hechos importantes y, en su lugar, se centran únicamente en el enjuiciamiento de cuestiones técnicas como la actividad inventiva. Asimismo, en la mayoría de los casos, la primera vista se suele celebrar en una sesión técnica explicativa. En las demandas de revocación, los alegatos también se pueden presentar en un idioma extranjero siempre y cuando ambas partes den su consentimiento y el tribunal lo permita.

8.4.2.6.6 Relación entre los procedimientos de nulidad y de infracción

La Ley de Procedimiento Civil también se aplica *mutatis mutandis* a las demandas de revocación (demandas administrativas de patentes), a menos que se establezca lo contrario en la Ley de Patentes y la Ley de lo Contencioso-Administrativo.⁶¹ Por lo tanto, las demandas de revocación y las demandas civiles sobre patentes emplean prácticamente los mismos procedimientos de litigio y recopilación de pruebas. Además, las demandas por infracción de patente y las demandas de revocación también son muy similares en cuanto a cuestiones fundamentales, teniendo en cuenta que los motivos de anulación de una patente también se pueden alegar en una demanda por infracción de patente. La diferencia es que las demandas por infracción de patente tratan diferentes cuestiones a la vez, como la determinación de si el producto de la otra parte se ajusta al alcance de la protección de la patente en cuestión, la determinación de la existencia de motivos para la anulación de la patente y la evaluación de los daños y perjuicios. Por el contrario, en las demandas de revocación solo se disputan algunas de estas cuestiones fundamentales y, por lo tanto, estos procesos avanzan con mayor rapidez.⁶²

8.4.2.7 Examen simultáneo con una demanda por infracción

Las causas relacionadas con el mismo número de registro de derechos de PI se asignan, en principio, al mismo grupo de jueces. Si las partes de una causa son las mismas y se asignan los mismos derechos de PI o unos similares a diferentes grupos de jueces, pueden asignarse al mismo grupo de jueces a través de un procedimiento de reasignación. Las partes deben notificar a los grupos de jueces estas circunstancias si las causas relacionadas se asignan a grupos de jueces diferentes o se encuentran pendientes de jueces diferentes.⁶³

Cuando una causa de infracción y una causa de revocación de la decisión de la IPTAB que impliquen el mismo derecho de patente estén pendientes a la vez ante el mismo grupo de jueces

61 Véase el apartado 8.4.2.1.

62 Por ejemplo, es probable que la cuestión fundamental en una causa de anulación de patente sea la determinación de la existencia de motivos para la anulación de la invención patentada, mientras que la cuestión fundamental en una causa donde se solicite la confirmación del alcance de los derechos protegidos será la determinación de si la invención se ajusta al alcance de la protección de la invención patentada.

63 Véase Tribunal de Patentes, *Practice Directions for Revocation Trial*, cap. IV.3C).

y estén litigadas por las mismas partes —y cuando se reconozca la necesidad de llevar a cabo una vista paralela—, en principio, el tribunal celebrará el juicio sobre ambas causas de forma simultánea.⁶⁴

8.4.2.8 Procedimientos de recopilación de pruebas

En las demandas de revocación, los tipos de pruebas y el proceso de solicitud y examen de las pruebas son similares a los de los litigios civiles.⁶⁵ La diferencia es que, en las demandas de revocación, el tribunal puede examinar las pruebas *ex officio* si es necesario.⁶⁶ No obstante, esto no quiere decir que la “doctrina de investigación *ex officio* de los hechos” se adopte para que el tribunal recopile pruebas con carácter *ex officio*. El principio de las alegaciones sigue siendo la norma rectora, y la “doctrina de examen *ex officio* de los hechos” se adopta para que el tribunal examine las pruebas y reconozca los hechos por su propia autoridad en la medida en que su examen es complementario y se realiza sobre la base de las pruebas disponibles en el expediente.⁶⁷

8.4.2.9 Apelación

La decisión del Tribunal de Patentes en una causa de revocación puede apelarse ante el Tribunal de Supremo.⁶⁸ El procedimiento de apelación en las causas de revocación es el mismo que en las causas civiles, tal y como se señala en el apartado 8.8.⁶⁹

8.4.2.10 Efectos de la revocación de una decisión de la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Propiedad Intelectual

Cuando el tribunal decide revocar una decisión de la IPTAB de forma definitiva y concluyente, la decisión revocada queda sin efecto y no es necesario que la IPTAB tenga que emprender ninguna acción. Además, los jueces administrativos de la IPTAB deben revisar la causa y tomar otra decisión.⁷⁰ Los motivos en que se basó la revocación son vinculantes para la IPTAB con respecto a la causa.⁷¹ Por ejemplo, si se rechazó una solicitud de patente del demandante (el solicitante), seguida de un dictamen por parte de la IPTAB de desestimar la solicitud y, posteriormente, la decisión del Tribunal de Patentes por la que se revoca el dictamen de la IPTAB se convierte en definitiva y concluyente en una demanda de revocación, la patente se registrará según el siguiente proceso:

1. Se presenta la solicitud de patente.
2. Un examinador deniega la solicitud de patente.
3. La IPTAB desestima el recurso del solicitante.
4. El Tribunal de Patentes revoca la decisión de la IPTAB.
5. La decisión se apela ante el Tribunal Supremo, que ratifica la revocación del tribunal de apelación (el Tribunal de Patentes).
6. La IPTAB revoca la denegación de la solicitud de patente y concede la apelación en virtud del carácter vinculante de la decisión judicial.
7. El examinador concede la patente.

8.5 Infracción de patente

Los titulares de patentes tienen el derecho exclusivo de poner en práctica su invención patentada con fines comerciales.⁷² Por lo tanto, cualquier persona que no sea titular de una patente ni un licenciatario exclusivo y que ponga en práctica una invención patentada con fines comerciales sin permiso del titular de la patente o el licenciatario exclusivo está cometiendo un acto de infracción.

El titular de la patente puede conceder la licencia exclusiva del derecho de patente a otros⁷³ y un licenciatario exclusivo tiene el monopolio sobre el derecho de explotación de la invención de la patente dentro del alcance de la licencia exclusiva concedida por el titular de la patente.⁷⁴ La

64 Véase Tribunal de Patentes, *Practice Directions for Revocation Trial*, cap. IV.3A).

65 Véase el apartado 8.6.7 para obtener más información.

66 Ley de lo Contencioso-Administrativo, art. 26.

67 Comité de Investigaciones de Litigios sobre Propiedad Intelectual, *Intellectual Property Law Theory and Practice*, en 96.

68 Ley de Patentes, art. 186.8.

69 Véase el apartado 8.8.2 sobre el Tribunal Supremo.

70 Ley de Patentes, art. 189.2.

71 Ley de Patentes, art. 189.3.

72 Ley de patentes, art. 94.

73 Ley de patentes, art. 100.1.

74 Ley de Patentes, art. 100.2.

concesión de la licencia exclusiva debe registrarse para que surta efecto.⁷⁵ El titular de una patente también puede conceder una licencia no exclusiva.⁷⁶ Las licencias no exclusivas son distintas a las exclusivas, dado que las no exclusivas no tienen el monopolio y se pueden conceder a varios licenciatarios. El registro no es necesario para que las licencias no exclusivas surtan efecto entre las partes, pero sí lo es para que surtan efecto frente a terceros.⁷⁷

Dado que los licenciatarios no exclusivos no tienen facultad para excluir a otros de la explotación de la patente, no pueden solicitar indemnizaciones por daños y perjuicios ni medidas cautelares por la infracción de patente. En cambio, un licenciatario exclusivo tiene facultad para excluir a otros y puede solicitar indemnizaciones por daños y perjuicios o medidas cautelares como tal. En el caso de que se conceda una licencia exclusiva sobre el alcance completo del derecho de patente, la opinión habitual es que el titular de la patente conserva la potestad de solicitar una medida cautelar; no obstante, pues tiene un interés en prevenir actos ilícitos para eliminar los obstáculos a la explotación del derecho de patente para sus propios fines tras la expiración de la licencia exclusiva.⁷⁸ Por otra parte, no ocurre lo mismo con las indemnizaciones por daños y perjuicios. El titular de la patente no puede solicitar de forma independiente indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por la infracción del derecho de patente para el cual se concede una licencia exclusiva sin unirse al licenciatario exclusivo.^{79,80}

Una vez que se haya determinado la infracción de la patente, el titular puede solicitar indemnizaciones por daños y perjuicios contra el infractor (artículo 750 del Código Civil; artículo 128.1 de la Ley de Patentes) o reclamar la restitución del enriquecimiento sin causa (artículo 741 del Código Civil). Asimismo, también pueden solicitar medidas cautelares preliminares o permanentes contra el infractor (artículo 126 de la Ley de Patentes) o la recuperación de la reputación en determinadas circunstancias (artículo 131 de la Ley de Patentes). La infracción de patente también puede conllevar responsabilidad penal (artículo 225 de la Ley de Patentes).

Para probar la infracción de patente, el titular de la patente debe argumentar y demostrar que es el propietario de la patente y que el demandado ha utilizado⁸¹ la patente, y deberá determinarse que los productos o métodos del demandado están comprendidos en el alcance de la protección del derecho de patente del titular.

8.5.1 Interpretación de las reivindicaciones

8.5.1.1 Relación entre las reivindicaciones y el alcance de la protección

El alcance de la protección de una invención patentada es el alcance objetivo al que llegan los efectos de la patente y se determina según lo que se indica en las reivindicaciones.⁸² En consecuencia, es necesario determinar el alcance de la protección antes de la cuestión de infracción, y esta determinación implica la interpretación de las reivindicaciones, la cual también se lleva a cabo antes de decidir si la invención en cuestión carece de originalidad o actividad inventiva. Se trata de una decisión o evaluación jurídica, y no de la determinación de hechos, por lo que no puede llevarse a cabo mediante una confesión.

8.5.1.2 Principios de la interpretación de las reivindicaciones

Las reivindicaciones establecen el alcance de la invención patentada para la que el solicitante pide la protección. El alcance de las reivindicaciones debe determinarse de conformidad con lo indicado en las reivindicaciones y no puede ampliarse ni reducirse basándose en otras declaraciones (por ejemplo, las descripciones pormenorizadas o los dibujos). No obstante, la

75 Ley de Patentes, art. 101.

76 Ley de Patentes, art. 102.1.

77 Ley de Patentes, art. 118.2, 118.3.

78 Comité de Investigaciones de Litigios sobre Propiedad Intelectual, *Intellectual Property Law Theory and Practice*, en 484 y 485.

79 Daebewon (Trib. Sup.), 11 de octubre de 2002, 2002Da33175. La causa está relacionada con los derechos de marca, pero el motivo se puede aplicar igualmente a los derechos de patente.

80 El titular de la patente y el licenciatario exclusivo se denominan, en conjunto, "titular de la patente" en el contexto de la protección a la que tiene acceso el titular de un derecho. De igual forma, las patentes y las licencias exclusivas se denominan, en conjunto, la "patente", a menos que se indique lo contrario.

81 La "utilización" de una patente por parte del demandado hace referencia a cualquiera de las siguientes acciones con fines comerciales: i) la fabricación, el uso, la cesión, el arrendamiento o la importación del producto patentado, o la oferta de cesión o arrendamiento del producto (incluida la exposición del producto con fines de cesión o arrendamiento); ii) el uso o la oferta de uso del proceso patentado; o iii) el hecho de estar a punto de cometer cualquiera de estos actos.

82 Ley de Patentes, art. 97.

referencia a las descripciones o los dibujos de la invención es necesaria para comprender de forma precisa el significado técnico de las reivindicaciones. Así, las reivindicaciones deben interpretarse de forma objetiva y razonable según la contemplación del significado técnico que se pretende expresar con la formulación de las reivindicaciones, sobre la base del significado general de la formulación utilizada en las reivindicaciones, pero también en la descripción pormenorizada y los dibujos.⁸³ En otras palabras, se debe analizar principalmente la formulación de las reivindicaciones para su interpretación (el principio de interpretación literal), pero también debe darse importancia a las descripciones o los dibujos de la invención, así como a los conocimientos técnicos generales en el momento de la presentación (principio de consulta de la descripción).

Además, también se pueden consultar otros documentos que contienen los alegatos del solicitante en el expediente de tramitación, como la memoria descriptiva, las modificaciones y los alegatos por escrito presentados por el solicitante en el proceso de solicitud de patente, además de las opiniones presentadas por el examinador de la KIPO (principio de consulta del expediente de tramitación). No obstante, la consulta de estos documentos nunca debe emplearse para ampliar o reducir el significado de la formulación empleada en las reivindicaciones.

8.5.2 Análisis de la infracción

8.5.2.1 Comparación de la invención patentada con el procedimiento o el producto ilícito

El producto o el procedimiento del demandado infringen la patente únicamente si están dentro del alcance protegido de la patente. En la práctica, el demandante desglosa la reivindicación controvertida en elementos y los compara con los elementos correspondientes del producto o procedimiento del demandado. Este último presenta su respuesta acerca de si los elementos se han identificado y comparado correctamente, y el tribunal interviene después para garantizar que ambas partes tienen el mismo conocimiento sobre el asunto. A menudo se elabora un cuadro de comparación donde se comparan los elementos uno a uno. Los elementos deben ser los confirmados en el proceso de interpretación de las reivindicaciones.

En el caso de los productos o procedimientos del demandado que estén dentro del alcance de la protección de la invención patentada, todos los elementos indicados en las reivindicaciones y su combinación orgánica deben estar presentes en el procedimiento o producto del demandado. Si falta alguno de los elementos, el producto o procedimiento del demandado no entra dentro del alcance protegido de la invención patentada (norma de la totalidad de los elementos).

8.5.2.2 Infracción literal

La infracción literal es el tipo de infracción más básica. Se establece cuando todos los elementos y la forma en que se combinan orgánicamente (según lo especificado por una interpretación literal de las reivindicaciones) se encuentran en el producto o procedimiento del demandado.

8.5.2.3 Infracción por equivalencia

La infracción por equivalencia se establece cuando los elementos del producto o procedimiento del demandado no son literalmente idénticos, sino equivalentes a los elementos correspondientes de la invención patentada.

La infracción por equivalencia tiene requisitos positivos y negativos. En cuanto a los requisitos positivos: i) ambas invenciones deben haber adoptado el mismo principio para resolver el problema (identidad de los principios de solución); ii) a pesar de las sustituciones, el producto o procedimiento del demandado debe tener un efecto sustancialmente idéntico al de la invención patentada (identidad sustancial de los efectos); y iii) la sustitución debe ser obvia en la medida en que cualquier persona con habilidades ordinarias en la técnica la habría concebido fácilmente (facilidad de sustitución). En cuanto a los requisitos negativos: iv) el producto o procedimiento del demandado no debe ser una tecnología de práctica libre que esté en el dominio público; y v) el elemento sustituido en el producto o procedimiento del demandado no debe haber sido excluido intencionadamente del alcance de las reivindicaciones en el proceso de tramitación. El titular de la patente tiene la carga de la prueba con respecto a los requisitos positivos, mientras que el infractor tiene la carga de la prueba con respecto a los negativos.

83 Véase, por ejemplo, Daebeobwon (Trib. Sup.), 25 de octubre de 2007, 2006Hu3625.

Para determinar si una invención patentada y el producto o procedimiento del demandado emplean el mismo principio para resolver el problema, la deducción superficial de los rasgos enumerados en las reivindicaciones no es suficiente. En su lugar, se debe identificar la esencia de la idea técnica subyacente a la solución que es exclusiva de la invención patentada, en comparación con el estado de la técnica, en referencia a la descripción pormenorizada de la invención, junto con las tecnologías conocidas en el momento de la presentación, y debe someterse a una revisión sustantiva.⁸⁴

8.5.2.4 Infracción indirecta

Además de la infracción directa, la Ley de Patentes regula algunos actos indirectos como constituyentes de infracción desde el punto de vista de la interpretación. En virtud del artículo 127.1 y 127.2, también se considera infracción la fabricación, la cesión, el arrendamiento, la importación y la oferta de cesión o arrendamiento de un producto utilizado únicamente para fabricar un producto patentado o para poner en práctica un procedimiento patentado con fines comerciales.⁸⁵ El objetivo de esta disposición es considerar los actos que aún no han llegado a la fase de puesta en práctica de todos los elementos de la invención patentada como constituyentes de infracción en algunos casos si es muy probable que dichos actos conduzcan a la puesta en práctica de todos los elementos de la invención patentada. Esta disposición ofrece medidas de reparación eficaces contra las infracciones futuras predecibles.⁸⁶

El titular de la patente tiene la carga de la prueba. Para demostrar una infracción indirecta, el titular de la patente debe demostrar que el supuesto bien se emplea para utilizar la invención patentada (el requisito de uso), que se utiliza exclusivamente para esto (requisito de exclusividad) y que se fabrica con fines comerciales.

8.5.3 Excepciones

Cuando el titular de la patente argumente y pruebe todos los elementos necesarios para demostrar la existencia de infracción en cada petición de medidas cautelares o de indemnizaciones por daños y perjuicios, etc., el demandado deberá alegar y probar hechos contradictorios para que las reclamaciones no prosperen. Los medios de aplicación de excepciones disponibles para el demandado se clasifican en "negaciones",⁸⁷ cuya carga de la prueba recae en el demandante, y "excepciones", cuya carga de la prueba recae en el demandado. Los siguientes apartados se centran en las excepciones.

El infractor de la patente objeto de acusación que niega la infracción debe divulgar el producto o procedimiento realmente utilizado. En virtud de la modificación de la Ley de Patentes, el demandado que niegue la infracción, a pesar de que el demandante haya demostrado *prima facie* que el demandado está utilizando el producto o procedimiento patentado, debe ofrecer información pormenorizada sobre el producto o procedimiento que está utilizando realmente. Si el demandado se niega a ofrecer información pormenorizada sin una justificación adecuada, el tribunal puede presuponer que realmente ha cometido un acto ilícito, tal y como reivindica el demandante.⁸⁸

8.5.3.1 Abuso de los derechos

La cuestión de si la actividad inventiva de una invención patentada puede examinarse y determinarse en un caso de infracción fue objeto de controversia hasta la decisión dictada por el Tribunal Supremo en 2012. Al pronunciarse en sesión plenaria en su decisión 2010Da95390 de 19 de enero de 2012, el Tribunal Supremo mantuvo expresamente la llamada excepción de abuso de los derechos, que prohíbe el ejercicio de los derechos de patente en un juicio por infracción cuando la invención patentada carece de actividad inventiva, afirmando lo siguiente:

Incluso antes de que la decisión administrativa que anula la patente sea definitiva, las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios o de medidas cautelares sobre

⁸⁴ Véase, por ejemplo, Daebeobwon (Trib. Sup.), 31 de enero de 2019, 2017Hu424.

⁸⁵ Ley de Patentes, art. 127.

⁸⁶ Véase, por ejemplo, Daebeobwon (Trib. Sup.), 23 de julio de 2015, 2014Da42110.

⁸⁷ Por ejemplo, la negación es el argumento del demandado según el cual el derecho de patente del demandante no existe o la aplicación por parte del demandado de la tecnología objeto de controversia no entra dentro del alcance del derecho de patente del demandante. Del mismo modo, una refutación del argumento del demandante sobre la infracción por equivalencia también constituye una negación.

⁸⁸ Ley de Patentes, art. 126-2.

la base de la patente pueden constituir un abuso de los derechos y ser inadmisibles cuando esté claro que la invención patentada carece de actividad inventiva, y se anulará mediante el procedimiento administrativo de anulación. Cuando se plantea la excepción de que la reivindicación de indemnización por daños y perjuicios o de medidas cautelares por parte del titular de la patente constituye un abuso de los derechos, el tribunal que conoce de la demanda por infracción está facultado para examinar y determinar la cuestión de la actividad inventiva a fin de decidir si la excepción está fundada.⁸⁹

Decidir cuándo una falta de actividad inventiva es “clara” puede ser un problema, pero, en la práctica, se considera que el requisito de claridad se cumple y no se examina de manera independiente mientras el juez considere que la invención patentada carece de actividad inventiva en la demanda por infracción.⁹⁰

Esta decisión del Tribunal Supremo se refería a una causa en la que se negaba la actividad inventiva de la invención patentada, pero también se considera igualmente aplicable a las causas en las que una invención patentada carece de novedad o de descripción suficiente de modo que es nula o infringe la norma del primer solicitante. No obstante, el Tribunal Supremo había dictaminado que una invención patentada carente de novedad o de descripción suficiente no tenía alcance protegible de los derechos incluso antes de la decisión 2010Da95390.⁹¹

El demandante puede presentar una réplica de corrección de la invención patentada en respuesta a la excepción de abuso de los derechos por parte del demandado. Se puede “corregir” una patente para limitar las reivindicaciones, corregir los errores tipográficos o aclarar el lenguaje ambiguo, ya sea durante un procedimiento de anulación de la IPTAB o mediante la presentación de una petición de corrección independiente ante la IPTAB, siempre y cuando la corrección no altere de manera sustancial el carácter de lo que se reivindica.

8.5.3.2 Tecnología de libre explotación

El demandado puede plantear una excepción de la tecnología de libre explotación para alegar que el producto o procedimiento del demandado solo implementó tecnología públicamente conocida o que podía derivarse fácilmente de la públicamente conocida. El Tribunal Supremo dictaminó lo siguiente:

A la hora de determinar si la tecnología que explota el demandado se encuentra dentro del alcance de los derechos de la invención patentada, la comparación entre los dos es innecesaria para concluir que la tecnología explotada no se encuentra dentro del alcance patentado si el producto del demandado solo consta de tecnologías públicamente conocidas o que cualquier persona con conocimientos ordinarios en la técnica puede practicar a partir de tecnologías públicamente conocidas.⁹²

Este análisis se asemeja al de la actividad inventiva, pero difiere en que lo que se compara con el estado de la técnica o la tecnología públicamente conocida es el producto ilícito del demandado, no la invención patentada. En la práctica, la excepción de la tecnología de libre explotación no suele aplicarse en las causas por infracción, pues el demandado puede utilizar la excepción de abuso de los derechos para alegar que la invención patentada carece de actividad inventiva.⁹³

8.5.3.3 Tecnología conocida

Tal y como se ha indicado más arriba, el Tribunal Supremo dictaminó que los derechos de patente no pueden ejercerse cuando la invención consiste únicamente en tecnologías que ya eran públicamente conocidas o de uso público en el momento de la presentación, independientemente de que la IPTAB se haya pronunciado o no sobre la nulidad de la invención

89 Daebeobwon (Trib. Sup.), 19 de enero de 2012, 2010Da95390 (en sesión plenaria).

90 El juez de una demanda por infracción de patente puede determinar si la invención carece de actividad inventiva, independientemente de que se haya iniciado un juicio administrativo de nulidad de la patente o una demanda de revocación de la decisión de esta, o de que se haya dictado sentencia en tales procedimientos.

91 Daebeobwon (Trib. Sup.), 26 de julio de 1983, 81Hu56 (en sesión plenaria); Daebeobwon (Trib. Sup.), 27 de diciembre de 2001, 99Hu1973.

92 Daebeobwon (Trib. Sup.), 23 de septiembre de 2004, 2002Da60610.

93 No obstante, la excepción de la tecnología de libre explotación se suele plantear a menudo en las causas en las que se solicita la revocación de las confirmaciones administrativas del alcance de los derechos cuando la actividad inventiva no haya sido objeto de controversia.

patentada. El demandado asume la carga de la contención y la prueba de demostrar que la invención patentada es una tecnología públicamente conocida. Esta excepción de tecnología conocida puede alegarse además de la excepción de tecnología de libre explotación, pero, en la práctica, se alega con menos frecuencia que las excepciones de abuso de los derechos o de la tecnología de libre explotación.⁹⁴

8.5.3.4 Agotamiento de las patentes

Aunque no esté expresamente establecido en la Ley de Patentes, en general, la reventa o el uso de un producto patentado se consideran aceptables y no constituyen una infracción de patente siempre que el titular de la patente haya transmitido el producto de forma lícita. Esto recibe el nombre de "doctrina del agotamiento" o "doctrina de la primera venta". Los demandados pueden plantear la excepción del agotamiento de la patente contra las demandas por infracción de patente.

El Tribunal Supremo reconoció que la doctrina del agotamiento de las patentes es aplicable a las invenciones de productos, y dictaminó lo siguiente:

Cuando el titular o el licenciatario de una patente de producto vende legalmente el producto que implementa la invención patentada en el territorio de la República de Corea, los efectos del derecho de patente no se aplicarán a los actos de uso, cesión o arrendamiento del producto por parte del cesionario o el comprador con respecto al producto cedido, porque el derecho de patente sobre dicho producto ha alcanzado su finalidad y, por tanto, se ha agotado.⁹⁵

8.5.3.5 Efecto limitado o práctica lícita del derecho de patente

Además de las excepciones indicadas anteriormente, el demandado también puede alegar excepciones como las siguientes:

- el efecto de la patente es limitado (artículos 96 y 181 de la Ley de Patentes);
- el demandado tiene una licencia exclusiva o no exclusiva concedida por el titular de la patente;
- el demandado tiene una licencia legal concedida en virtud de los artículos 103, 104, 105, 122, 182 o 183 de la Ley de Patentes; o
- se concede al demandado una licencia obligatoria en virtud de los artículos 98, 106, 107 y 138 de la Ley de Patentes.⁹⁶

8.6 Procedimientos judiciales relacionados con patentes y gestión procesal

8.6.1 Principales características de los procedimientos relativos a patentes

Aunque normalmente los litigios civiles sobre patentes hacen referencia a demandas por infracción de patente, también engloban la transferencia, la concesión y la extinción de los derechos de patente; la compensación por la invención de un empleado; y los pagos de regalías. Cuando un tercero sin título legítimo utiliza una invención patentada por una persona, el titular de la patente puede solicitar una medida cautelar e indemnizaciones compensatorias por daños y perjuicios mediante una demanda por infracción. Los retos en las demandas por infracción suelen deberse al problema fundamental de que las pruebas se concentran en poder del demandado, lo que generalmente dificulta la demostración de la infracción y de los daños y perjuicios consiguientes. Teniendo esto en cuenta, la Ley de Patentes transfiere la carga de la prueba o considera de manera constructiva que determinados actos constituyen una infracción de patente para proteger a los titulares de patentes, como se muestra, por ejemplo, en el artículo 129 (presunción de procedimiento de fabricación), el artículo 130 (presunción de negligencia) y el artículo 127 (actos que se consideran infracciones). Además, la Ley de Patentes también incluye disposiciones especiales para aliviar la carga de la prueba, como el artículo 126-2 (obligación de revelar el producto o procedimiento real en uso), el artículo 132 (orden de presentar materiales) y el artículo 128-2 (obligación de explicar las cuestiones para su valoración). En respuesta, el demandado puede impugnar la infracción objeto de acusación alegando la

94 Comité de Investigaciones de Litigios sobre Propiedad Intelectual, *Intellectual Property Law Theory and Practice*, en 499.

95 Daebeobwon (Trib. Sup.), 11 de abril de 2003, 2002Do3445.

96 Comité de Investigaciones de Litigios sobre Propiedad Intelectual, *Intellectual Property Law Theory and Practice*, en 504.

existencia de circunstancias que limitan el ejercicio del derecho de patente, como que su efecto es limitado en virtud del artículo 96 de la Ley de Patentes o que el ejercicio del derecho sería abusivo, ya que la patente se agotó o carecía de actividad inventiva, o puede argumentar que la explotación de la patente está justificada porque existe una licencia o simplemente que la tecnología adoptada por el supuesto infractor es una tecnología de práctica libre.⁹⁷

En ausencia de una causa que lo justifique o que la justificación no prospere, los titulares de las patentes pueden obtener reparación civil por las infracciones de patente. Los titulares de patentes pueden solicitar la prevención o prohibición de infracción a través de una medida cautelar contra la parte que ha infringido la patente o que es probable que lo haga (artículo 126.1) de la Ley de Patentes) y, de forma adicional, solicitar la eliminación de los medios por los que se ha cometido la infracción (artículo 126.2) de la Ley de Patentes) y medidas para recuperar la reputación del titular de la patente (artículo 131 de la Ley de Patentes). Los titulares de las patentes también pueden reclamar al infractor una indemnización o la restitución del enriquecimiento sin causa con respecto de los daños y perjuicios o las pérdidas causados por la infracción.⁹⁸ Las medidas cautelares preliminares son un instrumento útil cuando la decisión de la demanda principal aún no es definitiva; los titulares de las patentes pueden solicitar al tribunal que conceda, con antelación, la reparación que se otorgaría en la resolución de la demanda principal basándose en el derecho del titular de la patente a solicitar una medida cautelar contra la infracción.

Una demanda en la que se solicita compensación por las invenciones de los empleados suele ser un punto de encuentro entre el Derecho de patentes, el Derecho civil y el laboral. Un empleado tiene derecho a una compensación justa cuando el empleador obtenga de él un derecho de patente, modelo de utilidad o diseño derivado de la invención del empleado —o los derechos para adquirirlos—, o se le conceda una licencia exclusiva sobre el derecho respectivo en virtud del contrato o la regulación laboral (artículo 15.1) de la Ley de Promoción de las Invenciones). En estos casos, el empleado puede reclamar una compensación por su invención cuando crea que el empleador no le ha pagado una compensación justa.

Este apartado se centra en las cuestiones procesales que son habituales en los procesos civiles de patentes.⁹⁹

8.6.1.1 Procedimiento

En general, los procesos civiles se inician mediante la presentación de una demanda ante el tribunal que tiene jurisdicción sobre el distrito en el que el demandado reside o desempeña su actividad. Como se tratará en el apartado 8.6.2.1, las causas civiles de patentes sobre derechos de patente y otros derechos de PI admitidos se dirigen a uno de los seis tribunales de distrito, siendo el Tribunal de Distrito Central de Seúl el que tiene jurisdicción concurrente. La notificación del proceso la lleva a cabo exclusivamente el tribunal. Normalmente, el demandado recibe una notificación de la demanda por correo electrónico o por otro medio de difusión en su domicilio, su lugar de residencia o su lugar de trabajo. Si se desconocen todas las ubicaciones del demandado, el tribunal puede llevar a cabo la notificación de manera pública.

Al contrario que en los Estados Unidos, país donde los juicios de los procedimientos civiles suelen consistir en un único evento que puede durar días o semanas dependiendo de la complejidad del caso, en la República de Corea, los procesos civiles pueden consistir en varios juicios, cada uno de los cuales se celebra en un único día, con un intervalo de tres a cinco semanas entre ellos, y el primer juicio suele programarse dos o tres meses después de la presentación de la demanda. En cada juicio, las partes normalmente presentan resúmenes y pruebas que respaldan sus causas y, en la mayoría de los procesos, los juicios suelen ser cortos, a menos que se convoque a un testigo. No obstante, los juicios por infracción de patente son significativamente más largos que otros tipos de causas civiles, ya que a menudo implican presentaciones sobre las tecnologías pertinentes, y las partes intercambian alegatos orales más sustantivos.

En general, los juicios siguen celebrándose hasta que el tribunal y las partes creen que se han presentado los alegatos y las pruebas suficientes para tomar una decisión. En un proceso

97 Véase el apartado 8.5.3 dedicado a las excepciones.

98 Véase el apartado 8.7 sobre recursos civiles.

99 Véanse los apartados 8.5, 8.7.2 y 8.6.6 sobre las demandas por infracción de patente, las demandas en las que se solicita una compensación por las invenciones de los empleados y las demandas en las que se solicitan medidas cautelares preliminares, respectivamente.

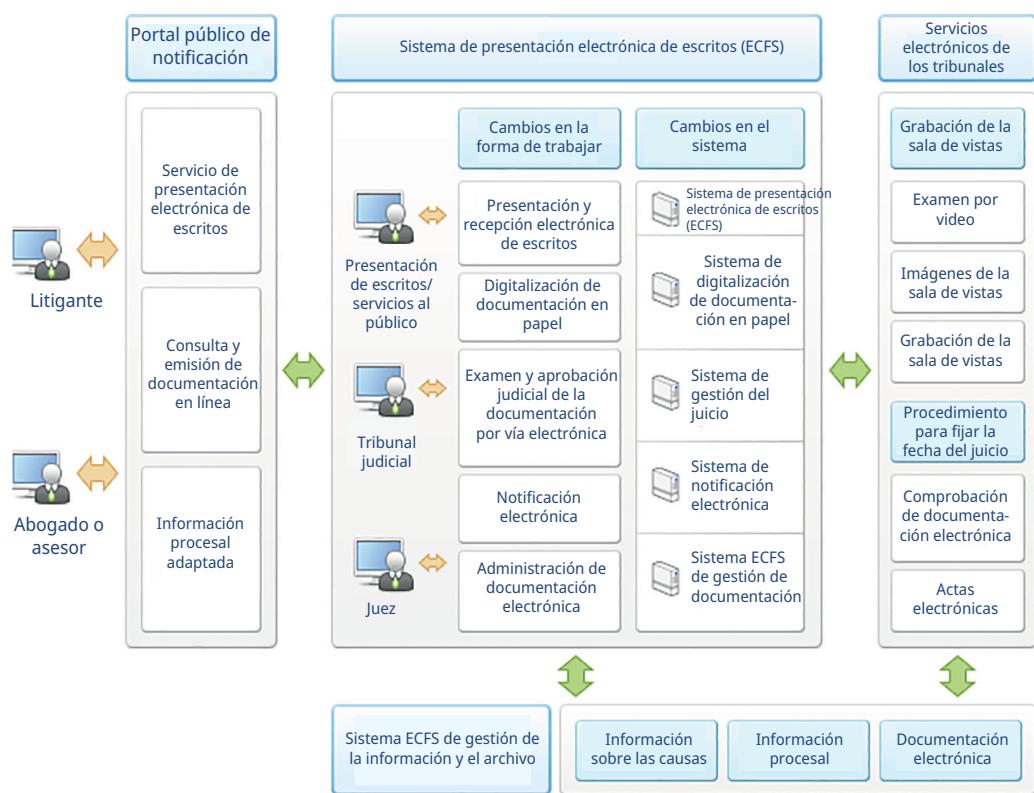
principal donde se soliciten únicamente medidas cautelares permanentes (sin indemnizaciones por daños y perjuicios), un tribunal de distrito normalmente toma una decisión en un plazo de 8 a 12 meses desde el inicio de la demanda. Las causas en que se reclaman tanto medidas cautelares como indemnizaciones por daños y perjuicios, generalmente, requieren una corroboración adicional y la presentación de un resumen, y suelen durar más que las causas en que no se reivindican indemnizaciones (aproximadamente de 12 a 18 meses).

Las divisiones de PI del Tribunal de Distrito Central de Seúl, que se encargan de la mayoría de las causas civiles de patentes, así como el Tribunal de Patentes, que tiene jurisdicción exclusiva sobre las apelaciones de estas causas civiles, proporcionan instrucciones prácticas que las partes deben seguir en los litigios en todas las instancias.¹⁰⁰

8.6.1.2 Sistema electrónico de litigios

El sistema de presentación electrónica de escritos (ECFS, <http://ecfs.scourt.go.kr>) es el sistema electrónico de litigios del poder judicial surcoreano, el cual permite tramitar de manera electrónica los procesos civiles. Aunque no es obligatorio, se suele utilizar en los procedimientos civiles. La mayoría de las demandas civiles de patentes se tramitan a través del ECFS, lo que refleja el alto índice de representación de abogados en causas de patentes. En la figura 8.4, se presenta un esquema del ECFS.

Figura 8.4 Esquema del sistema de presentación electrónica de escritos



Nota: ECFS = sistema de presentación electrónica de escritos.

Fuente: Oficina de Gestión de Datos Informáticos, Tribunal Supremo de la República de Corea

Los litigantes y sus abogados pueden presentar y gestionar causas, así como acceder a los procesos y la información judiciales de manera electrónica a través del sistema. Todos los documentos, resúmenes y pruebas documentales y digitales de los tribunales pueden subirse al

100 Tribunal de Distrito Central de Seúl, *Procedural Guidelines for Intellectual Property Litigation in the Seoul Central District Court* (6 de enero de 2020), https://seoul.scourt.go.kr/seoul/info/Procedural_Guidelines_eng.pdf; Tribunal de Patentes de la República de Corea, *Practice Directions for Civil Appellate Trial in the Patent Court of Korea*: (14 de junio de 2016), [en adelante Tribunal de Patentes, *Practice Directions for Civil Appellate Trial*] <https://patent.scourt.go.kr/dcboard/new/EngDcNewsListAction.work?gubun=547>

sistema sin necesidad de enviarlos ni de visitar físicamente el tribunal. Después de presentar una causa a través del sistema electrónico, el demandante o peticionario recibe notificaciones por correo electrónico y mensaje de texto cuando la otra parte presenta los documentos ante el tribunal. Si el demandado o acusado da su consentimiento a la presentación electrónica, también podrá recibir notificaciones electrónicas de las presentaciones del demandante o peticionario. Estas notificaciones y el acceso electrónico a los expedientes de la causa permiten que todas las partes que emplean el ECFS comprueben rápidamente el estado actual de los procedimientos.

El ECFS también permite a los jueces y los funcionarios judiciales gestionar causas de manera mucho más eficiente al revisar de forma electrónica los expedientes de las causas y comprobar el estado de estas de forma rápida. El ECFS ha sustituido rápidamente el proceso convencional de tramitación en papel. Durante los juicios y las vistas, todos los expedientes de las causas pueden recuperarse desde la base de datos central y se pueden mostrar en monitores y pantallas más grandes en las salas de los tribunales. Los archivos electrónicos están cerrados al público y solo los litigantes, sus abogados y el tribunal pueden acceder a ellos, por motivos de privacidad y seguridad. Sin embargo, el público puede acceder a las decisiones judiciales publicadas en línea a través del servicio de búsqueda de decisiones en línea del poder judicial.

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

8.6.2.1 Jurisdicción territorial

8.6.2.1.1 Interpretación de la legislación pertinente

El artículo 24 de la Ley de Procedimiento Civil y el artículo 28-4 de la Ley de Organización de los Tribunales regulan la jurisdicción territorial sobre los derechos de PI, tras la ejecución de la concentración jurisdiccional, de la siguiente manera:

- Ley de Procedimiento Civil:

[Artículo 24 \(Foro especial en materia de derechos de propiedad intelectual y de otro tipo\)](#)

- 1) Las demandas sobre una transacción internacional y un derecho de propiedad intelectual, excluidos los derechos de patente, modelo de utilidad, diseño, marca y variedad vegetal (en adelante denominados "derechos de patente y otros derechos de PI admitidos") pueden presentarse ante el tribunal de distrito en el área jurisdiccional de un tribunal superior que tenga jurisdicción sobre la ubicación de un tribunal competente en virtud de los artículos 2 a 23: siempre que el tribunal de distrito en el área jurisdiccional del Tribunal Superior de Seúl se limite al Tribunal de Distrito Central de Seúl. [Modificado por la Ley núm. 10629, de 19 de mayo de 2011; Ley núm. 13521, de 1 de diciembre de 2015].
- 2) Las demandas sobre derechos de patente y otros derechos de PI admitidos serán de jurisdicción exclusiva del tribunal de distrito del área jurisdiccional de un tribunal superior que tenga jurisdicción sobre la ubicación de un tribunal competente de conformidad con los arts. 2 a 23: siempre que el tribunal de distrito en el área jurisdiccional del Tribunal Superior de Seúl se limite al Tribunal de Distrito Central de Seúl. [Recién introducido según la Ley núm. 13521, 1 de diciembre de 2015]
- 3) Sin perjuicio del párrafo 2), las partes podrán interponer una demanda de patentes y otros derechos de PI admitidos ante el Tribunal de Distrito Central de Seúl. [Recién introducido según la Ley núm. 13521, 1 de diciembre de 2015]

- Ley de Organización de los Tribunales:

[Artículo 28-4 \(poder judicial\)](#)

El Tribunal de Patentes juzgará las siguientes causas: [Modificado por la Ley núm. 13522, de 1 de diciembre de 2015; Ley núm. 14033, de 29 de febrero de 2016].

1. las causas de primera instancia establecidas en el artículo 186.1 de la Ley de Patentes, el artículo 33 de la Ley de Modelos de Utilidad, el artículo 166.1 de la Ley de Protección de los Diseños y el artículo 162 de la Ley de Marcas;
2. as apelaciones de las causas conforme al artículo 24.2) y 24.3) de la Ley de Procedimiento Civil;
3. las causas que son competencia del Tribunal de Patentes en virtud de otras leyes.

[Modificado por completo por la Ley núm. 12886, de 30 de diciembre de 2014].

En resumen, las causas sobre derechos de patente y otros derechos de PI admitidos serán de jurisdicción exclusiva del tribunal de distrito ubicado en el lugar donde tiene su sede un tribunal superior (artículo 24.2) de la Ley de Procedimiento Civil,¹⁰¹ con la jurisdicción original concurrente del Tribunal de Distrito Central de Seúl sobre todas las demandas sobre derechos de patente y otros derechos de PI admitidos (artículo 24.3) de la Ley de Procedimiento Civil.¹⁰² Como el artículo 24 establece la jurisdicción exclusiva, cualquier acuerdo en contrario es nulo, y un tribunal sin jurisdicción no será competente por la parte que argumente sobre el fondo de la causa, con lo que renuncia a la excepción jurisdiccional.¹⁰³ Al mismo tiempo, el Tribunal de Patentes tiene jurisdicción exclusiva sobre las apelaciones de demandas relativas a derechos de patente y otros derechos de PI admitidos (artículo 28-4.2) de la Ley de Organización de los Tribunales). Esta jurisdicción exclusiva es exigible independientemente de la jurisdicción por razón de la materia —es decir, independientemente de si se trata de una causa de escasa cuantía o de que haya sido juzgada en primera instancia por un único juez o por un grupo de jueces. Por tanto, una apelación de una causa de escasa cuantía sobre derechos de patente u otros derechos de PI admitidos se corresponde con la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Patentes, a pesar de que dicha apelación suele dirigirse a una división de apelación de un tribunal de distrito en otros tipos de causas.¹⁰⁴

En particular, la disposición relativa a la jurisdicción exclusiva no se aplica a las causas civiles sobre patentes, en sentido amplio, siempre que el asunto se considere una “causa sobre derechos de PI, *excluidos* los derechos de patente y otros derechos de PI admitidos”.¹⁰⁵ En estos casos, la jurisdicción se determinará de acuerdo con los artículos 2 a 23 de la Ley de Procedimiento Civil, con la posibilidad de aplicar el foro especial contemplado en el artículo 24.1 de dicha Ley. Así, el hecho de que una causa se considere una “causa sobre derechos de patente y otros derechos de PI admitidos” es fundamental para determinar la jurisdicción sobre los procesos civiles en materia de patentes. En los apartados que siguen, se tratan con mayor detalle los significados de las expresiones “derechos de patente y otros derechos de PI admitidos” y “sobre”.

La jurisdicción exclusiva está especialmente reservada a las demandas sobre derechos de patente y otros derechos de PI admitidos, pues la resolución de estas demandas suele requerir conocimientos especializados y comprensión técnica. La concentración de causas en tribunales específicos es un esfuerzo hacia la protección adecuada de los derechos de PI que permite a los jueces especializados en estas causas, que cuentan con la experiencia adecuada y un sistema adaptado, examinar a fondo y con prontitud estas causas difíciles.¹⁰⁶

En función del tipo de causa (es decir, las causas “sobre” derechos de patente u otros derechos de PI admitidos), las causas por infracción de patente son un ejemplo de aquellas que requieren conocimientos especializados o comprensión técnica. Por tanto, las causas sujetas a la jurisdicción exclusiva incluyen aquellas en las que se solicita una medida cautelar frente a la infracción, la eliminación o destrucción, la recuperación de la reputación y la indemnización por daños y perjuicios. De igual modo, las reclamaciones para transferir o extinguir el registro de la patente por cesión o terminación de esta, las reclamaciones para establecer o extinguir una licencia exclusiva o no exclusiva debido a un acuerdo de licencia o a una terminación de esta y las reclamaciones de remuneración por la invención de un empleado también corresponden a esta jurisdicción exclusiva. Sigue lo mismo con las pretensiones de regalías, ya que suelen implicar controversias sobre el hecho de que la tecnología implementada por el demandado esté sujeta al acuerdo de licencia, lo que exige conocimientos especializados o comprensión técnica para su resolución. Además, las causas donde se solicita confirmación con respecto a la atribución de los derechos de patente u otros derechos de PI admitidos también están sujetas a la jurisdicción exclusiva, pues las cuestiones de atribución deben resolverse antes que los asuntos anteriores.

101 Estos tribunales son el Tribunal de Distrito Central de Seúl, el Tribunal de Distrito de Daejeon, el Tribunal de Distrito de Daegu, el Tribunal de Distrito de Busán, el Tribunal de Distrito de Gwangju y el Tribunal de Distrito de Suwon. Los Tribunales de los Distritos Este, Sur, Norte y Oeste de Seúl —además del Tribunal de Distrito Central de Seúl— están situados donde tiene su sede el Tribunal Superior de Seúl. No obstante, se ha conferido jurisdicción exclusiva al Tribunal de Distrito Central de Seúl (*Minsasosongbeob* [Ley de Procedimiento Civil], art. 24.2 (condición))

102 En la práctica, a esto se le denomina “jurisdicción concurrente” o “jurisdicción exclusiva selectiva”.

103 Comité de Investigaciones de Litigios sobre Propiedad Intelectual, *Intellectual Property Law Theory and Practice*, en 8.

104 Véase Daebeobwon (Trib. Sup.), 27 de febrero de 2020, 2019Da284186.

105 Dado que “los derechos de patente y otros derechos de PI admitidos” se definen como los derechos de patente, modelo de utilidad, marca, diseño y variedad vegetal, un ejemplo habitual de un derecho de PI, *excluidos* estos derechos, sería un derecho de autor.

106 Daebeobwon (Trib. Sup.), 10 de abril de 2019, 2017Ma6337.

8.6.2.1.2 Transferencia

Un tribunal que no tenga jurisdicción sobre una demanda acerca de derechos de patente y otros derechos de PI admitidos debe transferir la causa a un tribunal competente. Un tribunal competente también puede optar por transferir una causa a otro que tenga jurisdicción en virtud de los artículos 2 a 23 de la Ley de Procedimiento Civil —ya sea *ex officio* o mediante la concesión de una petición de una parte— cuando la transferencia es necesaria para evitar daños o retrasos significativos (artículo 36.3) de la Ley de Procedimiento Civil).

No obstante, la interpretación literal del artículo 36.3) de la Ley de Procedimiento Civil indica que no es aplicable a las apelaciones. Así, ha habido una demanda para la introducción de una disposición similar al artículo 24.3 de la Ley de Procedimiento Civil a fin de permitir la transferencia discrecional a un tribunal de jurisdicción de apelación general cuando se prevé un daño o un retraso significativo.¹⁰⁷

8.6.2.1.3 Causas en materia de medidas cautelares preliminares

El artículo 303 de la Ley de Ejecución en Asuntos Civiles estipula que “[e]l tribunal que tiene jurisdicción sobre el fondo o el tribunal de distrito que tiene jurisdicción en el lugar del objeto de controversia debe ejercer su jurisdicción sobre los juicios en materia de medidas cautelares preliminares”. Como consecuencia, las causas en materia de medidas cautelares preliminares pueden presentarse ante cualquier tribunal de distrito que tenga jurisdicción en el lugar del objeto de controversia, además de los seis tribunales de distrito prescritos en el artículo 24.2) y 24.3) de la Ley de Procedimiento Civil, que concede la jurisdicción exclusiva. No obstante, el artículo 28-4.ii) de la Ley de Organización de los Tribunales únicamente establece que el Tribunal de Patentes conocerá de “apelaciones entre las causas contempladas en el artículo 24.2) y 24.3) de la Ley de Procedimiento Civil”, lo que significa que el Tribunal de Patentes no es competente para conocer de las apelaciones de causas en materia de medidas cautelares. Por lo tanto, cabe destacar que las causas en materia de medidas cautelares preliminares quedaron fuera de la concentración jurisdiccional. Estas apelaciones se presentan ante el tribunal superior competente para conocer de la apelación contra el tribunal de distrito que trató la causa en primera instancia.

8.6.2.2 Jurisdicción por razón de la materia

8.6.2.2.1 Definición

La Ley de Organización de los Tribunales exige que, en principio, un único juez ejerza el poder judicial de un tribunal de distrito, pero, de forma excepcional, permite que un grupo de tres jueces conozca de las causas definidas en el artículo 32.1) (artículos 7.4), 7.5) y 32.1) de la Ley de Organización de los Tribunales). En el Derecho surcoreano, el término “jurisdicción por razón de la materia” hace referencia a la asignación de causas de primera instancia entre jueces únicos y grupos de tres jueces en los tribunales de distrito.

8.6.2.2.2 Reclamación de indemnizaciones pecuniarias (por ejemplo, indemnizaciones compensatorias por daños y perjuicios)

Las reclamaciones de indemnizaciones pecuniarias (por ejemplo, indemnizaciones compensatorias por daños y perjuicios) con un valor del objeto de la demanda superior a los 500 millones de KRW se presentan ante un tribunal de tres jueces en el tribunal de distrito, mientras que las reclamaciones con un valor del objeto de 500 millones o inferior a esta cuantía se presentan ante un tribunal unipersonal.¹⁰⁸ El valor del objeto de una demanda se calcula sobre la base de los beneficios reivindicados en la demanda (artículo 26.1) de la Ley de Procedimiento Civil). Si se presentan varias reclamaciones en una misma causa, el valor del objeto de la demanda se determina mediante la suma de los valores de todas las reclamaciones (artículo 27.1) de la Ley de Procedimiento Civil). Una causa que pertenezca originalmente a un tribunal unipersonal puede tramitarse mediante un tribunal de varios jueces cuando este decida asumirla (artículo 32.1)i) de la Ley de Organización de los Tribunales). En estos casos, el Tribunal de Distrito Central de Seúl asigna las causas a un tribunal de varios jueces mediante decisiones colegiadas, independientemente del valor del objeto de la demanda.¹⁰⁹

107 Seoul National University R&DB Foundation, *A Study on Countermeasures to Prevent Abuse of Litigation Resulting from Strengthened Protection of Patent Rights* 75 y 76 (diciembre de 2015).

108 Reglamento sobre la Jurisdicción por razón de la Materia en Litigios Civiles y Familiares, art. 2. El 1 de marzo de 2022, la cuantía se aumentó de 200 a 500 millones de KRW.

109 Varía según el tribunal de distrito si las causas pertenecientes a un tribunal unipersonal pueden ser asignadas a un grupo de jueces tras la decisión del grupo sobre la adjudicación. Por ejemplo, el Tribunal de Distrito de Daegu tiene

8.6.2.2.3 Causas en materia de medidas cautelares, registro de transferencia o extinción del registro

Las causas en las que se solicita una medida cautelar contra la infracción de patente o la transferencia o extinción del registro de una patente son litigios relativos a derechos de propiedad cuyo valor no puede calcularse. Estas demandas dependen de la jurisdicción de los tribunales de distrito.¹¹⁰ Por lo tanto, las causas donde se solicite una medida cautelar junto con indemnizaciones por daños y perjuicios que no superen los 500 millones de KRW también se dirigen a un grupo de jueces del tribunal de distrito.

8.6.2.3 Jurisdicción por nivel de tribunal

En las causas civiles sobre patentes, para las demandas sobre derechos de patente y otros derechos de PI admitidos, el Tribunal de Patentes tiene jurisdicción exclusiva en apelación, independientemente de la jurisdicción por razón de la materia en la primera instancia (artículo 28-4.ii) de la Ley de Organización de los Tribunales).

En caso de apelación en un litigio sobre derechos de PI distintos de patentes y otros derechos de PI admitidos, la competencia judicial recae en un grupo de jueces de un tribunal de distrito, si la resolución del tribunal inferior fue dictada por un único juez del tribunal de distrito (artículo 32.2) de la Ley de Organización de los Tribunales), o en el tribunal superior, si la resolución del tribunal inferior fue dictada por un grupo de jueces de un tribunal de distrito (artículo 28.i) de la Ley de Organización de los Tribunales).

El Tribunal Supremo es el tribunal de último recurso para todos los tipos de causas civiles sobre patentes.

8.6.3 Escrito de alegaciones

Las partes deben presentar resúmenes por escrito previamente para que el juicio se desarrolle de forma centrada.¹¹¹ Los resúmenes deben presentarse en el plazo oportuno para brindar a la otra parte la oportunidad de preparar su respuesta.¹¹² Se deberá presentar un resumen que contenga un nuevo método ofensivo o defensivo en el plazo oportuno para notificar a la otra parte al menos siete días antes del juicio o la vista preparatoria.¹¹³ A continuación, se enumeran algunas advertencias que se deben tener en cuenta al elaborar los resúmenes:¹¹⁴

- Alegación sobre la actividad inventiva: el resumen debe contener un cuadro elemento por elemento en el que se identifiquen los elementos de la técnica anterior y se comparan con los elementos correspondientes de la invención patentada. Para alegar que la invención patentada carece de actividad inventiva basándose en una combinación de varios elementos del estado de la técnica, en el resumen se debe especificar el elemento principal y ofrecer una explicación pormenorizada de la manera en que se combinan dichos elementos y los motivos por los que una persona que tenga habilidades ordinarias en la técnica puede obtener fácilmente esa combinación.
- Alegación sobre la infracción: el resumen debe especificar, en detalle y tanto individual como gráficamente, el producto o procedimiento utilizado por el demandado, enumerando el nombre del producto y el número de tipo de producto y adjuntando dibujos o fotografías para que la autoridad encargada de la aplicación pueda identificarlos sin más deliberaciones. El producto o procedimiento del demandado debe describirse de manera pormenorizada para que pueda compararse con la invención patentada por elementos y describirse gráficamente para mantener la identidad con el producto o procedimiento real utilizado por el demandado. El resumen debe contener un cuadro elemento por elemento en el que se compare la invención patentada con el producto o procedimiento del demandado.
- Alegación sobre las indemnizaciones por daños y perjuicios: los demandantes que soliciten indemnizaciones compensatorias por daños y perjuicios deben especificar las disposiciones

tanto divisiones de PI de tres jueces como de un solo juez, de manera que la jurisdicción por razón de la materia se determina sobre la base del valor del objeto de la demanda.

110 Minsasosong deung injibeob (Ley sobre los Timbres Adjuntos para Litigios Civiles y Otros Procesos), art. 2.4; Reglamento sobre los Timbres Adjuntos para Litigios Civiles y Otros Procesos, art. 18; Reglamento sobre la Jurisdicción por razón de la Materia en Litigios Civiles y Familiares, art. 2.

111 Ley de Procedimiento Civil, art. 272.1.

112 Ley de Procedimiento Civil, art. 273.

113 Reglamento del Procedimiento Civil, art. 69-3.

114 Comité de Investigaciones de Litigios sobre Propiedad Intelectual, *Intellectual Property Law Theory and Practice*, en 187 y 188.

jurídicas que sirven como base para el cálculo del importe correspondiente a las indemnizaciones por daños y perjuicios, así como identificar el número de prueba asociado a cada elemento jurídico establecido en las disposiciones. Para rebatir los hechos alegados por el demandante, la otra parte debe dar una respuesta pormenorizada en lugar de una simple negación.

8.6.4 Tramitación temprana de la causa

A menos que la causa deba decidirse sin un juicio, el juez que preside la sala debe establecer la fecha del juicio sin demora y, por lo general, fija una fecha tan pronto como el demandado presenta una contestación impugnando la demanda.¹¹⁵ El juez evaluará el grado de litigiosidad del asunto, su complejidad, la idoneidad de la mediación o la urgencia de la resolución, y fija como primera fecha del juicio la más próxima posible. Cuando es probable que la mediación inicial resuelva el caso, puede que la causa se remita al tribunal o el centro de mediación antes de que se fije la fecha del primer juicio.

8.6.5 Vistas preparatorias

Una vista preparatoria es una oportunidad para poner en orden los alegatos y las pruebas de las partes y permitir un juicio eficaz y centrado.¹¹⁶ En la mayoría de los casos, las cuestiones se simplifican mediante el intercambio de resúmenes, y el proceso avanza directamente hacia el juicio. Las vistas preparatorias se celebran únicamente en casos excepcionales en que los alegatos y las pruebas deben ponerse en orden previamente. En las causas civiles de patentes, se programará una vista preparatoria únicamente en casos complejos para coordinar la gestión procesal y principalmente por videoconferencia. En una vista preparatoria, a menudo se debaten las siguientes cuestiones:

- la fecha y la hora del juicio, así como las cuestiones que se tratarán en él;
- los plazos para realizar alegaciones y presentar pruebas (incluidos los plazos para la presentación de los resúmenes exhaustivos y las declaraciones juradas de los testigos periciales, el número máximo de presentaciones y la extensión de los resúmenes);
- la conveniencia de utilizar un método de presentación de pruebas que exija un tiempo considerable, como la inspección, la tasación y la presencia de un testigo pericial, y los plazos para dichos métodos;
- la conveniencia de nombrar a un asesor técnico;
- la conveniencia de celebrar una sesión de revisión de la tecnología por las partes;
- la conveniencia de celebrar vistas independientes por cuestiones jurídicas, como la infracción, la nulidad, la evaluación de los daños, etc.;
- la manera de proceder en los litigios si una causa relacionada está pendiente ante la IPTAB; y
- la conveniencia de remitir la causa a un procedimiento de mediación.

8.6.6 Medidas provisionales

Para aplicar los derechos de PI, existen dos tipos de procesos civiles: una demanda principal, donde se solicitan medidas cautelares permanentes e indemnizaciones por daños y perjuicios, y una petición de disposición provisional, donde solo se solicitan medidas cautelares preliminares y las indemnizaciones por daños y perjuicios no son recuperables. Un procedimiento de medidas cautelares preliminares es un método relativamente rápido de aplicar los derechos de PI.

Un demandante puede solicitar a un tribunal de distrito que dicte una medida cautelar preliminar para impedir que un infractor acusado siga cometiendo infracciones antes de que se decida la cuestión de la infracción en la demanda principal. Al contrario que las medidas cautelares permanentes de la demanda principal, las medidas cautelares preliminares no se concederán únicamente porque se demuestre que la patente es válida y se ha infringido; el demandante debe demostrar la probabilidad de infracción y la necesidad de una medida cautelar. Para determinar esto último, los tribunales sopesarán el perjuicio irreparable para el demandante derivado de la infracción en curso frente al perjuicio económico para el demandado si se concede la medida cautelar.

115 Ley de Procedimiento Civil, art. 258.1.

116 Ley de Procedimiento Civil, art. 279.1.

Además, los tribunales tendrán en cuenta la idoneidad de la forma de reparación para reparar el perjuicio causado al demandante por la infracción y la probabilidad de que la patente se anule. Salvo circunstancias excepcionales, los procesos de medidas cautelares preliminares suelen ser procedimientos *inter partes* que se llevan a cabo mediante una serie de vistas obligatorias. Normalmente, la vista inicial se programa en un plazo de dos a tres semanas a partir de la fecha en que se presentó la petición.

Durante la revisión del tribunal, el demandante debe presentar pruebas de la infracción, como folletos y muestras de los productos ilícitos. Normalmente, el testimonio de los testigos está limitado a las declaraciones juradas, ya que, por lo general, no se les permite subir al estrado durante las vistas. Normalmente, en un proceso de medidas cautelares preliminares, se permite una escasa revelación probatoria, por lo que el demandante debe hacer todo lo posible por reunir pruebas suficientes de la infracción antes de iniciar el proceso. Los tribunales a menudo son reacios a conceder medidas cautelares preliminares si se requieren pruebas o testimonios periciales para demostrar la infracción. Por lo tanto, el principal tipo de pruebas que se utiliza en los procesos de medidas cautelares preliminares es la prueba documental.

Cuando el demandante haya demostrado la probabilidad de infracción y el carácter necesario de las medidas de reparación provisionales, se brindará al demandado la oportunidad de presentar alegatos y pruebas como refutación. Los demandados pueden plantear una excepción de abuso de derechos para evitar la aplicación de la patente, lo que se basaría en la probable nulidad de la patente reivindicada, aunque la patente no pueda anularse formalmente en un procedimiento de medidas cautelares preliminares. El tribunal tiene potestad para conceder vistas adicionales a fin de aportar alegatos y pruebas adicionales si las partes lo solicitan.

Cuando el tribunal determine que está listo para resolver el caso, dará por concluidas las vistas y tomará una decisión. Al conceder medidas cautelares preliminares, el tribunal puede prohibir al demandado seguir fabricando o vendiendo los bienes ilícitos, ordenar que los artículos ilícitos u otros artículos empleados para cometer la infracción se transfieran a la custodia de un agente judicial, o indicar al agente judicial que coloque un aviso público apropiado de la orden en las instalaciones del demandado.

Debido al carácter provisional de estos procedimientos, el tribunal suele exigir al demandante que deposite una fianza con el fin de indemnizar a la parte que es objeto de la medida por los daños y perjuicios resultantes de la medida cautelar en caso de que esta se anule o se revoque posteriormente. La fianza depositada por el demandante en el momento de la emisión de la orden de adopción de medidas cautelares preliminares se devolverá cuando estas medidas sean definitivas tras la apelación.

Sin embargo, si más adelante se determina que una orden de adopción de medidas cautelares preliminares se ha emitido incorrectamente, el titular de los derechos que solicitó las medidas cautelares puede ser responsable por los agravios con arreglo a la legislación surcoreana. El titular de los derechos se hará responsable de los daños y perjuicios ordinarios que sufra el demandado debido a las medidas cautelares preliminares, así como de los daños y perjuicios extraordinarios que fuesen razonablemente previsibles para el titular de los derechos en el momento de la ejecución. Si se han emitido de forma incorrecta medidas cautelares preliminares ejecutadas por un titular de derechos de PI, se presume refutablemente que este ha sido negligente al ejecutar las medidas cautelares.

Las decisiones del tribunal de distrito sobre las medidas cautelares preliminares pueden apelarse ante el tribunal superior.¹¹⁷ De manera alternativa, el demandante puede iniciar un proceso de medidas cautelares permanentes u otra reparación ante el tribunal de distrito. Un demandado sujeto a medidas cautelares preliminares puede impugnar la orden mediante la presentación de una solicitud de reconsideración ante el mismo tribunal que emitió la medida cautelar. Las medidas cautelares preliminares pueden aplicarse siempre que haya pendiente una apelación o una impugnación. Como alternativa, y además de los procedimientos anteriores, el demandado puede solicitar que el tribunal obligue al demandante a iniciar la demanda principal para la obtención de medidas cautelares permanentes o indemnizaciones por daños y perjuicios relacionados con las actividades objeto de la medida. Si se realiza este tipo de solicitud, el tribunal

117 Véase el apartado 8.6.2.1.3 sobre las jurisdicciones.

ordenará al demandante que presente una demanda principal en un plazo determinado. Si la demanda no se presenta en el plazo especificado, el tribunal revocará las medidas cautelares preliminares.

8.6.7 Pruebas

En general, la Ley de Procedimiento Civil no establece procesos de revelación probatoria previos al juicio, como las declaraciones y los interrogatorios de los Estados Unidos. En su lugar, las pruebas se presentan durante los juicios. En casos excepcionales en que determinadas pruebas no estarán disponibles durante el juicio a menos que se conserven a tiempo, una parte puede solicitar una orden judicial para examinar las pruebas antes de presentar la demanda. Todas las solicitudes de presentación de pruebas se realizan por petición al tribunal, y este ejercerá su potestad para conceder o rechazar la petición, sopesando la necesidad de la prueba y cualquier retraso o perjuicio que pueda causar la presentación de la prueba. Las partes que presenten pruebas documentales o soliciten la comparecencia de testigos, la averiguación de los hechos, el encargo de remitir una copia certificada y autenticada, la orden de presentar documentos, la inspección, la tasación, etc., deberán especificar, de forma pormenorizada, las cuestiones que han de acreditarse mediante la prueba.

8.6.7.1 Pruebas documentales

Las pruebas documentales presentadas en las causas civiles sobre patentes pueden ser memorias descriptivas de patentes, libros generales (bibliografía técnica), materiales publicados, boletines sobre patentes o boletines oficiales y registros de patentes. Los productos, modelos, fotografías, videos u otros materiales que captén o utilicen la patente también pueden presentarse como prueba para ayudar a comprender sus aspectos técnicos. En principio, las pruebas documentales deben presentarse en su copia original. No obstante, en la práctica, se puede presentar una versión escaneada del ejemplar original a menos que la otra parte impugne la existencia o autenticidad de la copia original, en cuyo caso la copia original no convertida deberá estar disponible para su examen en la fecha del juicio. Los documentos escritos en un idioma extranjero deben presentarse junto con una versión traducida,¹¹⁸ excepto los documentos escritos en el idioma permitido en una causa internacional.¹¹⁹

8.6.7.2 Inspección

Cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal que inspeccione muestras de los productos de la otra parte (por ejemplo, los artículos ilícitos del acusado) o que realice una inspección *in situ* de la propiedad de la otra parte (por ejemplo, las instalaciones de fabricación del demandado). El peticionario también puede solicitar que el tribunal ordene a la otra parte o a un tercero que presente el producto para inspeccionarlo, si no cuenta ya con una muestra del producto. En el momento de la presentación, el tribunal puede optar por inspeccionarlo directamente o puede nombrar a un experto para que inspeccione el producto y presente una opinión basada en los resultados pertinentes.

Las partes que soliciten una inspección *in situ* deben persuadir al tribunal de que la inspección es necesaria. Por ejemplo, puede que sea necesario realizar una inspección *in situ* de las instalaciones del demandado para demostrar la infracción en casos que impliquen un procedimiento de fabricación. Si se concede una petición de inspección *in situ* en un caso de procedimiento de fabricación de este tipo, normalmente, el tribunal nombrará a un testigo pericial para que acompañe a los jueces y los ayude a realizar la inspección y a identificar el procedimiento de fabricación pertinente.

8.6.7.3 Evaluación de un experto nombrado por el tribunal

El tribunal también puede nombrar a expertos independientes para que presten testimonio sobre cuestiones técnicas complejas que requieren aportaciones de los expertos (artículo 335 de la Ley de Procedimiento Civil). El tribunal puede nombrar a un experto por petición de una de las partes o según su propio criterio. Además, el tribunal puede pedir a las instituciones públicas, las escuelas, las organizaciones que cuentan con instalaciones adecuadas o las instituciones públicas extranjeras que ofrezcan su dictamen pericial (artículo 341 de la Ley de Procedimiento Civil).

118 Ley de Procedimiento Civil, art. 277.

119 Véase el apartado 8.3.2.2 para obtener más información.

El tribunal puede nombrar a uno o más expertos para que realicen pruebas o presenten un dictamen sobre las cuestiones objeto de controversia que requieren conocimientos o experiencia especiales, normalmente por petición de una de las partes. En casos excepcionales, el tribunal puede nombrar a uno o más expertos según su propio criterio. Las partes pueden pedir al tribunal que solicite el dictamen de un experto concreto, en cuyo caso la otra parte puede oponerse al experto recomendado mediante la presentación de pruebas de parcialidad u otros motivos de inhabilitación. El tribunal tiene amplia potestad en lo que respecta a la selección de su propio experto o a la denegación de la petición de un experto.

Cada parte puede solicitar que se inhabilite al experto potencial indicando que la persona no es capaz de ofrecer un dictamen justo y verdadero (por ejemplo, el experto recibió fondos de investigación de una de las partes o de sus filiales) o que no está debidamente cualificado. La Ley de Procedimiento Civil no impone límites sobre los expertos nombrados por el tribunal por su nacionalidad o residencia; el único requisito es que la persona tenga los conocimientos y la experiencia necesarios para ofrecer un dictamen pericial.

Los expertos nombrados por el tribunal, como los testigos, deben prestar juramento ante el tribunal de que emitirán su dictamen basándose en lo que consideren cierto y correcto, y pueden ser castigados penalmente por perjurio. Asimismo, si es necesario, los expertos nombrados por el tribunal pueden entrar en las premisas de una de las partes con la aprobación del tribunal. Se trata de un ejercicio del poder judicial por parte del experto nombrado por el tribunal.

8.6.7.4 Órdenes que promueven la presentación de pruebas

En las causas civiles, las partes que soliciten presentar pruebas documentales en posesión de la parte contraria o un tercero pueden solicitar al tribunal que ordene al titular del documento su presentación (una “orden de presentación de documento”).¹²⁰ Si el demandado no cumple con una orden en virtud de la Ley de Procedimiento Civil, el tribunal puede considerar cierto lo alegado por el peticionario en cuanto al contenido del documento.

Teniendo en cuenta el carácter específico de las causas relativas a las patentes, en las que las pruebas se suelen concentrar en poder de la otra parte, la Ley de Patentes amplía el alcance de los documentos específicamente a los materiales de forma más general y ha aumentado la desventaja para la parte que no cumple (una “orden de presentación de materiales”). El incumplimiento de una orden de presentación de materiales puede dar lugar a que el tribunal admita no solo la alegación del peticionario sobre lo que figura en el material, sino también la alegación sobre el hecho que se pretende establecer mediante el material como válido en determinadas condiciones. En los siguientes apartados, se tratan la orden de presentación de documentos conforme a la Ley de Procedimiento Civil y la orden de presentación de materiales conforme a la Ley de Patentes.

8.6.7.4.1 Orden de presentación de documentos

Según el artículo 343 de la Ley de Procedimiento Civil, las partes pueden solicitar al tribunal que ordene a la otra parte o a un tercero que presente un documento que se considere pertinente para el fondo de la causa. Según el artículo 345 de la Ley, las peticiones en que se solicite al tribunal que ordene la presentación de documentos deben indicar claramente el título del documento, su fin, la persona que posee el documento, los hechos que demuestra el documento y el fundamento de la obligación de presentarlo. El titular del documento tiene la obligación de presentarlo en virtud del artículo 344 si i) es una de las partes y ha hecho referencia al documento en la demanda; ii) el peticionario está jurídicamente autorizado a solicitar la entrega o la lectura minuciosa del documento del titular; o iii) el documento se ha elaborado en beneficio del peticionario o está relacionado con la relación jurídica entre el peticionario y el titular del documento, con algunas excepciones establecidas en la disposición.

Desde el 9 de julio de 2019, la parte acusada de infringir la patente o el modelo de utilidad también debe contestar a las acusaciones creíbles de infracción con pruebas, y no con una simple negación (lo cual es habitual cuando las pruebas de infracción se encuentran en su totalidad dentro de las instalaciones del demandado y, por lo tanto, son difíciles de obtener para el demandante a través de órdenes judiciales). Si se demuestra *prima facie* la probabilidad de infracción, el infractor acusado que niegue la infracción debe presentar pruebas del

120 Ley de Procedimiento Civil, art. 343.

procedimiento o producto real que está utilizando o, de lo contrario, se arriesga a que el tribunal presuma que la actividad ilícita objeto de acusación ha tenido lugar realmente.

8.6.7.4.2 Orden de presentación de materiales

La Ley de Patentes se ha modificado (modificación parcial en virtud de la Ley núm. 14112, en vigor desde el 30 de junio de 2016) para ampliar el alcance de las órdenes de presentación de "documentos" a "materiales", que también pueden incluir archivos electrónicos, fragmentos de video o cualquier otra forma no documental de datos. La Ley también se modificó para evitar que las partes se nieguen a cumplirla alegando que los materiales contienen secretos comerciales. En virtud de la ley modificada, en primer lugar, la parte peticionaria debe demostrar, a través de un procedimiento en privado si es necesario, que el material contiene realmente secretos comerciales. Incluso si gana, el titular del material no puede simplemente negarse a cumplir la orden si dichas pruebas se consideran necesarias para demostrar la infracción. En su lugar, el titular puede solicitar que el tribunal limite el alcance de la divulgación o las personas que pueden acceder a los materiales.

Si un material solicitado se retiene sin justificación, la ley modificada permite al tribunal presumir que la alegación de la otra parte basada en los hechos que se pretende probar mediante el material es cierta. Estos cambios están concebidos para facilitar que los litigantes en materia de patentes de la República de Corea obtengan las pruebas necesarias con respecto a la infracción y los daños y perjuicios. La modificación se aplica a todos los procesos de infracción presentados a partir del 30 de junio de 2016. El tribunal se reserva una amplia potestad a la hora de acceder a las solicitudes de órdenes de presentación.

8.6.7.5 Conservación de las pruebas (antes del proceso de infracción o durante este)

La conservación de las pruebas es un instrumento para obtener pruebas que, de otra manera, resultarían difíciles de garantizar. En algunas causas por infracción de patente, se han concedido peticiones de conservación de las pruebas. Para obtener resultados satisfactorios, el peticionario debe demostrar que existe una probabilidad razonable de infracción de la patente y la necesidad de conservar las pruebas. Si los resultados son satisfactorios, el tribunal emitirá una sentencia en la que disponga lo siguiente: "1) se procederá a examinar las pruebas en relación con esta causa; y 2) se ordenará al demandado que presente los materiales". En el anexo de la sentencia, se especificarán el tema,¹²¹ el lugar¹²² y la fecha de examen a efectos de análisis de las pruebas, así como los hechos que se deben probar y los materiales objeto de examen¹²³ para la presentación de los materiales.¹²⁴

Las peticiones de conservación de pruebas se pueden presentar tanto antes del proceso de infracción como durante este. Antes de presentar un proceso de infracción, debe presentarse la petición de conservación de pruebas ante el tribunal de distrito que tenga jurisdicción sobre el lugar de residencia de la parte que posee las supuestas pruebas o la ubicación de las pruebas que se pretende inspeccionar, y la causa será juzgada por un único juez. Tras presentar una demanda, la petición puede presentarse ante el tribunal en el que se ha presentado la demanda, y normalmente el mismo grupo de jueces que revisó la demanda será el que conocerá de la causa.

8.6.7.6 Expertos

8.6.7.6.1 Testigos (incluidos los peritos)

Aunque las pruebas documentales son la forma de corroboración que se utiliza más frecuentemente en los litigios civiles sobre patentes, el uso del interrogatorio de los testigos para probar los antecedentes de hecho ha ido aumentando gradualmente. Es especialmente común en las causas civiles sobre patentes realizar interrogatorios a peritos, que son personas reconocidas por tener conocimientos técnicos en la tecnología concreta. Los interrogatorios de los testigos periciales se diferencian de otros interrogatorios de testigos en que estos últimos se centran en los hechos que el testigo ha experimentado realmente en persona, mientras que los peritos en las causas relativas a patentes están llamados sobre todo a testificar sobre cuestiones tales como i) el nivel técnico de una persona con conocimientos ordinarios en la materia en el momento de la presentación de la patente, ii) la divulgación del estado de la técnica, iii) el análisis

121 Normalmente, el producto objeto de acusación (producto final o semifinal).

122 Normalmente, donde se produjo el acto ilícito, como la fábrica del demandado.

123 Los mismos que el objeto del examen de las pruebas en la mayoría de los casos.

124 Véase, por ejemplo, Seouljoongangjibangbeobwon (Trib. de Dist. Central de Seúl), 24 de agosto de 2017, 2017KaGi50496; Seouljoongangjibangbeobwon (Trib. de Dist. Central de Seúl), 4 de abril de 2019, 2019KaGi50261.

y la comparación de los bienes ilícitos, iv) la cuantía de la pérdida ocasionada por la infracción y v) la cuantía razonable de la regalía, entre otras. Para llamar a un testigo pericial al estrado, el peticionario debe presentar una “declaración básica para testigos periciales” ante el tribunal. Este formulario está disponible en las directrices prácticas del Tribunal de Patentes y las divisiones de PI del Tribunal de Distrito Central de Seúl.¹²⁵

La Ley de Procedimiento Civil establece varias vías por las que los expertos pueden emitir sus dictámenes ante el tribunal. La prueba pericial puede presentarse tanto mediante una declaración como mediante un testimonio directo ante el tribunal. Las declaraciones son el método más utilizado. Ambas partes del litigio pueden presentar declaraciones de expertos independientes como pruebas para respaldar sus argumentos, y estas declaraciones pueden basarse en las pruebas y los conocimientos del propio experto o en otras pruebas revisadas por él.

Los testigos periciales también pueden ser llamados a testificar en el juicio, normalmente por petición de una de las partes. Las preguntas que se formularán deben presentarse ante el tribunal por escrito antes de la celebración del juicio. Normalmente, los interrogatorios directos requieren únicamente una respuesta muy breve. La decisión de permitir o no el testimonio pericial queda a criterio del tribunal y, si se permite, la otra parte tendrá la oportunidad de contrainterrogar al testigo. Las preguntas del contrainterrogatorio y el segundo interrogatorio directo no deben presentarse ante el tribunal con antelación. El tribunal también puede nombrar a expertos para que evalúen los hechos relacionados con los daños y perjuicios y las tecnologías objeto de controversia.¹²⁶

8.6.7.6.2 Asistencia técnica de expertos

8.6.7.6.2.1 Examinadores técnicos judiciales

El Tribunal de Patentes cuenta con examinadores técnicos judiciales que ofrecen asistencia eficaz y rápida a tiempo completo en la resolución de controversias a través del examen especializado de los problemas relacionados con las cuestiones técnicas en las causas relativas a patentes y modelos de utilidad.¹²⁷ Los examinadores técnicos judiciales del Tribunal de Patentes tienen conocimientos especializados y experiencia en ámbitos científicos y técnicos, como la maquinaria, las comunicaciones, la electricidad y la electrónica, la química, los medicamentos, la agricultura y la construcción. Provienen de distintos ámbitos: por ejemplo, examinadores de la KIPO, abogados de patentes e investigadores en los campos pertinentes, a menudo con títulos de máster o doctorado. Además, la KIPO envía a sus responsables de división al Tribunal de Patentes como examinadores técnicos judiciales.

Si lo solicita un grupo de jueces, los examinadores técnicos judiciales emiten dictámenes sobre cuestiones técnicas en las demandas sobre patentes y modelos de utilidad y, si el grupo de jueces lo considera necesario, participan en las vistas preparatorias y los juicios, y formulan preguntas a las partes con el permiso del juez que preside la sala.¹²⁸ En principio, cada causa relativa a una patente del Tribunal de Patentes tiene un examinador técnico judicial con conocimientos especializados en el ámbito asignado a la causa, y el grupo de jueces celebra una sesión técnica explicativa antes del juicio, durante la cual un examinador técnico judicial ayuda a los jueces a comprender las cuestiones técnicas del caso.¹²⁹ Las divisiones de PI del Tribunal de Distrito Central de Seúl, que se encargan de la mayoría de las causas de primera instancia relativas a patentes, y el Tribunal Supremo, que se encarga de los juicios finales de todas las causas relativas a patentes, también cuentan con examinadores técnicos judiciales.

125 Véase Divisiones de PI del Tribunal de Distrito Central de Seúl, *Procedural Guidelines for IP Litigation*, cap. IV.2; Tribunal de Patentes, *Practice Directions for Civil Appellate Trial*, cap. V.

126 Véase el apartado 8.6.7.3 sobre los evaluadores nombrados por el tribunal.

127 Beobwonjojikbeob (Ley de Organización de los Tribunales), art. 54-2.1. La asistencia técnica de expertos en el Tribunal de Patentes proviene principalmente de los examinadores e investigadores técnicos judiciales. La principal diferencia entre ambos puestos es que los examinadores técnicos judiciales los envía la KIPO y los investigadores técnicos judiciales los contrata directamente el tribunal. No obstante, dado que sus funciones son muy similares desde el punto de vista práctico, en adelante se denominará a ambos examinadores técnicos judiciales.

128 Reglamento sobre Examinadores Técnicos Judiciales, art. 4.1.

129 La función de la sesión explicativa sobre tecnología es similar a la de los tutoriales técnicos de los Estados Unidos, pues ambas se centran en la mejora de los conocimientos técnicos de los jueces. No obstante, se diferencian en que las sesiones explicativas sobre tecnología se celebran ante el tribunal sin que participen las partes ni los abogados. En primer lugar, el grupo de jueces recibirá una formación sobre las cuestiones técnicas del caso con ayuda del examinador técnico judicial (un empleado del tribunal con una postura neutral) antes de conocer de los alegatos de los abogados. Los abogados tendrán oportunidad de explicar las tecnologías objeto de controversia desde sus puntos de vista en una sesión de revisión de la tecnología durante el tribunal.

8.6.7.6.2.2 Asesores técnicos

Además de los examinadores técnicos judiciales, el tribunal puede optar por nombrar a un asesor técnico para emitir un dictamen pericial sobre un tema concreto de la causa. Los asesores técnicos se seleccionan a partir de un grupo de expertos registrados especializados en una amplia variedad de ámbitos técnicos, incluida la maquinaria, las comunicaciones, la electricidad y la electrónica, la química, los medicamentos, la agricultura y la construcción. La mayoría de ellos son investigadores de institutos de investigación nacionales o profesores que imparten docencia en escuelas de posgrado.

Los asesores técnicos participan en los litigios mediante la presentación de dictámenes por escrito o la asistencia el día del juicio para ofrecer explicaciones o dictámenes sobre cuestiones técnicas y, con el permiso del juez que preside la sala, para formular preguntas a las partes o los testigos. Estos expertos están sujetos a obligaciones de confidencialidad en relación con las causas donde participan y se consideran empleados públicos a efectos de la disposición sobre soborno de la Ley Penal.¹³⁰

Los asesores técnicos se diferencian de los examinadores técnicos judiciales en que son profesionales externos nombrados según el caso, mientras que los examinadores técnicos judiciales trabajan a tiempo completo en el tribunal.

8.6.8 Tutoriales y reuniones informativas sobre tecnologías

8.6.8.1 Sesión técnica explicativa interna previa al juicio

Los grupos de jueces del Tribunal de Patentes celebran sesiones explicativas en la preparación de los juicios sobre patentes y modelos de utilidad para comprender mejor las tecnologías pertinentes. En estas sesiones, los expertos técnicos, como examinadores técnicos judiciales, explican las tecnologías pertinentes en el contexto del alegato de la parte mediante el uso de dibujos, productos, miniaturas, gráficas informáticas y equipos de video.

8.6.8.2 Sesión de revisión de la tecnología en la fecha del juicio

En la fecha del juicio, el tribunal conoce de los alegatos declarados por las partes, examina las pruebas pertinentes e identifica las cuestiones con las partes. Las partes presentan sus alegatos orales y otras pruebas. En las causas que impliquen cuestiones técnicas complejas, las sesiones de revisión de la tecnología se suelen celebrar el día del juicio. Cada parte o su asesor jurídico elabora los materiales de presentación y explica la tecnología pertinente mediante fragmentos de video, fotografías o dibujos en la sesión. Se aconseja a las partes que presenten sus materiales para la revisión de la tecnología antes de la fecha del juicio. Los materiales suelen presentarse en formato PDF o de diapositivas y pasan a formar parte del expediente judicial en el momento en el que se presentan. Dado que la mayoría de las causas civiles relativas a patentes se procesan mediante el sistema electrónico, las partes presentan archivos de video y otros materiales en formato electrónico antes de la fecha del juicio. En aquellos casos en que se obtengan el consentimiento y la aprobación del tribunal, los juicios pueden celebrarse en un idioma extranjero.¹³¹ Otro proceso importante que tiene lugar el día del juicio es el examen de las pruebas.

8.6.9 Protección de los secretos comerciales en los litigios

8.6.9.1 Acceso limitado a los secretos comerciales

Es posible que el acceso a los secretos comerciales esté restringido por órdenes judiciales. Si una de las partes lo solicita, el tribunal puede ordenar que únicamente las partes en el litigio puedan acceder a los fragmentos del expediente judicial que contengan secretos comerciales, copiarlos o solicitar el envío de una copia auténtica, una copia certificada o una síntesis de las partes que contengan secretos comerciales del expediente o la decisión judicial.¹³² Sin embargo, esta restricción no puede regular la divulgación por una parte a otras de los secretos comerciales conocidos en el transcurso del litigio, algo que puede impedirse mediante una medida de protección de la confidencialidad.

¹³⁰ Ley de Procedimiento Civil, art. 164-8 (tratamiento análogo a los empleados públicos respecto de la imposición de sanciones penales). Los asesores técnicos se consideran empleados públicos a la hora de imponerles sanciones penales en virtud de los arts. 129 a 132 de la Ley Penal.

¹³¹ Véase el apartado 8.3.2.2 para obtener más información.

¹³² Ley de Procedimiento Civil, art. 163.1.

8.6.9.2 Medidas de protección de la confidencialidad

Las partes pueden negarse a presentar un documento sobre la base de que contiene información confidencial (por ejemplo, un secreto comercial). En ese caso, el tribunal puede ordenar a la parte que presente el documento ante el tribunal para una revisión en privado. Ni las partes ni sus abogados pueden participar en dicha revisión.

Cuando sea necesario que una parte divulgue un secreto comercial en un litigio por infracción de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal y Protección de los Secretos Comerciales, la parte puede solicitar al tribunal, en virtud del artículo 14-4 de la Ley, que dicte una medida de protección de la confidencialidad para impedir cualquier divulgación no autorizada del secreto comercial con posterioridad. Conforme a esta Ley, un “secreto comercial” es la información de carácter técnico o empresarial que se puede utilizar en las actividades comerciales y, en general, es desconocida para el público y posee un valor económico independiente, cuya confidencialidad se mantiene mediante esfuerzos considerables.

La Ley protege los secretos comerciales revelados en los litigios mediante medidas de protección de la confidencialidad, cuyo incumplimiento puede estar sujeto a sanciones penales. Si una de las partes lo solicita, el tribunal puede emitir una orden en la que se prohíba a la parte opositora, su abogado o cualquier otra persona que tenga conocimiento del secreto comercial a través del litigio utilizar el secreto comercial para fines distintos de la celebración del litigio y revelarlo a cualquier persona distinta de las personas para las que se dictó la medida de protección de la confidencialidad.

Las partes que soliciten medidas de protección de la confidencialidad deben demostrar que un resumen o una prueba ya presentada o que se vaya a presentar contiene secretos comerciales y que cualquier uso o divulgación del secreto comercial para fines distintos de la celebración del litigio probablemente obstaculizaría el funcionamiento comercial de la parte en cuestión. La petición debe especificar los hechos para favorecer el cumplimiento de estos criterios, las personas que deben estar sujetas a la orden y los hechos suficientes para identificar los secretos comerciales que deben protegerse mediante la orden.

Cuando se emite la orden, las personas sujetas a ella no pueden utilizar ni divulgar el secreto comercial con fines distintos al de la demanda particular. Esta prohibición incluye el uso transversal de los materiales o la información pertinentes en otras demandas nacionales o extranjeras. Las partes que incumplan la medida de protección de la confidencialidad en la República de Corea o en el extranjero sin justificación pueden ir a prisión hasta cinco años o recibir una multa de 50 000 000 KRW. Estos incumplimientos pueden penalizarse únicamente si la parte que solicitó la medida de protección de la confidencialidad presenta una denuncia.

8.6.9.3 Protección de los secretos comerciales mediante órdenes de presentar documentos y materiales

Cuando el tribunal ordena la presentación de un documento para decidir si está sujeto a la obligación de presentar documentos, debe tomar medidas para que otras personas no lo divulguen.¹³³ El documento debe revisarse en privado, de modo que permanezca oculto a la otra parte o a terceros. De igual forma, cuando una parte se niega a presentar materiales conforme a una orden judicial, el tribunal puede ordenar la presentación de los materiales para decidir si la parte tiene un buen motivo para negarse a su presentación, pero solo con las medidas adecuadas para prevenir que otros accedan a los materiales.¹³⁴

8.6.10 Juicio

Normalmente, una demanda civil incluye una serie de fechas de juicio para los alegatos orales con un intervalo de tres a cinco semanas entre sí. El tribunal emitirá su decisión en tres o cuatro semanas tras la conclusión del juicio (véase el apartado 8.6.1.1). En la fecha del primer juicio, el tribunal identificará las cuestiones del caso objeto de controversia y celebrará una sesión de revisión de la tecnología (véase el apartado 8.6.8.2). A continuación, el tribunal analizará las cuestiones restantes y realizará un examen de las pruebas o un interrogatorio de los testigos en fechas de juicio posteriores. Al final de cada fecha, el tribunal programará la fecha del siguiente

133 Ley de Patentes, art. 347.4.

134 Ley de Patentes, art. 132.2.

juicio y notificará a las partes qué cuestiones se tratarán en esa fecha. Antes del siguiente juicio, las partes presentarán resúmenes y pruebas sobre las cuestiones para que el tribunal las revise con antelación. Tras examinar las cuestiones en la siguiente fecha del juicio, el tribunal decidirá si ha obtenido la información suficiente de las partes para dictar una resolución.

8.6.11 Solución alternativa de controversias

8.6.11.1 Significado y alcance

La solución alternativa de controversias hace referencia a cualquier medio jurídico destinado a solucionar controversias sin litigios ni juicios. La solución alternativa de controversias puede ser judicial, administrativa y privada en función de las características de la institución responsable. En lo que respecta al método de resolución de las controversias, la solución alternativa de controversias se puede clasificar como arreglo, mediación y arbitraje. En el cuadro 8.1, se comparan las características principales de los litigios y la solución alternativa de controversias.

Cuadro 8.1 Comparación de los litigios y la solución alternativa de controversias

Característica	Litigio	Solución alternativa de controversias		
		Arreglo	Mediación	Arbitraje
Participación	Involuntaria	Voluntaria	Voluntaria	Voluntaria
Efecto de la decisión	Exclusión de la reivindicación, poder ejecutivo	Acuerdo ¹	Acuerdo ¹	Igual que un fallo definitivo y concluyente
Alcance del efecto	Nacional	Internacional	Internacional	Internacional
Persona que lo preside	Juez	—	Elegida por las partes	Elegida por las partes
Formalidades del procedimiento	Se realiza conforme a la Ley de Procedimiento Civil, etc.	Informal	Informal	Conlleva una menor formalidad ²
Resultado	Fallo escrito motivado	Acuerdo	Acuerdo	Laudo arbitral motivado
Divulgación	Divulgación necesaria	Sin divulgación	Sin divulgación	Sin divulgación

¹ El arreglo y la mediación por el tribunal tienen el mismo efecto que un fallo.

² Salvo que vaya en contra de las disposiciones obligatorias, las partes pueden acordar los procedimientos arbitrales. No obstante, si no logran llegar a un acuerdo, los procedimientos arbitrales se llevarán a cabo de conformidad con la Ley de Arbitraje.¹³⁵

En los apartados siguientes, analizamos los sistemas de arreglos de litigio y de mediación que se engloban en la categoría de solución alternativa de controversias de carácter judicial. Los sistemas de solución alternativa de controversias de carácter judicial que se tratan a continuación se aplican únicamente a los procesos civiles de patentes, y no a los procesos administrativos ni penales en materia de patentes.

8.6.11.2 Arreglos de litigio

El término “arreglos de litigio” hace referencia a un acuerdo que pueden alcanzar las partes de un proceso en curso ante un juez a través de concesiones mutuas en sus reivindicaciones sobre los derechos y las relaciones jurídicas en cuestión. Cualquier arreglo al que lleguen las partes de manera extrajudicial se considera solo un acuerdo de solución de Derecho privado y no tiene el mismo efecto que un arreglo de litigio.¹³⁶

8.6.11.2.1 Procedimiento

Se puede alcanzar un arreglo de litigio en cualquier momento mientras el proceso judicial esté pendiente. Por lo tanto, se pueden resolver las causas en litigio en el tribunal de apelación o el Tribunal Supremo, incluso después de que se hayan cerrado los alegatos y se haya dictado el fallo, siempre que este no se haya confirmado como definitivo y concluyente.

En principio, solo se puede lograr un arreglo de litigio mediante una declaración oral de las partes en el tribunal el día de la vista. Si las partes formulan una declaración relativa al acuerdo de solución, se hará constar en el expediente del juicio de modo que tenga el mismo efecto que

¹³⁵ Joongjaebeob (Ley de Arbitraje), art. 20.1 y 20.2.

¹³⁶ Minbeob (Código Civil), art. 731.

un fallo definitivo y concluyente. Esto se puede hacer el día de la vista, de la vista preparatoria o del examen de las pruebas, o en una fecha de vista distinta que se pueda haber programado para el arreglo. Además, se considera que se ha alcanzado un arreglo si alguna de las partes ha expresado su intención de llegar a él en su resumen, con la autenticación de una notaría, y la otra parte ha comparecido en el tribunal en la fecha de la vista y ha aceptado dicha intención de llegar a un arreglo.¹³⁷

8.6.11.2.2 Efecto

Si se formula un arreglo de litigio en el expediente del juicio, ese protocolo tiene el mismo efecto que un fallo definitivo y concluyente.¹³⁸ Por consiguiente, el arreglo concluye el proceso y su expediente funciona como la fuente de poder ejecutivo para la ejecución obligatoria.¹³⁹ Dado que el expediente de un arreglo de litigio tiene el mismo efecto que un fallo definitivo y concluyente y, por tanto, tiene efecto de cosa juzgada, ninguna de las partes puede alegar la nulidad del arreglo entre ellas, ni siquiera si su contenido contraviene las disposiciones obligatorias, a menos que se revoque mediante un cuasijuicio nuevo.¹⁴⁰

8.6.11.2.3 Recomendación de arreglo

El tribunal o el juez encargado o acreditado pueden, con relación a una causa que esté pendiente de acción, dictar de oficio una sentencia de recomendación de arreglo para resolver de forma justa la causa teniendo en cuenta los intereses de las partes y todas las demás circunstancias, dentro de los límites de la esencia de la pretensión.¹⁴¹ Una sentencia de recomendación de arreglo tiene el mismo efecto que un arreglo judicial si ninguna de las partes presenta una objeción en un plazo de dos semanas desde la fecha de recepción de la sentencia del tribunal o si se retira dicha objeción o se renuncia a ella.¹⁴²

Como se explica en el apartado 8.6.11.2, los acuerdos de solución de Derecho privado a los que lleguen las partes de manera extrajudicial no tienen el mismo efecto que un arreglo de litigio. En los arreglos privados, las partes pueden recurrir al sistema de recomendaciones de arreglos. En algunos casos, el tribunal puede dictar una sentencia de recomendación de arreglo tras el cierre de los alegatos, pero antes de pronunciar el fallo, basándose en su revisión del expediente completo de la causa.

8.6.11.3 Mediación

El sistema de mediación civil es un método de resolución de controversias donde un tercero (o mediador) neutral interviene en el proceso de negociación, con el consentimiento de las partes, para ayudarlas a resolver la controversia con facilidad. Se parece al arreglo de litigio en que las partes pueden llegar a un acuerdo, pero difiere en que el mediador recomienda y facilita de una forma más activa el acuerdo entre las partes.

8.6.11.3.1 Instituciones

Se puede ocupar de un caso de mediación un juez de mediación, un comisario permanente, un consejo de mediación o un tribunal que se ocupe de la demanda en calidad de institución de mediación.¹⁴³ Se denominan, respectivamente, mediación por un juez de mediación, mediación por un comisario permanente, mediación por un consejo de mediación y mediación por el tribunal de la demanda.

Los tribunales también poseen un sistema de mediación con instituciones externas, a las que se les confía la gestión de los casos de mediación a través de memorandos de entendimiento. Algunos tribunales controlan todas las instituciones de mediación, mientras que otros solo tienen algunas de ellas, según considere conveniente cada tribunal.

8.6.11.3.2 Procedimientos

Los procedimientos de mediación los puede iniciar o bien cualquiera de las partes al presentar una solicitud de mediación ante un tribunal, o bien el tribunal de remisión de la causa a

137 Ley de Procedimiento Civil, art. 148.3.

138 Ley de Procedimiento Civil, art. 220.

139 Minsajiphaengbeob (Ley de Ejecución en Asuntos Civiles), art. 56.

140 Daebbeobwon (Trib. Sup.), 8 de octubre de 1999, 98Da38760.

141 Ley de Procedimiento Civil, art. 225.

142 Ley de Procedimiento Civil, art. 231.

143 Minsajojeongbeob (Ley de Conciliación Judicial en Controversias Civiles), art. 7.

mediación.¹⁴⁴ Por tanto, una causa puede empezar primero con la mediación, pero volver al litigio si esta fracasa;¹⁴⁵ o comenzar con un litigio, remitirse a mediación y, después, volver al litigio si dicha mediación fracasa.

Los procedimientos de mediación suelen tener lugar en la sala de mediación del tribunal en la fecha programada, pero también se pueden llevar a cabo en otro lugar adecuado fuera de los juzgados.¹⁴⁶ Los procedimientos de mediación pueden estar cerrados al público; sin embargo, el juez de mediación puede permitir que terceros distintos de las partes asistan a los procedimientos a puerta cerrada si es conveniente.¹⁴⁷

8.6.11.3.3 Finalización y efecto de la mediación

La mediación se completa debidamente al incluir en el expediente los asuntos acordados por las partes.¹⁴⁸ En consonancia, una vez lograda la mediación en la vista de mediación, se envían copias auténticas del expediente de mediación a las partes, y la mediación tiene el mismo efecto que un arreglo judicial de litigio.¹⁴⁹

En lo que respecta a los casos donde no se llega a un acuerdo o las condiciones de este se consideran inapropiadas, el juez de mediación o el juez del tribunal de la causa encargados de la mediación pueden dictar una sentencia para velar por la solución justa de la causa, teniendo en cuenta de oficio los intereses de las partes y todas las demás circunstancias pertinentes, siempre que no contravenga el propósito de la solicitud de mediación.¹⁵⁰ Esto se denomina "sentencia en lugar de mediación" o "sentencia de mediación obligatoria". Al igual que sucede con las sentencias de recomendación de arreglo, las sentencias de mediación obligatoria tienen el mismo efecto que un arreglo judicial si ninguna de las partes presenta una objeción a la decisión en un plazo de dos semanas a partir de la fecha en que recibieron una copia auténtica de la decisión.¹⁵¹

Los procedimientos de mediación se cierran cuando no se constituye la mediación o cuando se presenta una objeción a la sentencia de mediación obligatoria. En esas situaciones, si se presentó una demanda antes de los procedimientos de mediación, la causa pasa a litigio; si se recurrió a la mediación sin presentar ninguna demanda, se considera que se ha presentado una en el momento en que se solicitó la mediación.

8.6.11.3.4 Sistemas actuales de mediación del Tribunal de Patentes

Desde el 1 de enero de 2016, el Tribunal de Patentes ha tenido jurisdicción exclusiva sobre las causas de apelación relacionadas con la infracción de patente. El 10 de marzo de 2016, el Tribunal de Patentes creó el Reglamento Interno sobre los Comisarios de Mediación del Tribunal de Patentes. El Tribunal de Patentes adoptó dicho Reglamento como base para el funcionamiento de un consejo de mediación compuesto por profesionales jurídicos (como exjueces con una amplia experiencia en litigios en materia de patentes) y expertos técnicos (por ejemplo, profesionales de instituciones de investigación y profesores de universidad). Además, desde el 27 de febrero de 2017, existe un sistema de jueces de mediación en vigor que gestiona los casos de mediación de un modo sistemático y facilita la mediación temprana.¹⁵² El Tribunal de Patentes también posee un sistema de mediación por el que puede confiar a instituciones externas, como la Junta Arbitral Comercial de la República de Corea, la gestión de los casos de mediación a través de memorandos de entendimiento.

8.6.11.4 Arbitraje

El arbitraje hace referencia al procedimiento destinado a solucionar una controversia que las partes pueden resolver mediante una conciliación, no a través del fallo de un tribunal, sino del

144 Ley de Conciliación Judicial en Controversias Civiles, arts. 2, 6.

145 En esos casos en que el demandante presenta una demanda, debe complementar el monto del timbre para reflejar el monto del timbre que se fijará a la demanda menos el monto del timbre ligado a la solicitud escrita de mediación. Ley de Conciliación Judicial en Controversias Civiles, art. 36.2.

146 Ley de Conciliación Judicial en Controversias Civiles, art. 9. Por ejemplo, aunque una mediación por el Tribunal de Patentes se deba realizar dentro de dicho Tribunal, también se puede llevar a cabo en la sala de mediación del Tribunal de Distrito Central de Seúl y, en algunos casos, las vistas de mediación se celebran en la oficina de un comisario para la comodidad de las partes.

147 Ley de Conciliación Judicial en Controversias Civiles, art. 20.

148 Ley de Conciliación Judicial en Controversias Civiles art. 28.

149 Ley de Conciliación Judicial en Controversias Civiles, art. 29.

150 Ley de Conciliación Judicial en Controversias Civiles, art. 30.

151 Ley de Conciliación Judicial en Controversias Civiles, art. 34.4.

152 El empleo de jueces de mediación ha cobrado impulso de manera gradual, lo que ha aumentado la cantidad de solicitudes y la tasa de éxito. En 2019, el 45,8 % de los casos fueron objeto de una mediación satisfactoria, cifra que no solo incluye causas relativas a patentes, sino también a marcas y diseños

laudo de un árbitro.¹⁵³ Dado que el arbitraje se determina a través del laudo de un árbitro, difiere fundamentalmente del arreglo y de la mediación, que se alcanzan por un acuerdo entre las partes. En este sentido, el arbitraje presenta muchas similitudes con el sistema general de litigios, aunque sigue difiriendo en que el arbitraje no se divulga públicamente en principio, permite una mayor flexibilidad a efectos de formalidades de procedimiento y suele depender de una solución en una única instancia.

En cuanto a los casos de mediación de conformidad con la Ley de Conciliación Judicial en Controversias Civiles, se puede remitir libremente una causa a mediación en el transcurso de un litigio o devolverse al procedimiento de litigio. No obstante, en los casos arbitrales, un tribunal debe desestimar la acción que se ha presentado en un asunto que es objeto de un acuerdo arbitral si el demandado plantea, como excepción, la existencia de un acuerdo arbitral, siempre que el tribunal no considere dicho acuerdo nulo y sin validez, inoperativo o imposible de cumplirse.¹⁵⁴

Los acuerdos arbitrales entran en vigor cuando las partes aceptan por escrito resolver por arbitraje, no por el fallo de un tribunal, la totalidad o parte de las controversias que han surgido o que puedan surgir en el futuro con respecto a las relaciones jurídicas de Derecho privado. La eficacia de una cláusula arbitral como un acuerdo arbitral se determina sobre la base de la consideración general del significado del arbitraje según lo definido en la Ley de Arbitraje, la naturaleza y la forma del acuerdo arbitral, y las circunstancias concretas, como el contenido de las cláusulas arbitrales pertinentes y los antecedentes de la decisión de las partes de contar con la cláusula arbitral. Las cláusulas arbitrales opcionales solo se aplican cuando una de las partes opta por un procedimiento arbitral, no el fallo de un tribunal, y trata de resolver la controversia mediante arbitraje, y la otra parte participa en el procedimiento arbitral sin objeción.¹⁵⁵

Dado que los procedimientos arbitrales se llevan a cabo para obtener un laudo, resulta difícil vincularlos con los procedimientos de los litigios, a diferencia de lo que ocurre en la mediación, que depende de un acuerdo entre las partes. Por lo tanto, pese a que es técnicamente posible, ha habido muy pocos casos en que los procedimientos arbitrales se hayan iniciado después de retirar una demanda en el transcurso de los procedimientos del litigio por motivos como tener un acuerdo arbitral *ex post*.

8.7 Recursos civiles

Básicamente, el titular de un derecho puede acceder a dos tipos de medidas de reparación de las infracciones de patente: medidas cautelares e indemnizaciones por daños y perjuicios. Se pueden emplear en conjunto o por separado.¹⁵⁶ Otros tipos de medidas de reparación son las medidas necesarias para restituir el fondo de comercio o la reputación del titular del derecho. En cuanto a las invenciones de empleados, el empleado puede solicitar una compensación por su invención, por lo que haya inventado con relación a las obligaciones del empleo.

8.7.1 Recuperación del fondo de comercio y la reputación

Si el demandante en una causa por infracción de patente (es decir, el titular de la patente o licenciatario exclusivo) exige que el demandado ponga anuncios en periódicos u otras publicaciones periódicas con fines explicativos y como medida necesaria para restituir el fondo de comercio o la reputación del demandante (en lugar de indemnizaciones compensatorias o además de estas), el demandante debe indicar en su demanda las particularidades de dichos anuncios, como el contenido, el tamaño, el tamaño de la fuente, etc.

8.7.2 Compensación por las invenciones de los empleados

8.7.2.1 Perspectiva general

Las invenciones de los empleados son invenciones, modelos de utilidad o creaciones amparados por la Ley de Patentes, la Ley de Modelos de Utilidad o la Ley de Protección de Diseños,

¹⁵³ Ley de Arbitraje, art. 3.1.

¹⁵⁴ Ley de Arbitraje, art. 9.1.

¹⁵⁵ Véase Daebeobwon (Trib. Sup.), 22 de agosto de 2003, 2003Da318.

¹⁵⁶ Las partes suelen recurrir a las medidas cautelares únicamente porque se dedicará una cantidad de tiempo considerable a evaluar la concesión de indemnizaciones por daños y perjuicios si la reivindicación de medidas cautelares se une a una reivindicación de indemnización por daños y perjuicios.

respectivamente (en adelante, denominados en conjunto “invenciones”, a menos que se indique lo contrario), que realizan los empleados, directivos de una empresa o funcionarios (denominados en conjunto “empleados”, a menos que se indique lo contrario) con relación a sus obligaciones, cuando entran dentro del alcance de la actividad del empleado, la empresa o el gobierno nacional o local, y cuando las tareas que han dado lugar a la invención se enmarcan dentro de las obligaciones presentes o pasadas del empleado (artículo 2.ii) de la Ley de Promoción de las Invenciones). Los empleadores tienen derecho automáticamente a una licencia libre y no exclusiva respecto a las invenciones de los empleados (artículo 10.1) de la Ley de Promoción de las Invenciones). Si el empleador obtiene, en virtud del contrato o de la normativa laboral, derechos de patente, modelo de utilidad o diseño ligados a la invención del empleado —o el derecho de adquirirlos—, o se le concede una licencia exclusiva para ellos, el empleado tiene derecho a una compensación justa (artículo 15.1) de la Ley de Promoción de las Invenciones).

Las disposiciones relativas a las compensaciones por invenciones de empleados se enmarcan dentro de la esfera que se rige de manera conjunta por el Derecho civil, el laboral y el de patentes. Dichas disposiciones se consideran obligatorias y tienen por objeto proteger a los empleados, quienes se suelen encontrar en una posición más débil en la mesa de negociación, de modo que se reconoce la naturaleza jurídica distinta de la invención del empleado, y este disfruta de la compensación por la invención al margen de la remuneración salarial por su servicio. Las excepciones habituales a la reclamación de compensaciones son que haya transcurrido el plazo de prescripción de derechos (10 años, como en los casos generales de crédito) o que ya se haya pagado determinada cantidad al empleado y se deba deducir en consonancia.

8.7.2.2 Elementos

El demandante debe argumentar y demostrar i) que él inventó la invención del empleado; ii) que el demandado, que es el empleador, obtuvo el derecho de patente, modelo de utilidad o diseño del demandado —o los derechos para adquirirlos— relativos a la invención del empleado; iii) que el empleador obtuvo beneficios únicos y exclusivos generados por la invención del empleado; y iv) el alcance de la compensación por la invención del empleado.

En primer lugar, para demostrar el hecho de que el demandante es el inventor de la invención del empleado, debe probar que i) es un empleado; ii) la invención está dentro del alcance de la actividad del empleado; y iii) la invención se enmarca dentro de las obligaciones presentes o pasadas del empleado. Cabe destacar que el demandante debe haber contribuido a la finalización de la invención. Los avances científicos y tecnológicos de la sociedad moderna a menudo requieren la cooperación de un conjunto de departamentos o de múltiples partes para lograr invenciones, lo que plantea el problema de la titularidad de las invenciones. Un empleado puede ser coinventor únicamente si ha mantenido una relación mutuamente cooperativa con otros para completar la invención. En concreto, el empleado debe haber contribuido a la creación real de una idea técnica, por ejemplo, i) sugiriendo, ampliando o complementando una idea concreta para resolver problemas técnicos de la invención; ii) realizando una idea nueva a través de experimentos; iii) ofreciendo medios o métodos específicos de lograr el propósito y los efectos de la invención; o iv) proporcionando asesoramiento u orientaciones pormenorizados para posibilitar la creación de la invención.¹⁵⁷

En segundo lugar, teniendo en cuenta que el empleador tiene derecho a una licencia no exclusiva libre si no obtiene el derecho ligado a la invención del empleado (artículo 10.1 de la Ley de Promoción de las Invenciones), el término “beneficios del empleador”, al calcular el monto de la compensación del empleado, hace referencia a los beneficios que se espera que obtenga el empleador al adquirir la posición única y exclusiva de usar la invención del empleado más allá de la licencia no exclusiva.¹⁵⁸

En tercer lugar, el aspecto más importante es que se deben tener en cuenta todos estos elementos para alcanzar una suma de compensación justa. La Ley de Promoción de las Invenciones establece los siguientes factores para su cálculo:

- A. los beneficios que prevé obtener el empleador con la invención del empleado. Esto se calcula como los ingresos por ventas de productos × la hipotética tasa de regalía × la ratio de contribución de la exclusividad del derecho;

157 Véase Daebeobwon (Trib. Sup.), 28 de julio de 2011, 2009Da75178.

158 Véase Daebeobwon (Trib. Sup.), 8 de septiembre de 2011, 2009Da91507.

- B. la ratio de contribución del empleado con respecto a la contribución del empleador a la finalización de la invención. Se calcula como (1 - la ratio de contribución del empleador) (artículo 15.6) de la Ley de Promoción de las Invenciones);
- C. si la invención del empleado es una invención conjunta, la ratio de contribución del empleado con respecto a los coinventores; y
- D. si el producto que realiza la invención es una pieza o un componente de un producto final multicomponente, la ratio de contribución del empleado al producto final. En este caso, se deben utilizar los ingresos por ventas del producto final de A.

El cálculo de la fórmula resultante para el monto de compensación es $A \times B \times C \times D$: el monto de los beneficios del empleador \times la ratio de la contribución del empleado con respecto a la contribución del empleador \times la ratio de la contribución del empleado con respecto a los coinventores (en el caso de las invenciones conjuntas) \times la ratio de la contribución del empleado al producto final (en el caso de las invenciones que son piezas o componentes de un producto final multicomponente)

8.7.3 Medidas cautelares permanentes

Una vez demostrada la infracción de patente, como se analizó en el apartado 8.5, el titular de la patente puede solicitar una orden judicial que impida al demandado fabricar, utilizar o ceder sus productos o usar sus procedimientos.¹⁵⁹ El titular de la patente también puede solicitar una orden para que el demandado tome medidas, por ejemplo, para destruir los productos con los que se haya cometido la infracción.¹⁶⁰ Son diferentes tipos de medidas cautelares permanentes. En este apartado, nos centramos en las cuestiones relativas a las medidas cautelares.

8.7.3.1 Elementos

Las medidas cautelares permanentes constan de cinco elementos.

La persona que solicita medidas cautelares por una infracción (es decir, el titular de la patente). El demandante debe estar registrado como titular de la patente al cierre de los alegatos del juicio de determinación de los hechos. El licenciatario no exclusivo no tiene derecho a presentar una reivindicación de medidas cautelares por una infracción porque no tiene derechos exclusivos de uso de la patente. Si un grupo de personas posee conjuntamente el derecho de patente, una de ellas puede solicitar de forma independiente medidas cautelares porque el ejercicio de la reivindicación es un acto de conservación.

La parte sujeta a la orden de medidas cautelares (es decir, la persona que comete la infracción). El titular de la patente puede solicitar medidas cautelares contra una persona que infringe o es probable que infrinja su derecho de patente al usar la invención patentada sin estar legitimada para hacerlo. Sin embargo, se debe formular una solicitud de eliminación u otra medida de conformidad con el artículo 126.2) de la Ley de Patentes a la persona que posee o tiene el derecho de eliminar el producto o las instalaciones ilícitos sujetos a la orden de destrucción.¹⁶¹ En los casos donde un grupo de personas ha hecho uso de la invención patentada y esos actos constituyen de manera individual una infracción de patente,¹⁶² el titular de la patente puede solicitar medidas cautelares con relación a esos actos contra cada uno de los infractores.

Utilización de la invención patentada con fines comerciales. Para que se trate de una infracción de patente, la parte infractora debe haber explotado la invención patentada con fines comerciales. La utilización de la invención con fines personales o domésticos no constituye una infracción. Siempre que la invención patentada se haya utilizado con fines comerciales, el número de usos y la escala de la utilización, así como si se obtuvo algún beneficio al respecto, resultan irrelevantes. La implementación para operaciones comerciales sin lucro constituye igualmente un uso con fines comerciales.

Especificación del acto ilícito y la obligación del demandado de revelar el acto concreto. El demandante debe especificar cada acto ilícito que haya cometido el demandado. Si el

¹⁵⁹ Ley de Patentes, art. 126.1).

¹⁶⁰ Ley de Patentes, art. 126.2.

¹⁶¹ Véase Daebeobwon (Trib. Sup.), 23 de diciembre de 1996, 96Da16605.

¹⁶² Por ejemplo, si la persona A fabrica productos ilícitos, la persona B los vende y la persona C los utiliza.

demandado niega el acto ilícito especificado, la carga de la prueba corresponde al demandante. La Ley de Patentes exige que el demandado revele su conducta real y, si no presenta la conducta específica sin ninguna causa justificada, el tribunal puede considerar que la conducta ilícita alegada por el demandante es cierta.

Infracción o probabilidad de infracción. El titular de la patente puede solicitar medidas cautelares contra la implementación de la invención patentada por la otra parte si esta está cometiendo en esos momentos un acto ilícito o incluso si, en caso de que no lo esté cometiendo, es probable que cometa un acto ilícito en el futuro.

8.7.3.2 Alcance

El alcance de las medidas cautelares permanentes consta de tres elementos.

Solicitud de medidas cautelares. Cuando se cumplen los criterios indicados anteriormente para que se trate de una infracción de patente, la medida judicial por defecto del tribunal consiste en dictar de manera automática medidas cautelares permanentes según la solicitud del demandante, por lo general para prohibir los usos de la otra parte que constituyen la infracción de patente. Si la invención patentada está relacionada con una pieza o un componente del producto del demandado, pueden surgir problemas acerca de hasta qué punto las medidas cautelares permanentes cubren el producto completo y si el demandante puede pedir también la destrucción del producto completo, además de las medidas cautelares. En la legislación, no se ha aclarado esta cuestión. Algunos tribunales inferiores han dictado medidas cautelares únicamente contra la pieza ilícita y han ordenado la destrucción del equipo de fabricación porque la pieza ilícita se podía separar y comercializar de manera independiente del resto del producto.¹⁶³

Petición de eliminación de los productos ilícitos. El titular de la patente puede exigir la eliminación de los productos que constituyen la infracción (incluidos los productos obtenidos mediante la infracción si la invención pertinente es un producto de una invención de procedimiento), la eliminación de las instalaciones utilizadas para el acto ilícito y otras medidas necesarias para impedir la infracción.¹⁶⁴ La petición de la eliminación de esos productos debe acompañar a una solicitud de medidas cautelares y no se puede solicitar de manera independiente. Se debe especificar de manera clara en el apéndice qué productos se eliminarán. El tribunal desestimará la petición de eliminación respecto de las piezas que el demandante no especifique en su solicitud.

Otras medidas necesarias para impedir la infracción. La Ley de Patentes permite al titular de la patente reivindicar "otras medidas necesarias para impedir la infracción". Sin embargo, una interpretación inverosímil e ilimitada del término podría dar lugar a una carga excesiva para la otra parte más allá del alcance de protección del derecho de patente. Se debe determinar si esas medidas son necesarias haciendo un balance entre las posibles desventajas para la otra parte si se dicta la medida y las posibles desventajas para el titular de la patente si se desestima la reivindicación.¹⁶⁵

A continuación, se presenta un ejemplo de una orden judicial de medidas cautelares contra una infracción:

- A. El demandado no producirá, utilizará, cederá, arrendará ni importará ninguno de los productos descritos en el [apéndice 1], "PRODUCTOS utilizados por el demandado", así como tampoco ofrecerá su cesión o arrendamiento ni los expondrá con estos fines.
- B. El demandado desechará los bienes acabados y semiacabados (artículos que tengan la estructura de los bienes acabados, pero que todavía no estén terminados) de cada uno de los productos descritos en el [apéndice 1], "PRODUCTOS utilizados por el demandado en la oficina central, la sucursal, la oficina, la oficina comercial, la planta o el almacén del demandado". El demandado descartará también todos los equipos empleados exclusivamente para la producción de los bienes.

163 Comité de Investigaciones de Litigios sobre Propiedad Intelectual, *Intellectual Property Law Theory and Practice*, en 492.

164 Ley de Patentes, art. 126.2.

165 Comité de Investigaciones de Litigios sobre Propiedad Intelectual, *Intellectual Property Law Theory and Practice*, en 494.

8.7.4 Indemnizaciones por daños y perjuicios

431

La Ley de Patentes incluye en el artículo 128.1) su propia disposición acerca del derecho del titular de la patente a solicitar una indemnización compensatoria por daños y perjuicios por infracciones, como se muestra a continuación: "[...]os titulares de patentes o licenciatarios exclusivos pueden reclamar compensaciones por los daños causados por una persona que haya infringido de manera intencionada o negligente la patente o licencia exclusiva". Sin embargo, en líneas generales, las infracciones de patente se consideran un tipo de daño en el Código Civil. Por lo tanto, al igual que en los casos de daños, el demandante en un proceso en el que se solicitan indemnizaciones compensatorias por daños y perjuicios debe argumentar y probar que i) el demandante es el titular de la patente; ii) el infractor ha infringido de manera intencionada o negligente el derecho de patente del titular de la patente; iii) la infracción de patente por el infractor es ilícita; iv) el infractor era capaz de asumir la responsabilidad en el momento de la infracción; v) el titular de la patente sufrió daños, y vi) existe una causa inmediata entre la infracción del derecho de patente y los daños y perjuicios sufridos por el demandante.¹⁶⁶

8.7.4.1 Elementos

Se pueden conceder indemnizaciones por daños y perjuicios solo una vez demostrada la infracción. Dado que ya se han abordado en profundidad los criterios para determinar la existencia de una infracción, a continuación, analizaremos otros elementos para la recepción de indemnizaciones por daños y perjuicios.

Demandante (es decir, el titular de la patente). El demandante que solicita indemnizaciones por daños y perjuicios debe ser el titular de la patente o el licenciatario exclusivo. En el caso de las patentes de titularidad conjunta, la práctica judicial consiste en conceder indemnizaciones por daños y perjuicios solo de manera proporcional al porcentaje de titularidad de cada titular de derechos. Los licenciatarios no exclusivos carecen de legitimación procesal, ya que el derecho no tiene efecto exclusivo, pero un licenciatario único no exclusivo puede obtener una indemnización por daños sobre la base de una infracción de crédito.

La parte que responde a la reclamación de indemnización por daños y perjuicios (es decir, el infractor). En la mayoría de los casos, el demandado en un proceso en el que se solicita una indemnización por daños y perjuicios debido a una infracción de patente es el infractor directo. Si se determina que existe una infracción indirecta en virtud del artículo 127 de la Ley de Patentes, el infractor indirecto también es responsable de compensar los daños y perjuicios. Además, al igual que en los casos de agravio contemplados en el Código Civil, cualquier persona que haya ayudado o incitado a la infracción de patente es igualmente responsable de la indemnización por daños y perjuicios de manera conjunta con el infractor de la patente. En los casos donde la infracción de patente se divide entre múltiples partes,¹⁶⁷ se puede determinar que existe la responsabilidad conjunta prevista en el artículo 760 del Código Civil. Existen opiniones divididas acerca de si el elemento objetivo de que el acto del autor de cada daño que se cometa de manera conjunta basta para determinar la existencia de responsabilidad conjunta (teoría objetiva de la responsabilidad conjunta) o si también se debe cumplir el elemento subjetivo del conocimiento de la actuación conjunta o la conspiración para actuar de los autores del daño (teoría subjetiva de la responsabilidad conjunta).

Intencionalidad o negligencia. Las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios requieren la existencia de intencionalidad o negligencia. No obstante, el elemento de la intención no se suele disputar en la práctica, ya que la Ley de Patentes establece que "se presumirá la negligencia de toda persona que infrinja la patente o licencia exclusiva de un tercero con relación a dicha infracción".¹⁶⁸ En la versión modificada de la Ley de Patentes, en vigor desde el 8 de enero de 2019, se añadió una disposición que permite al tribunal incrementar las indemnizaciones hasta el triple de las indemnizaciones por daños y perjuicios reales si se considera que la infracción de la patente o la licencia exclusiva de otra persona es intencionada. Se espera que esta disposición nueva sea una de las cuestiones que más atención reciba en la práctica.

166 *Intellectual Property Law Theory and Practice* en 528.

167 Esto hace referencia a los casos en que ninguna de las partes utiliza todos los elementos de la reivindicación patentada por separado, sino que, en grupo, su acto conjunto implementa todos los elementos de la reivindicación.

168 Ley de Patentes, art. 130.

8.7.4.2 Cálculo de las indemnizaciones por daños y perjuicios

El titular de la patente puede solicitar compensaciones por los daños y perjuicios sufridos a raíz de una infracción por parte de cualquier persona que haya infringido de manera intencionada o negligente la patente o licencia exclusiva. La Ley de Patentes establece que se presume que los infractores han cometido las infracciones con negligencia. La Ley de Patentes reconoce cuatro motivos a la hora de evaluar la indemnización por daños y perjuicios: i) la pérdida sufrida por el titular de la patente, ii) los beneficios obtenidos por el infractor (que presumiblemente equivalen a los daños y perjuicios sufridos por el demandante), iii) las regalías razonables (el mínimo) y iv) los daños y perjuicios determinados a discreción del tribunal sobre la base del examen de las pruebas y la revisión de los alegatos en general. Se puede conceder una indemnización discrecional por daños y perjuicios si la naturaleza del caso dificulta la obtención de pruebas que demuestren los daños y perjuicios reales que se causaron.

Se debe iniciar un proceso de indemnización por daños y perjuicios por infracción en un plazo de 3 años a partir de la fecha en que el demandante tuvo conocimiento de los daños y perjuicios causados por la infracción o en un plazo de 10 años a partir de la fecha de la infracción, la que sea anterior. El demandante debe identificar al supuesto infractor. Se puede iniciar un proceso de indemnización por daños y perjuicios basado en un enriquecimiento sin causa del infractor en un plazo de 10 años.

8.7.4.2.1 Lucro cesante

El lucro cesante del titular de la patente como fundamento para la concesión de indemnizaciones por daños y perjuicios se establece en el artículo 128.2) de la Ley de Patentes. Esta disposición se modificó recientemente para velar por una compensación justa al aclarar que, además del lucro cesante, el titular de la patente también puede recuperar las regalías razonables de los bienes ilícitos que se transfirieron por encima de la capacidad de producción del titular del derecho (modificación parcial en virtud de la Ley núm. 17422, en vigor desde el 10 de diciembre de 2020).

En cuanto a las unidades enmarcadas dentro de la capacidad de producción del titular de la patente, se puede conceder el lucro cesante por la cantidad de unidades que el titular de la patente habría vendido de no haberse producido la infracción. Con relación a esas unidades, las indemnizaciones por daños y perjuicios se pueden calcular multiplicando el número de unidades de artículos transferidos por el infractor por el beneficio por unidad que el titular de la patente podría haber obtenido con las ventas en ausencia de la infracción (artículo 128.2)i) de la Ley de Patentes). Esto excluye la cantidad de unidades que el titular de la patente no podría haber vendido por otros motivos distintos de la infracción (si los hubiere) y el número de unidades que se escapan a la capacidad de producción del titular del derecho.

Pese a que el enfoque del lucro cesante estaba presente antes de la modificación de la Ley de Patentes, la legislación previa a la modificación no contestaba a la pregunta persistente de si el titular de la patente podía también recuperar los daños y perjuicios ligados al número de unidades que escapaban a su capacidad de producción. En respuesta a esto, la versión modificada de la Ley de Patentes, en vigor desde el 10 de diciembre de 2020, incorporó una disposición donde se establece que, si la cantidad de artículos transferidos por el infractor supera la capacidad de producción propia del titular de la patente, este puede recuperar las regalías razonables por ese exceso (artículo 128.2)ii) de la Ley de Patentes).

Esta nueva disposición aclaró que se puede conceder un monto equivalente a las regalías prescritas en el artículo 128.5) de la Ley de Patentes como indemnización por daños y perjuicios por los productos ilícitos transferidos a terceros que i) superen la cantidad calculada al deducir la cantidad de unidades vendidas en realidad del número de unidades que podría haber producido el titular de la patente o ii) que no se podrían haber vendido debido a cualquier otra razón diferente de la infracción. La modificación aclaró que se pueden recuperar las regalías razonables por el uso de la invención patentada con relación a dichas unidades (excepto de aquellas por las que el titular de la patente no podría haber obtenido regalías ni siquiera en ausencia de la infracción: por ejemplo, cualquier número de unidades por las que el titular de la patente no podría haber otorgado una licencia exclusiva o no exclusiva con relación a la patente o para las que el licenciatario exclusivo no podría haber otorgado una licencia no exclusiva con relación a la licencia exclusiva).

8.7.4.2.2 Beneficios del infractor

Dado que resulta relativamente más sencillo determinar el monto de los beneficios obtenidos por el infractor que la pérdida real sufrida por el titular de la patente a raíz de la infracción de patente, a menudo se suele asumir que los beneficios del infractor equivalen al lucro cesante del titular de la patente. En ese caso, los "beneficios" incluyen los beneficios de cualquier tipo obtenidos por el infractor a través de la infracción del derecho de patente sin límites específicos. En la práctica, se suelen adoptar la teoría de los beneficios netos (es decir, beneficios = ingresos por ventas - [costos fijos + costos variables]) y la teoría de los beneficios marginales (beneficios = ingresos por ventas - costos variables; a diferencia de lo que sucede en la teoría de los beneficios netos, no se deducen los costos fijos). Aunque resulta menos complicado que demostrar el lucro cesante, también puede ser difícil calcular los beneficios del infractor sin las pruebas adecuadas. Esta es la causa de que los tribunales recurran a la concesión de indemnizaciones discrecionales por daños y perjuicios, como se analiza a continuación en el apartado 8.7.4.2.5.

8.7.4.2.3 Regalías razonables

El titular de la patente puede recuperar las regalías razonables que habría recibido de manera habitual. El titular de la patente debe argumentar y demostrar i) la infracción del derecho de patente, ii) los ingresos por ventas o la cantidad de productos fabricados y vendidos, y iii) la cantidad razonable de regalías que habría recibido. No es necesario que el titular de la patente argumente y demuestre cada una de las pérdidas concretas.

Para determinar las regalías razonables de una determinada patente, se puede tener en cuenta lo siguiente:

- el valor técnico objetivo de la invención patentada;
- los acuerdos de licencia con terceros con relación a la invención patentada, si los hubiere;
- los acuerdos de licencia con el demandado celebrados en el pasado, si los hubiera;
- las regalías que se puedan recibir por invenciones similares en la misma esfera técnica;
- la vigencia restante de la patente;
- el tipo de uso de la patente del titular de esta;
- la existencia de tecnologías sustitutivas para la invención patentada; y
- los beneficios derivados de la infracción para el infractor.¹⁶⁹

La disposición relativa a las regalías razonables no establece ningún límite para las indemnizaciones por daños y perjuicios. Por tanto, si el monto de las pérdidas supera las regalías razonables, el titular de la patente también puede solicitar indemnizaciones compensatorias por daños y perjuicios por ese monto en exceso de acuerdo con el principio de compensación del daño real.

8.7.4.2.4 Indemnizaciones reducidas por daños y perjuicios

A fin de lograr una protección equilibrada de las dos partes, la Ley de Patentes protege al titular de la patente al presumir la negligencia del infractor en el artículo 130 y prescribir el método de cálculo de las indemnizaciones por daños y perjuicios en el artículo 128.2) a 5), al tiempo que establece una medida de protección del infractor en el artículo 128.6. En el artículo 128.6, se establece que el tribunal puede considerar la falta de intencionalidad o de negligencia grave por parte del infractor al conceder indemnizaciones por daños y perjuicios, de modo que el infractor debe argumentarlo y demostrarlo para abogar por la concesión de una indemnización reducida. No obstante, aunque el monto de la indemnización por daños y perjuicios se reduzca en consonancia, el monto reducido no será inferior a las regalías razonables.

8.7.4.2.5 Cálculo a discreción del tribunal

Si, debido a la naturaleza de los hechos pertinentes, resulta extremadamente complicado demostrar los hechos subyacentes para decidir el monto de la indemnización por daños y perjuicios por alguno de los motivos anteriores, incluso aunque se haya reconocido la existencia de daños, la Ley de Patentes contempla que el tribunal determine un monto razonable para la indemnización por daños y perjuicios al tener en cuenta el significado general de los alegatos y otras circunstancias pertinentes detectadas sobre la base de las pruebas, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 128.2) a 6). Sin embargo, la concesión de indemnizaciones

169 Véase Daebeobwon (Trib. Sup.), 27 de abril de 2006, 2003Da15006.

discrecionales no es de ningún modo arbitraria, y la mayoría de las decisiones judiciales indican de manera clara en qué se basa el cálculo cuando el monto de la indemnización por daños y perjuicios se determina a discreción del tribunal.

8.7.4.2.6 Indemnizaciones incrementadas (triplicadas)

La versión modificada de la Ley de Patentes, en vigor desde el 9 de julio de 2019, incluyó disposiciones relativas a un sistema de indemnizaciones incrementadas que ofrece compensaciones hasta tres veces superiores al monto de los daños y perjuicios si la infracción fue intencionada. El término “intencionada” implica que el infractor cometió el acto siendo consciente de que suponía una infracción de patente. En virtud de la versión modificada de la Ley de Patentes, a la hora de determinar la intencionalidad, el tribunal debe tomar en consideración exhaustivamente los factores siguientes: i) si el infractor se encuentra en una posición superior a la del titular de la patente, ii) la intencionalidad o el grado de conocimiento del infractor de la posibilidad de que el acto ilícito causase daños, iii) la importancia del daño al titular de la patente, iv) los beneficios económicos para el infractor a raíz de la infracción, v) la frecuencia y la duración del acto ilícito, vi) la sanción penal del acto ilícito, vii) la condición financiera del infractor, y viii) el nivel de esfuerzos realizados por el infractor para ofrecer una reparación.

8.8 Revisión por un tribunal de apelación

8.8.1 Tribunales de apelación

Las partes de los procesos civiles por infracción relacionados con una patente u otros derechos de PI admitidos pueden apelar las decisiones de los tribunales de distrito ante el Tribunal de Patentes. Las causas ligadas a otras infracciones de PI por lo general se deben apelar ante los tribunales superiores (o ante un grupo de jueces de apelación del tribunal de distrito en algunos casos).¹⁷⁰ A menos que se desestimen por motivos procedimentales, los procedimientos de apelación se llevan a cabo a partir de un fundamento *de novo* sustancialmente. Es decir, si bien el tribunal de apelación por lo general se basará en gran medida en el expediente del tribunal inferior, es habitual que el tribunal admita pruebas y alegatos nuevos de las partes.

Si una de las partes solicita la presentación de pruebas nuevas en el procedimiento de apelación, debe proporcionar una explicación pormenorizada del motivo por el que no las presentó en el tribunal inferior. A continuación, el tribunal determinará si admite las pruebas habida cuenta de las circunstancias, por ejemplo, si se prevé un daño significativo para la otra parte en caso de retraso del procedimiento judicial o si se necesita un procedimiento acelerado.¹⁷¹

A diferencia del tribunal de primera instancia, donde las vistas a menudo se celebran múltiples veces, el tribunal de apelación por lo general cierra la vista después de la primera revisión cuestión por cuestión, a menos que se presenten nuevas pruebas. En la mayoría de las causas, cada parte mantiene una sesión de revisión de la tecnología donde explica la tecnología desde su punto de vista y, después, expone los alegatos orales durante unos 20 minutos.¹⁷² Una vez que ambas partes han presentado sus argumentos, el grupo de jueces plantea preguntas por temas.¹⁷³

Cuando una causa de infracción y una causa de revocación de la decisión de la IPTAB que impliquen el mismo derecho de patente u otros derechos de PI admitidos estén pendientes a la vez ante el mismo grupo de jueces y estén litigadas por las mismas partes —y cuando se reconozca la necesidad de llevar a cabo una vista paralela—, en principio, el tribunal celebrará el juicio sobre ambas causas de forma simultánea.¹⁷⁴

El tribunal de apelación por lo general tratará de dictar una decisión en un plazo de entre seis meses y un año a partir de la presentación de la apelación. Aun así, este plazo puede prolongarse de un modo considerable en las causas complejas.

170 Véase el apartado 8.6.2.1 relativo a la jurisdicción.

171 Tribunal de Patentes, *Practice Directions for Civil Appellate Trial*, cap. V 1.A).

172 Véase el apartado 8.6.8.2 relativo a estas sesiones de revisión de la tecnología.

173 Tribunal de Patentes, *Practice Directions for Civil Appellate Trial*, cap. IV.1A).

174 Tribunal de Patentes, *Practice Directions for Civil Appellate Trial*, cap. IV.3).

8.8.2 Tribunal Supremo

Las decisiones del tribunal de apelación se pueden apelar ante el Tribunal Supremo (el tribunal más alto de la República de Corea). Por lo general, el Tribunal Supremo solo conoce de causas relativas a cuestiones jurídicas de importancia sustancial, por ejemplo, cuestiones jurídicas de primera impresión. De lo contrario, la apelación se desestimará sumariamente sin una revisión del fondo de la causa, normalmente en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de transferencia del expediente del litigio al Tribunal Supremo.

Si se acepta la revisión sustantiva de la causa, el Tribunal Supremo tomará una decisión al respecto en función de las pruebas presentadas en los tribunales inferiores y normalmente dictará dicha decisión en un plazo de entre uno y dos años a partir de la fecha de apelación. Habitualmente un grupo de cuatro jueces se encarga de estas apelaciones. No obstante, el Tribunal Supremo puede optar por revisar la apelación en sesión plenaria si el grupo habitual de cuatro jueces parece insuficiente, por ejemplo, cuando es necesario anular precedentes.

8.9 Procedimientos penales

El capítulo XII (disposiciones relativas a sanciones) de la Ley de Patentes establece sanciones penales para determinados actos relacionados con derechos de patente; los procesos relacionados se denominan procesos penales de patentes. Esos actos pueden ser infracciones de patente¹⁷⁵, divulgación de información confidencial,¹⁷⁶ perjurio,¹⁷⁷ indicación falsa,¹⁷⁸ fraude¹⁷⁹ e incumplimiento de órdenes de mantenimiento de la confidencialidad.¹⁸⁰ De estos, en este apartado nos centraremos principalmente en la infracción de patente, ya que es el más común en la práctica.

8.9.1 Delito no punible contra la voluntad de la víctima

Antes, la infracción de patente era un delito sujeto a enjuiciamiento solo en caso de denuncia, es decir, no se podía enjuiciar sin una denuncia por parte de la víctima. Sin embargo, con la modificación del artículo 225.2 de la Ley de Patentes del 20 de octubre de 2020 (modificación parcial en virtud de la Ley núm. 17536), las infracciones de patente cometidas a partir de ahí pasaron a ser un delito que no se puede enjuiciar contra la voluntad expresa de la víctima, pero es enjuiciable sin una denuncia oficial de la víctima.

8.9.2 Jurisdicción

8.9.2.1 Jurisdicción territorial

A diferencia de lo que sucede en las causas civiles sobre patentes, no existe ninguna disposición sobre la jurisdicción territorial fijada específicamente para las causas penales sobre patentes. Por consiguiente, como en cualquier otra causa penal, el tribunal que posea jurisdicción en el lugar

¹⁷⁵ Ley de Patentes, art. 225 ("1) Toda persona que infrinja una patente o una licencia exclusiva será castigada con una pena de prisión con trabajo durante siete años como máximo o una multa que no supere los 100 millones de wones. 2) No se enjuiciará a nadie por cometer un delito en virtud del párrafo 1) contra la voluntad expresa de la víctima").

¹⁷⁶ Ley de Patentes, art. 226 ("Todo empleado actual o expleado de la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual o la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Propiedad Intelectual de la República de Corea que divulgue o piratee información confidencial de la que haya tenido conocimiento con relación a una invención reivindicada en una patente pendiente (incluidas las invenciones reivindicadas en una solicitud pendiente de patente internacional) durante el desempeño de sus obligaciones será castigado con una pena de prisión con trabajo de cinco años como máximo o una multa que no supere los 50 millones de wones").

¹⁷⁷ Ley de Patentes, 227.1) ("Todo testigo, testigo pericial o intérprete que formule declaraciones falsas bajo el juramento prestado en virtud de esta Ley en su testimonio, dictamen pericial o interpretación ante la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Propiedad Intelectual de la República de Corea será castigado con una pena de prisión con trabajo de cinco años como máximo o una multa que no supere los 50 millones de wones").

¹⁷⁸ Ley de Patentes, 228 ("Toda persona que vulnera el artículo 224 será castigada con una pena de prisión de tres años como máximo o una multa que no supere los 30 millones de wones").

¹⁷⁹ Ley de Patentes, 229 ("Toda persona que obtenga una patente, el registro de una prórroga de la vigencia válida de una patente o una decisión o sentencia administrativa con relación a una solicitud de cancelación de una patente otorgada en su favor por fraude u otro medio inadecuado será castigada con una pena de prisión de tres años como máximo o una multa que no supere los 30 millones de wones").

¹⁸⁰ Ley de Patentes, 229-2.1) ("Toda persona que incumpla una orden de mantenimiento de la confidencialidad emitida en virtud del artículo 224-3.1), dentro o fuera de la República de Corea, sin motivos justificados será castigada con una pena de prisión con trabajo de cinco años como máximo o una multa que no supere los 50 millones de wones").

del delito, el domicilio o la residencia del demandado, o el lugar donde se encuentre el demandado en la actualidad posee jurisdicción territorial sobre la causa penal de la patente.¹⁸¹

8.9.2.2 Jurisdicción por razón de la materia

En las causas civiles, un único juez ejerce el poder judicial de un tribunal de distrito, en principio, si bien las causas definidas en el artículo 32.1) de la Ley de Organización de los Tribunales pueden ser juzgadas de manera excepcional por un grupo de jueces del tribunal de distrito (artículos 7.4),7.5) y 32.1) de la Ley de Organización de los Tribunales). El artículo 32.1)iii) de la Ley de Organización de los Tribunales establece que, salvo en determinados tipos de causas, un grupo de jueces presidirá las causas que puedan dar lugar a pena capital o prisión, con o sin trabajo, por tiempo indefinido o por no menos de un año a corto plazo". No obstante, esas penas no se aplican a los delitos de patentes definidos en el capítulo XII de la Ley de Patentes. Por lo tanto, todas las causas penales de patentes se gestionan mediante un tribunal unipersonal.

8.9.2.3 Jurisdicción por nivel de tribunal

Como se indicó anteriormente, las causas civiles sobre patentes se destinan a un único juez de los tribunales de distrito o sus tribunales de subdistrito y se apelan ante grupos de jueces de los tribunales de distrito (artículo 32.2) de la Ley de Organización de los Tribunales). El Tribunal Supremo conoce de las apelaciones al respecto.

8.9.3 Investigación

8.9.3.1 Investigadores e inicio de una investigación

La Ley Procesal Penal modificada el 1 de enero de 2021 excluyó el incumplimiento de la Ley de Patentes de los delitos sujetos al inicio de una investigación por un fiscal. Por lo tanto, los investigadores principales de las infracciones de patente en la República de Corea se dividieron en agentes generales de la policía judicial y agentes especiales de la policía judicial de la KIPO.

Al mismo tiempo, la disposición que exigía que el titular de la patente presentase una denuncia en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que tuvo conocimiento del infractor dejó de aplicarse. La infracción de patente pasó de ser un delito sujeto a enjuiciamiento únicamente en caso de denuncia a ser un delito no punible contra la voluntad de la víctima, y los agentes especiales de la policía judicial pueden reconocer la infracción de patente si la descubren. Aun así, en la práctica, las causas penales por infracciones de patente se inician una vez que el titular de la patente ha analizado si el acto del infractor constituye una infracción. Por tanto, la investigación principal de la mayoría de las infracciones de patente continúa iniciándose a raíz de una denuncia del titular de la patente.

Como se describió anteriormente, existe un sistema de investigación de dos vías en vigor para las causas penales por infracciones de patente, a cargo de agentes generales y especiales de la policía judicial. Tras la investigación principal que realizan, estos pueden transmitir la causa a la fiscalía, pero de diferentes maneras. Los agentes generales de la policía judicial transfieren la causa a la fiscalía si deciden reconocer la alegación o, incluso cuando deciden no reconocerla, si el titular de la patente presenta una objeción (artículos 245-5.1) y 245-7.2) de la Ley Procesal Penal). Cuando los agentes especiales de la policía judicial realizan una investigación principal, expresan su opinión sobre si reconocer la alegación y transfieren todas las causas a la fiscalía (artículos 245-10.5) y 245-10.6) de la Ley Procesal Penal).

La fiscalía puede realizar directamente una investigación complementaria de la causa por infracción de patente transferida, solicitar a un agente de la policía judicial que lleve a cabo la investigación complementaria (artículo 197-2.1) de la Ley Procesal Penal) u ordenar a un agente especial de la policía judicial que vuelva a investigar la causa (artículo 245-10.2) de la Ley Procesal Penal). Si la fiscalía descubre un delito directamente relacionado con el delito transferido durante la investigación complementaria directa, también se puede reconocer e investigar el delito (artículo 4.1)c) de la Ley de Fiscalías).

¹⁸¹ Hyeongsasosongbeob (Ley Procesal Penal), art. 4.1. La jurisdicción de cada tribunal se determina de acuerdo con el anexo 3 de Gaggeub Beobwonui Seolchiwa Gwanhalgyeoge Gwanhan Beobryul (Ley de Establecimiento y Jurisdicción de los Tribunales de Distintos Niveles) según lo dispuesto en el art. 4.i de la misma Ley.

8.9.3.2 Nombramiento de una fiscalía focal y establecimiento de un departamento especializado de investigación

Desde 2014, la fiscalía responde a las causas penales que requieren formación de carácter profesional y técnica al nombrar fiscalías focales y establecer departamentos especializados. En lo que respecta a los delitos de patentes, en noviembre de 2015, se nombró la Fiscalía del Distrito de Daejeon, que está situada cerca del Tribunal de Patentes y la KIPO, como fiscalía focal para los delitos relacionados con patentes. En febrero de 2018, se creó el Departamento de Investigación de Delitos de Patentes. En marzo de 2018, se nombró la Fiscalía del Distrito de Suwon como fiscalía focal para la protección industrial avanzada. Por último, en febrero de 2019, se creó el Departamento de Investigación de Delitos de Tecnología Industrial (su ámbito de trabajo se amplió cuando pasó a ser el Departamento de Defensa Nacional contra Delitos Penales de Tecnología Empresarial e Industrial).

8.9.3.3 Sistema de asesoramiento para las investigaciones en materia de patentes

Existe un sistema de asesoramiento para las investigaciones en materia de patentes en el marco del enjuiciamiento que ofrece a las fiscalías focales y los departamentos especializados de investigación asesoramiento técnico sobre las nuevas infracciones de patente, el secreto comercial y otras causas de esta clase. Los asesores en las investigaciones en materia de patentes se nombran a través de dos procedimientos: la Fiscalía Suprema contrata directamente a tres asesores de investigación en materia de patentes (abogados con experiencia en patentes) y la KIPO envía seis asesores para la investigación en materia de patentes (funcionarios de grado IV de la KIPO).¹⁸² Los asesores para la investigación en materia de patentes prestan asesoramiento no solo en las causas de la fiscalía a la que pertenecen, sino en todas las causas de las demás fiscalías de distrito a través de la transferencia.¹⁸³ Sin embargo, incluso si la Fiscalía del Distrito de Daejeon (donde se encuentran los asesores para la investigación en materia de patentes) es quien investiga al sospechoso a través del procedimiento de transferencia, el juicio real lo celebra el tribunal que posee jurisdicción territorial sobre la causa penal (es decir, el tribunal con jurisdicción sobre el domicilio o la residencia del sospechoso, el lugar donde se encuentra en esos momentos el sospechoso o el lugar del delito).

8.9.3.4 Disposición por el fiscal

En lo que respecta a las causas transferidas, el fiscal dicta directamente una decisión de no presentar una acusación formal si no se demuestra la alegación o si no se ha conferido la autoridad para presentar una acusación formal. No obstante, en los casos especializados que se transfieren a la Fiscalía del Distrito de Daejeon, el fiscal de dicha Fiscalía puede o bien dictar directamente una decisión de no presentar una acusación formal, o bien, después de la investigación necesaria en esa Fiscalía, devolver el caso al fiscal del distrito que posea jurisdicción territorial sobre la causa para la disposición definitiva. Si el fiscal de la Fiscalía del Distrito de Daejeon decide no presentar una acusación formal, dicha fiscalía se encargará del proceso de apelación.

En 2020, se presentaron un total de 212 causas con enjuiciamiento relativos a infracciones penales de la Ley de Patentes, por ejemplo, infracciones de patente, lo que representa solo un 1,1 % aproximadamente de las 18 943 causas de delitos relacionados con la PI de ese año.¹⁸⁴ El número total de causas enjuiciadas en 2020 fue 385. De esas 385 causas, se tomaron decisiones de presentación de acusación formal solo en 33 causas; la mayoría de las causas restantes se cerraron con "alegaciones no demostradas" o por "ausencia de potestad para presentar una acusación formal".¹⁸⁵

¹⁸² Los asesores de las investigaciones en materia de patentes contratados por la Fiscalía Suprema a través del primer procedimiento son enviados a la división penal de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl exclusivamente para las causas relacionadas con cultura o arte y derechos de PI (División Penal VI), y prestan servicios de asesoramiento allí. De los asesores para la investigación en materia de patentes enviados a través del segundo procedimiento, cuatro trabajan en la Fiscalía del Distrito de Daejeon (fiscalía focal para los delitos relacionados con patentes), mientras que dos trabajan en la Fiscalía del Distrito de Suwon (fiscalía focal para los delitos de tecnología industrial), donde prestan servicios de asesoramiento.

¹⁸³ Por ejemplo, las causas con cuestiones de PI, como infracciones de patente, se transfieren de las fiscalías de todo el país (excepto Seúl) a la Fiscalía del Distrito de Daejeon (fiscalía focal para los delitos relacionados con patentes) para su investigación.

¹⁸⁴ Instituto de Justicia, *Libro Blanco sobre Delitos de 2021 (2022)*, en 125. Esta cifra incluye todas las vulneraciones de la Ley de Marcas; Ley de Derecho de Autor; Ley de Prevención de la Competencia Desleal y Protección de los Secretos Comerciales; Ley de Música, Video y Juego; Ley de Promoción de la Industria del Juego; Ley de Promoción de la Industria Musical; Ley de Promoción de Películas Animadas y Productos de Video; Ley de Protección de Diseños; Ley de Patentes; y Ley de Modelos de Utilidad.

¹⁸⁵ Instituto de Justicia, *Libro Blanco sobre Delitos de 2021* en 281. De las 33 causas con decisiones de acusación formal, en 2 tuvieron lugar juicios formales y 31 se cerraron con acusaciones sumarias. De los restantes casos de enjuiciamiento

8.9.4 Juicio y vista

Para que se determine la existencia de una infracción de patente penal, i) debe existir un derecho de patente válido, ii) el producto o procedimiento que utiliza el derecho de patente debe estar dentro del alcance de su protección, iii) la utilización del derecho de patente por el supuesto infractor debe ser ilícita, iv) el supuesto infractor debe tener la capacidad de cumplir su responsabilidad jurídica, y v) el supuesto infractor debe tener intención. A continuación, trataremos fundamentalmente el requisito ii), ya que en la práctica es el más complicado.

8.9.4.1 Si el producto o procedimiento utilizado está dentro del alcance de protección del derecho de patente

Al igual que en las demandas civiles de patentes, se debe definir en primer lugar el alcance de protección de una invención patentada para determinar la infracción de patente. Por lo tanto, primero se necesita una interpretación del alcance de las reivindicaciones, con un enfoque centrado en su lenguaje y su texto (principio de interpretación literal), teniendo en cuenta al mismo tiempo las descripciones y los dibujos de la invención y los conocimientos técnicos comunes en el momento en que se presentó la solicitud (principio de referencia a las descripciones de la invención).¹⁸⁶

Además, para determinar si existe una infracción de patente, los elementos que figuran en el alcance de las reivindicaciones de la invención patentada y los del producto o procedimiento ilícito se deben comparar sobre la base de la interpretación de las reivindicaciones, y los elementos que figuran solo en las descripciones de la invención no se deben comparar. Para que se enmarque dentro del alcance de protección de una invención patentada, el producto o procedimiento del demandado debe incluir todos los elementos de la invención patentada. Si solo se incluyen algunos de los elementos de la invención patentada y el resto están ausentes, entonces el producto o procedimiento no está dentro del alcance de protección de la invención patentada en principio.¹⁸⁷

Las infracciones de patente incluyen tanto las infracciones literales como las infracciones en virtud de la doctrina de los equivalentes. Por lo tanto, se puede establecer la existencia de infracciones de patente en las causas en que los elementos del producto o procedimiento del demandado no son literalmente idénticos, sino equivalentes a los elementos correspondientes de la invención patentada por el demandante.

Aun así, la cuestión de si las infracciones indirectas pueden constituir una infracción de patente supone un problema. Según los precedentes judiciales, la infracción indirecta es básicamente un acto preparatorio de infracción y, dado que la pena de un acto preparatorio de un acto penal exige una disposición específica, la disposición de sancionar una infracción de patente no se puede utilizar por sí misma para castigar una infracción indirecta, un acto preparatorio de infracción.¹⁸⁸

8.9.4.2 Motivos para la nulidad de patentes en causas penales por infracción de patente

En las causas donde los elementos de una invención patentada son idénticos a los de una técnica anterior conocida en el momento de la solicitud de la patente y, por consiguiente, carecen de novedad, la invención patentada no está dentro del alcance del derecho de protección independientemente de la ausencia de una decisión de nulidad y, por consiguiente, se determina que no existe infracción de patente.¹⁸⁹

La cuestión de si se puede revisar la falta de actividad inventiva en una demanda penal de patente supone un problema. Como se analizó antes, en una demanda civil de patente, el

relacionados con vulneraciones de la Ley de Patentes, 250 se cerraron con "alegaciones no demostradas" y 66, por "ausencia de potestad para presentar una acusación formal". Dado que la infracción de patente constituye un delito no punible contra la voluntad de la víctima, existe "ausencia de potestad para presentar una acusación formal" si la víctima y el sospechoso llegan a un arreglo durante la investigación.

186 Véase el apartado 8.5.1 para obtener más información.

187 Daebeobwon (Trib. Sup.), 12 de enero de 2006, 2004Hu1564.

188 Daebeobwon (Trib. Sup.), 23 de febrero de 1993, 92Do3350.

189 Daebeobwon (Trib. Sup.), 27 de febrero de 2004, 2003Do6283. Además, si existe un defecto de descripción en el alcance de las reivindicaciones de una invención patentada, no se puede reconocer el alcance del derecho ni siquiera antes de que se complete una decisión de nulidad de la patente, y la utilización de una invención en una relación idéntica o equivalente con una invención patentada cuyo alcance del derecho no esté reconocido, como se explicó anteriormente, no constituye una infracción de patente (Daebeobwon (Trib. Sup.), 14 de octubre de 2005, 2005Do1262).

demandado suele argumentar contra la alegación de infracción de patente del demandante que se trata de un abuso de derechos sobre la base de un derecho de patente claramente nulo que carece de actividad inventiva, y esa exención se ha mantenido como válida.¹⁹⁰ Si bien todavía no ha habido ningún precedente explícito en un proceso penal, la opinión generalizada es que se determinará que no existe infracción penal si en la revisión se concluye que la invención patentada carece de actividad inventiva. No obstante, en la práctica, si se alega la falta de actividad inventiva, por lo general el juicio proseguirá teniendo en cuenta el progreso de los juicios judiciales y administrativos relacionados.

8.9.4.3 Intención y carácter ilícito

La infracción penal de patentes requiere intención por parte del infractor. El término "intención" hace referencia al conocimiento y la aceptación de la infracción de patente;¹⁹¹ no se puede concluir directamente que un infractor tiene intención penal basándose únicamente en la patente registrada. Cuando el titular de un derecho tiene conocimiento de un acto de infracción por parte de otra persona, pueden velar por las pruebas de la intención enviando una carta de advertencia al infractor.

No obstante, la Ley Penal establece que "[c]uando una persona comete un delito por error creyendo que su acto no constituye un delito según la legislación y las reglamentaciones, no será punible si el malentendido se basa en motivos razonables."¹⁹² En este sentido, se plantea la cuestión de si esta disposición se aplica cuando un demandado ha sido asesorado, por ejemplo, por un abogado de patentes sobre la infracción de patente. Los tribunales tienden a adoptar una postura estricta con respecto a si este asesoramiento se puede considerar causa justificada de incomprendición de la ley: el mero hecho de recibir asesoramiento no basta para eludir la sanción.

8.9.4.4 Número de delitos

Dado que el interés jurídico que se persigue en un juicio por infracción de patente es proteger el derecho de patente, aunque una persona haya cometido múltiples delitos, puede establecerse un único delito global si se reconoce la unidad y continuidad de su intención delictiva.¹⁹³ En otras palabras, en estos casos, varias infracciones se tratan como un único delito. Además, independientemente de si el titular de los derechos es el mismo, solo se establece un delito de infracción para cada derecho de patente.

8.9.5 Condena

La infracción de patente se castiga con pena de prisión con trabajo no superior a siete años o multa no superior a 100 millones de KRW. En general, los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de dictar una condena incluyen si el titular de la patente está realmente utilizando la invención patentada, si el demandado está en una relación de competencia con el titular de la patente, si la infracción constituye una infracción literal o una infracción en virtud de la doctrina de los equivalentes, el grado de infracción, el grado de daño infligido a la víctima por el acto ilícito, si se llegó a un acuerdo y el grado de intención de cometer una infracción.

Como se puede ver en el apartado 8.9.3.4, ha habido muy pocos casos en los que una persona haya sido realmente acusada de manera formal y objeto de un proceso penal de patentes. La mayoría de estos casos con acusaciones formales se cerraron mediante un acuerdo entre el acusado y la víctima en el procedimiento penal, y rara vez se dictaron sentencias condenatorias. Incluso si una persona es declarada culpable, en la práctica, rara vez se le condena a prisión, sino a una multa y a libertad condicional.

8.9.5.1 Confiscación y disposición penal conjunta

Los artículos creados por infracción de patente u obtenidos por dicha infracción pueden confiscarse o es posible que se ordene su entrega a la parte perjudicada por petición de esta.¹⁹⁴

Si un representante de una empresa o un agente, empleado u otro trabajador de una empresa o un particular comete una infracción de patente en relación con la actividad de la empresa o el

¹⁹⁰ Daebeobwon (Trib. Sup.), 19 de enero de 2012, 2010Da95390 (en sesión plenaria).

¹⁹¹ Daebeobwon (Trib. Sup.), 14 de enero de 2010, 2008Do639.

¹⁹² Hyoungbeob (Ley Penal), art. 16.

¹⁹³ Daebeobwon (Trib. Sup.), 14 de febrero de 2008, 2007Do9659.

¹⁹⁴ Ley de Patentes, art. 231.1.

particular, no solo se sancionará con una multa al infractor, sino también a la empresa o el particular. No obstante, esto no se aplica si la empresa o el particular no han sido negligentes a la hora de prestar la debida atención y supervisión en relación con la actividad pertinente para evitar dicho delito.¹⁹⁵

8.9.6 Apelaciones

Dado que las causas penales de patentes son causas de un solo juez en los tribunales de distrito y de subdistrito, las apelaciones de las decisiones son juzgadas por el grupo de tres jueces del tribunal de distrito (artículo 32.2 de la Ley de Organización de los Tribunales), y las apelaciones de las decisiones del grupo de jueces son juzgadas por el Tribunal Supremo.

195 Ley de Patentes, art. 230.