

Foro 2018 de la OMPI para jueces de propiedad intelectual

Informe

Promover el diálogo transnacional entre las autoridades judiciales nacionales

Foro 2018 de la OMPI para jueces de propiedad intelectual Promover el diálogo transnacional entre las autoridades judiciales nacionales

El Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual se creó en respuesta a la demanda de los Estados miembros de propiciar el diálogo entre los jueces y brindarles capacitación y apoyo para que puedan afrontar más adecuadamente los retos que origina el creciente número de cuestiones novedosas que están emergiendo en el ámbito de la propiedad intelectual (PI). El objetivo del foro es establecer una plataforma de intercambio de información y prácticas sobre cuestiones de interés común entre jueces de distintos países y, al mismo tiempo, identificar diversas estructuras judiciales dentro de los marcos jurídicos y económicos nacionales.

La sesión inaugural del foro tuvo lugar en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra, del 7 al 9 de noviembre de 2018.

Programa y formato

El foro se estructuró en diez sesiones plenarias, en las que se contó con la activa participación del público, y en las que se examinaron los siguientes temas:

- La función judicial en el desarrollo del derecho de la propiedad intelectual y el valor del diálogo transnacional;
- Sesiones independientes sobre nuevas cuestiones en los ámbitos de las patentes, las marcas y el derecho de autor;
- Especialización en propiedad intelectual de los tribunales y los sistemas judiciales;
- Recursos para infracciones de la propiedad intelectual cometidas a través de Internet;
- Discreción judicial en los enfoques en materia de recursos;
- Fortalecimiento de capacidades en el ámbito judicial;
- La función judicial en la evaluación de las consideraciones de interés público en el ámbito de la propiedad intelectual.

El formato de las sesiones se concibió con el fin de potenciar el diálogo entre los cuatro panelistas y el moderador y los asistentes del público y propiciar la continuación de la discusión y la creación de redes al margen del foro.

Participaron como moderadores o panelistas 33 jueces procedentes de los siguientes países: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Camerún, Canadá, China, Costa Rica, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Ghana, India, Japón, Letonia, Líbano, México, Países Bajos, Perú, Reino Unido, República de Corea, Serbia, Sudáfrica, Suiza, Tailandia y Uruguay.

Con el fin de fomentar un diálogo abierto entre homólogos, la participación en el foro se limitó a miembros del poder judicial y, en su caso, a miembros de órganos cuasijudiciales de solución de litigios de PI. En total, participaron en el foro 119 jueces de 64 países.

En el foro se aplicó la Regla de Chatham House: los participantes podían utilizar libremente la información intercambiada durante los debates, pero no podían revelar la identidad ni la afiliación de los panelistas ni de ningún otro participante. Los participantes hablaron a título personal, manifestando sus propias ideas y opiniones y no necesariamente las de la Secretaría de la OMPI ni las de sus Estados miembros.

El foro se celebró en seis idiomas (español, árabe, chino, francés, inglés y ruso) con interpretación simultánea.

Junta Asesora de Jueces de la OMPI

El foro se preparó bajo la dirección y orientación de una Junta Asesora de Jueces integrada por: Annabelle Bennett, exjueza, Tribunal Federal de Australia, Sydney (Australia) (presidenta); Mohamed Mahmoud Al Kamali, Director General, Instituto de Formación y Estudios Judiciales, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos); Colin Birss, juez, Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, Londres (Reino Unido); Edgardo Mateo Ettlin Guazzo, ministro, Tribunal de Apelaciones, Montevideo (Uruguay); Klaus Grabinski, juez, Tribunal Federal de Justicia, Karlsruhe (Alemania); Louis T.C. Harms, exvicepresidente, Tribunal Supremo de Apelación, Bloemfontein (Sudáfrica); Ki Woojong, juez, Tribunal Superior, Daejeon (República de Corea); Marie-Françoise Marais, exjueza, Tribunal de Casación, París (Francia); Maria Rowena Modesto-San Pedro, presidenta, Tribunal Regional de Primera Instancia, Manila (Filipinas); Max Lambert Ndéma Elongué, presidente, Tribunal de Primera Instancia, Yaoundé Ekounou (Camerún); Kathleen M. O'Malley, jueza, Tribunal de Apelación del Circuito Federal, Washington, D.C. (Estados Unidos de América); Manmohan Singh, presidente, Tribunal de Apelación en materia de Propiedad Intelectual, Nueva Delhi (India), y exjuez, Tribunal Superior, Delhi (India); Shimizu Misao, exjuez decano, Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, Tokyo (Japón); Tao Kaiyuan, jueza, vicepresidente, Corte Popular Suprema, Beijing (China), y Vesna Todorović, jueza, Tribunal Mercantil de Apelación, Belgrado (Serbia).

Reseña del Foro

Discurso de bienvenida

Inauguró el foro el Sr. Frits Bontekoe, consejero jurídico de la OMPI. El Sr. Bontekoe tomó nota de la diversidad representada en el público, integrado por jueces con muchos años de experiencia en resolución judicial de causas judiciales relativas a la PI y otros con una experiencia más reciente en ese tipo de causas. Observó que varios de los jueces que asistieron al foro participan activamente en la potenciación de las capacidades del poder judicial de sus países, ya sea mejorando los sistemas de administración judicial o contribuyendo a la formación continua de jueces homólogos.

El Sr. Bontekoe describió el nuevo enfoque que la OMPI aplica a la administración judicial de la PI, que combina las actividades de larga data de la OMPI, destinadas a fortalecer las capacidades judiciales, con un enfoque más amplio y sistemático de colaboración con las autoridades judiciales nacionales. Explicó que, para ello, se organizará cada año una plataforma mundial para que los jueces puedan intercambiar prácticas útiles sobre la elaboración y aplicación de leyes de PI y sobre la función de los jueces y su evolución, además de crear una red internacional de jueces. Señaló, además, que la OMPI está trabajando en la creación de un recurso de información en Internet, abierto y gratuito, que facilitará el acceso a sentencias judiciales de PI.

Para concluir, el Sr. Bontekoe explicó que la finalidad del foro es que los jueces participantes puedan aprovechar las ventajas que aporta el intercambio de información y de puntos de vista sobre la evolución de la jurisprudencia y los sistemas judiciales en todo el mundo, y señaló que los criterios judiciales que los diferentes países aplican a cuestiones de PI dependen de sus circunstancias particulares, como su tradición jurídica, contexto económico y prioridades políticas.

Alocución especial del director general

El director general de la OMPI, Sr. Francis Gurry, describió el panorama internacional de la PI actual y el papel que ha desempeñado la OMPI a ese respecto. Señaló tres tendencias persistentes durante los últimos diez años: en primer lugar, el aumento de la demanda de PI en todo el mundo, a un ritmo que supera la tasa de crecimiento de la economía mundial; en segundo lugar, la transformación de la geografía en que se origina PI (en 2017, más del 60% de todos los activos de PI procedían de Asia), en consonancia con las tendencias demográficas y económicas y otros indicadores de la producción tecnológica; y en tercer lugar, la creciente complejidad de la PI, que es un agente de cambio fundamental en la sociedad. Además de la complejidad de la arquitectura nacional, plurilateral y multilateral que genera obligaciones en materia de PI, la complejidad del objeto de la PI es en sí misma fundamental.

El director general presentó resumidamente la labor de la OMPI, en particular en las esferas de los sistemas mundiales de PI, el fortalecimiento de capacidades, el mantenimiento de la infraestructura técnica que vincula las oficinas de PI de todo el mundo y la custodia de 26 tratados multilaterales. Se refirió además a las dificultades que se plantean actualmente en los procesos de establecimiento de normas en todo el sistema multilateral, señalando el contraste entre la lentitud con que se elaboran nuevas normas y la gran necesidad de elaborar normas internacionales como consecuencia de la globalización. La comunidad internacional tendrá que abordar importantes dificultades que ya se vislumbran en el horizonte, dimanantes de la transformación tecnológica que están experimentando las sociedades y economías de todo el mundo.

A su juicio, el poder judicial será un importante componente en el desarrollo del futuro marco internacional que regirá los derechos de PI en la economía mundial. Muchos países se enfrentan a nuevas cuestiones de PI generadas por la globalización de la actividad económica. Al mismo tiempo, como consecuencia del vertiginoso ritmo de la transformación tecnológica, que las legislaturas no pueden seguir, las políticas van con retraso para dar respuesta a esas nuevas cuestiones. Así, el poder judicial va a tener un papel fundamental -y en algunos lugares ya lo está teniendo- en cuestiones a las que todavía no se ha dado una respuesta de política legislativa.

En este contexto, el director general señaló que la OMPI puede constituir un foro de intercambio de información y experiencias, una función importante en un mundo globalizado, pero también diverso desde el punto de vista cultural, político y social. Además, la OMPI puede impulsar el conocimiento colectivo de la situación de la administración judicial de la PI mediante la compilación, con la cooperación de los tribunales nacionales, de datos empíricos sobre las diferencias en los sistemas judiciales de todo el mundo. Por ejemplo, datos sobre lo que significan esas diferencias en lo que respecta a la política de PI, el volumen de casos de PI y la relación entre las solicitudes de PI y las causas judiciales que se dirimen en los tribunales.

El director general agradeció a los jueces su respuesta positiva a la nueva labor judicial de la OMPI, y expresó su confianza en que, mediante su cooperación, la OMPI y las autoridades judiciales nacionales podrán dar apoyo colectivo a la administración judicial de la PI.

Alocución principal: TAO Kaiyuan, jueza y vicepresidenta de la Corte Popular Suprema de China

En su alocución de apertura, la jueza Tao Kaiyuan, vicepresidenta de la Corte Popular Suprema de China, expuso las experiencias de China en la protección judicial de los derechos de PI. La jueza presentó las transformaciones que se han producido en China a lo largo de 30 años para establecer un sistema de PI sumamente funcional, incluida la adhesión a los principales tratados internacionales de PI, la promulgación de numerosas leyes y reglamentos especiales de PI y el establecimiento de un "sistema de protección de doble vía" en respuesta a la situación nacional.

Al analizar el modo en que China se ha erigido en líder mundial en materia de PI y tecnología, la jueza explicó que la protección judicial de los derechos de PI ha sido un principio fundamental de la estrategia nacional del país para fomentar la innovación, garantizar el desarrollo social y económico e impulsar la competitividad internacional. La jueza señaló que la visión estratégica de China en la aplicación de políticas coherentes de PI, y su empeño en el fortalecimiento del sistema de resolución judicial de causas relativas a la PI, han permitido establecer un sistema reconocido de resolución judicial de causas relativas a la PI en un espacio de tiempo relativamente breve.

La jueza expuso algunas de las actividades recientes llevadas a cabo en su país en el ámbito de la PI, como la presentación en 2017, a cargo de la Corte Popular Suprema de China, del estudio sobre la protección judicial de la PI en China (*Outline of Judicial Protection of IP in China (2016–2020)*), en el que se determinan los principales objetivos y las medidas necesarias para impulsar la protección de la PI, como, por ejemplo: la creación de un sistema judicial de tribunales especializados en PI; la formulación de normas específicas de PI para la compilación de pruebas, la evaluación de daños y perjuicios y la investigación de hechos técnicos, y la elaboración de estudios sobre una ley procesal específica para litigios de PI. La Corte Popular Suprema también impulsa las labores de China para seguir desarrollando los tres tribunales especializados en PI y 16 tribunales de PI del país así como los esfuerzos que se están invirtiendo en la creación de un tribunal nacional para centralizar las apelaciones relativas a las patentes y otros casos técnicos de

PI, con miras a mejorar la calidad, la eficiencia y la coherencia en resolución de causas judiciales. Entre las medidas que se están adoptando para mejorar el sistema de litigios de PI cabe citar la potenciación de la formación dirigida a más de 3.000 jueces en el ámbito de la resolución judicial de causas relativas a la PI y la mejora de los mecanismos de verificación de hechos técnicos.

La jueza señaló que, habida cuenta del papel cada vez más importante que desempeña la PI en la economía mundial, no sorprende que también sea cada vez mayor el volumen de litigios de PI, e informó de que, en 2017, el número de nuevos litigios de PI tramitados en los tribunales chinos de primera instancia aumentó considerablemente, superando la cifra de 213.000 casos, de suerte que China es el país que contabiliza el mayor número de casos de PI en todo el mundo. Por otra parte, la jueza Tao señala que el creciente número de casos en que las partes proceden de otros países pone de manifiesto el carácter cambiante de los actuales sistemas de litigación en materia de PI en la economía mundial.

La jueza recordó la fructífera colaboración entre la Corte Popular Suprema de China y la OMPI para acoger la primera clase magistral sobre resolución judicial de causas relativas a la PI, impartida en agosto de 2018, y señaló que los retos derivados del actual desarrollo científico y tecnológico son comunes a todos los sistemas judiciales, y que para abordarlos será necesario cooperar con los interlocutores internacionales. Esta cuestión tendrá especial importancia a tenor del ritmo y la magnitud de la transformación que entraña la llamada cuarta revolución industrial, que está reconfigurando la forma de producir, difundir y utilizar la innovación, la creatividad y la información, y está planteando cuestiones nuevas que los jueces de PI de todo el mundo tendrán que considerar. Estos retos se verán agravados por la creciente incertidumbre e inestabilidad que empiezan a observarse en el panorama internacional.

La jueza Tao señaló que aunque se haya logrado un gran avance y adquirido enorme experiencia todavía queda mucho por hacer. En su opinión, es esencial que haya una visión global para impulsar el desarrollo, y se puede aprender mucho de los demás mediante el intercambio y la cooperación internacionales para seguir desarrollando sistemas de resolución de causas judiciales relativas a la PI, dentro del país y en otros países. La colaboración en la esfera internacional será una forma eficaz de impulsar la modernización de la gobernanza mundial de la PI y de crear un futuro brillante para la PI.

Sesión 1: La función judicial en el desarrollo del derecho de la propiedad intelectual y el valor del diálogo transnacional

En esta sesión se examinó la importancia que reviste el diálogo entre los especialistas judiciales para elaborar respuestas a problemas de PI originados por nuevas realidades, tales como el carácter transnacional de los litigios de PI sobre cuestiones que no son específicas de cada país; los litigios relativos a nuevas tecnologías; las lagunas en las disposiciones legislativas y las dificultades de interpretación de los estatutos que rijan y contemplen nuevas tecnologías aún no previstas por los redactores de textos legislativos.

Los panelistas formularon observaciones sobre la importancia de aprender de otras jurisdicciones y de compartir con otros especialistas los problemas experimentados en sus propias jurisdicciones. Se examinaron las formas en que puede ser pertinente la jurisprudencia internacional. Se señaló que entender el razonamiento empleado en otras jurisdicciones podría facilitar a los jueces el análisis y la adopción de decisiones, sin tener que adoptar o aplicar ese razonamiento. De hecho, comprender los diferentes enfoques nacionales aplicados a esas cuestiones podría ayudar a los jueces a elaborar sus propias opiniones adecuándolas a sus propias jurisdicciones, siendo diferentes de las sentencias de otros países.

Los jueces expusieron distintas prácticas para citar decisiones extranjeras en sus propias sentencias escritas. Los litigios relativos a tecnologías avanzadas, o litigios paralelos relativos a la misma tecnología y los mismos litigantes en diferentes países, se mostraron como ejemplos de situaciones en que es más probable que los jueces hagan referencia a sentencias extranjeras. Los panelistas examinaron también si los jueces pueden citar o utilizar sentencias extranjeras cuando las partes no las hayan señalado, constatando diferencias entre las jurisdicciones representadas. Además, en el debate se abordó la función de los tratados internacionales de PI, incluido el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), y las circunstancias en que se puede hacer referencia a esos tratados en las decisiones nacionales.

Reconociendo el interés de aprender de sentencias de otros países, y de recurrir a las mismas, los panelistas destacaron la importancia de determinar la manera en que la experiencia de una jurisdicción extranjera puede guardar relación con la propia jurisdicción, y ser aplicada. Los panelistas destacaron que los jueces que se basan en sentencias extranjeras deberían estar suficientemente familiarizados con la legislación extranjera aplicable para determinar si las leyes son comparables. También deberían comprender el contexto y los antecedentes del fallo extranjero citado, así como la situación concreta y local de la causa judicial de que se trate.

Por último, los participantes señalaron la utilidad general de disponer de una base de datos de sentencias de PI de jurisdicciones de todo el mundo para suplir la dificultad de acceder a sentencias extranjeras. Se señalaron las dificultades a ese respecto, entre ellas la forma en que debería efectuarse en cada país la selección de sentencias importantes o convincentes, así como las cuestiones relacionadas con los idiomas en la lectura de sentencias extranjeras. No obstante, disponer de un resumen de los casos, tal vez en inglés, contribuiría al menos a notificar la existencia de ese fallo y a permitir su consulta, aun cuando fuera necesario traducirlo.

Sesión 2: La labor de la OMPI en el ámbito de la administración judicial de la propiedad intelectual

En esta sesión se presentó un panorama general de la labor de la OMPI en el ámbito de la administración judicial de la PI. Se recordó que, en las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI de 2017, el director general anunció el establecimiento de un nuevo enfoque institucional para la administración judicial de la PI en respuesta a la creciente demanda de los Estados Miembros de impulsar la colaboración con, y entre, las autoridades judiciales nacionales. Aunque la administración judicial de la PI incumbe a la legislación interna, los Estados Miembros consideran que es cada vez más necesario intercambiar información y compartir experiencias sobre problemas comunes, y prestar mayor apoyo a la creación de capacidad. En las respuestas que la OMPI ofrece para satisfacer esa necesidad se siguen las orientaciones de la Junta Consultiva de Jueces de la OMPI, integrada por 15 miembros que representan a una amplia cobertura geográfica y técnica y actúan a título personal por un plazo de dos años.

Los panelistas presentaron ponencias sobre la labor del recién creado Instituto Judicial de la OMPI, así como sobre la labor de larga data de la Academia de la OMPI, la División de Fomento del Respeto por la PI y el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. En conjunto, los diversos sectores de la OMPI ofrecen un amplio abanico de actividades relacionadas con el poder judicial, a saber: programas de creación de capacidad técnica; foros para facilitar el diálogo judicial transnacional; cursos de enseñanza a distancia; apoyo a la creación de programas regulares de educación judicial; guías de recursos sobre cuestiones pertinentes para los tribunales, como las opciones de solución extrajudicial de controversias; estudios comparativos para apoyar el intercambio de experiencias nacionales

sobre temas como mecanismos de observancia y recursos jurídicos; y acceso a la información sobre sistemas y decisiones judiciales, además de nuevos repertorios de jurisprudencia sobre observancia de la PI.

Sesión 3: Nuevas cuestiones en el ámbito de las patentes

En esta sesión se abordaron las nuevas tendencias del derecho de patentes atendiendo a cuatro cuestiones: la patentabilidad de las nuevas tecnologías (y en particular la cadena de bloques); la evaluación de la actividad inventiva mediante pruebas del criterio de evidencia; la doctrina de los equivalentes, y las excepciones al examen reglamentario.

En primer lugar, se examinaron los límites de la patentabilidad mediante el examen de las nuevas tecnologías y, en particular, la tecnología de cadena de bloques. Se observó que en los tribunales de algunas jurisdicciones ya se están tratando los casos relacionados con la cadena de bloques, con respecto a lo cual sería útil impartir capacitación judicial. Al examinar algunas de las formas en que los tribunales han abordado las cuestiones relativas a la cadena de bloques hasta la fecha, se establecieron vínculos con otras cuestiones jurídicas que actualmente están más consolidadas, como, por ejemplo, la patentabilidad de los métodos comerciales, sin dejar de tener en cuenta la variedad de enfoques nacionales que existen a ese respecto. Los participantes reconocieron los retos que plantea la evaluación de la patentabilidad en los casos en que se manejan conceptos sumamente técnicos. También mencionaron las posibles aplicaciones de la tecnología de cadena de bloques que podrían ser de interés público.

En lo que respecta al requisito de actividad inventiva en relación con las patentes, los participantes examinaron algunos de los problemas que afrontan los jueces al evaluar la actividad inventiva, por ejemplo: las dificultades para interpretar y ponderar las pruebas aportadas por especialistas técnicos en esferas ajenas a la competencia del juez, independientemente de que el experto sea elegido por las partes o por el tribunal; la correcta identificación de un experto en la materia, y el sesgo retrospectivo, especialmente en los casos en que el estado de la técnica en el momento de la evaluación está mucho más avanzado que en el momento en que se presentó la solicitud de patente. También se examinó el papel que cumple el juez en la aplicación de una norma jurídica, en contraposición a una norma científica. Se expusieron diferentes experiencias nacionales en la elaboración de métodos jurídicos para evaluar si se cumple el criterio de evidencia. Se consideró que una de las ventajas de establecer un método para evaluar si se cumple dicho criterio es que establece como requisito el razonamiento jurídico explícito sobre la forma de evaluar la actividad inventiva, lo que fomenta una mayor transparencia y seguridad jurídica tanto para el poder judicial como para los titulares de patentes.

En lo que respecta a cuestiones de infracción, los panelistas examinaron los distintos enfoques nacionales de la doctrina de los equivalentes al considerar la infracción cometida mediante productos que no quedan comprendidos en el ámbito de las reivindicaciones de patente en el sentido literal, sino que sustituyen elementos de la reivindicación por otros equivalentes. Los panelistas dieron una visión general de las razones de política que han inducido a algunas jurisdicciones a adoptar esa doctrina, así como de la variedad de los métodos utilizados. Se señalaron algunas similitudes entre los requisitos establecidos por distintos tribunales nacionales. Además del análisis jurídico, se examinaron los problemas que podrían plantearse como consecuencia de las peculiaridades prácticas de los procesos de infracción de patentes en una determinada jurisdicción, como el considerable lapso de tiempo que transcurre entre la concesión de la patente y la acción por infracción y su repercusión en la evolución tecnológica, así como el efecto de la modificación de las reivindicaciones de patente durante el proceso de presentación de solicitudes.

Por último, se examinaron las consideraciones de política pública relativas a la excepción basada en el examen reglamentario (o excepción de tipo "Bolar"). Los panelistas recordaron los principios básicos del sistema de patentes en que se basa la excepción Bolar. Estos principios tienen por objeto equilibrar los derechos de patente con el interés público, velando por que el monopolio concedido al titular de la patente sea limitado en el tiempo y permitiendo la entrada de la competencia genérica en el mercado una vez vencido el plazo de vigencia de la patente. Se expusieron algunos ejemplos de diferentes enfoques adoptados por los tribunales nacionales para decidir sobre casos relativos a productos farmacéuticos genéricos, la producción y exportación de bienes fuera de una jurisdicción nacional, o su almacenamiento. Los tribunales pueden recibir solicitudes de mandamiento judicial en los casos en que la distribución de productos genéricos sea inminente o esté en curso, y en los casos en que puedan estar en juego sumas de dinero muy elevadas. Las preguntas formuladas por los asistentes se refirieron a las condiciones o los criterios que consideran los tribunales con respecto a las licencias obligatorias para productos farmacéuticos y la función de las consideraciones de interés público en ese análisis.

En respuesta a una pregunta relativa a la identificación de un experto en la materia, se hizo referencia a un estudio preparado por la OMPI bajo los auspicios del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) sobre la actividad inventiva desde la perspectiva de diferentes marcos jurídicos y jurisprudencia nacional, en particular, a los tres elementos siguientes: i) la definición de experto en la materia; ii) las metodologías empleadas para evaluar la actividad inventiva, y iii) el nivel de actividad inventiva (evidencia).

Sesión 4: Nuevas cuestiones en el ámbito de las marcas

Esta sesión se inició mediante el debate sobre la protección de las marcas no tradicionales, examinando los diversos marcos jurídicos que rigen ese tipo de protección en diferentes jurisdicciones, y los problemas que han encontrado los propietarios de marcas al solicitar esa protección. Los panelistas intercambiaron ejemplos de marcas no tradicionales a las que se ha concedido protección en sus jurisdicciones, como las marcas sonoras, de color, de posición, animadas y olfativas, también en los casos en que los criterios para conferirles protección difieren de los que se aplican a las marcas tradicionales, y las formas en que las marcas no tradicionales han sido representadas a los efectos de registro.

Son muy variados los contextos relativos a los tipos de marcas a las que se puede conferir protección en diferentes jurisdicciones. Los participantes encontraron un denominador común en el artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, que no excluye la protección de los signos, siempre que permitan hacer la distinción entre los bienes o servicios de una empresa y los bienes o servicios de otra. Se presentaron diferentes enfoques para examinar el carácter distintivo; a ese respecto, en algunas jurisdicciones se exige el carácter distintivo inherente de una marca, mientras que en otras es posible que las marcas adquieran carácter distintivo mediante el uso. Los participantes examinaron también ejemplos de la naturaleza subjetiva del carácter distintivo y su repercusión en la presentación de pruebas de la existencia del carácter distintivo.

Además, el estudio de las posturas nacionales puso de manifiesto la existencia de legislación común en algunas regiones geográficas. En algunos casos, la protección de las marcas se rige también a nivel regional, y no únicamente nacional. Se plantearon algunas consecuencias prácticas derivadas de la concesión de protección en el plano regional, como métodos de prueba adaptados para demostrar la adquisición de carácter distintivo en múltiples jurisdicciones nacionales, y la adopción de recursos judiciales transfronterizos, como puedan ser los mandamientos judiciales.

En la sesión se examinaron asimismo las formas de intersección entre consideraciones de interés público y la protección de las marcas, con ejemplos de distintos casos en que se ha

justificado el interés público como motivo de denegación del registro de una marca. Los participantes examinaron también el tratamiento que se ha dado a las marcas consideradas ofensivas o contrarias al orden público en diferentes jurisdicciones.

Al margen del análisis jurídico, los participantes compartieron algunas experiencias en lo que respecta a dificultades prácticas en el reconocimiento de marcas no tradicionales en jurisdicciones con distintos grados de experiencia en el ámbito de las marcas. En algunas jurisdicciones en que la aplicación del derecho de marcas es relativamente reciente, se ha considerado adecuado conferir protección a un conjunto más limitado de marcas en contextos en que se tiene poca experiencia o capacidad tecnológica en lo que respecta a un registro de marcas para evaluar sustantivamente las marcas no tradicionales.

Por último, algunos jueces observaron que el bajo costo del registro de marcas, junto con la protección a largo plazo que confiere, puede incentivar a las empresas a solicitar protección de marca para marcas no tradicionales, cuando, en algunos de esos casos, puede resultar más adecuado solicitar protección en virtud de otro tipo de derecho de PI. A ese respecto, subrayaron la necesidad de considerar la PI en su conjunto y la manera en que cada categoría de derechos de PI encaja en el sistema global.

Sesión 5: Especialización en propiedad intelectual de los tribunales y sistemas judiciales

En esta sesión se abordaron las estructuras judiciales encaminadas a lograr que la resolución de casusas judiciales relativas a la PI sea más eficiente, eficaz y accesible, en concordancia con las características propias de las causas judiciales de PI y las tradiciones jurídicas nacionales. Los panelistas expusieron los enfoques que sus países aplican a la especialización en PI en la función judicial, señalando los pros y los contras de un amplio espectro de estructuras, a saber: tribunales ordinarios no especializados en PI; tribunales ordinarios con jueces especializados en PI o cámaras de PI; tribunales especializados en PI, y entidades administrativas que desempeñan funciones cuasijudiciales.

Algunos países con una larga tradición de tribunales ordinarios han avanzado hacia la cuasiespecialización para hacer frente al carácter difícil y exigente de los litigios de PI mediante el establecimiento de un tribunal de segunda instancia que examina las decisiones de PI de los tribunales de primera instancia. Dicha medida tenía como objetivo principal lograr coherencia. Otros expusieron la experiencia adquirida en la ejecución de un proyecto piloto para determinar si se obtuvo eficiencia al contar con jueces de primera instancia cuasiespecializados en patentes, cuyos resultados preliminares indican que la principal ventaja de concentrar la asignación de casos de PI en los jueces designados ha sido lograr una mayor rapidez en la resolución de casos en lugar de un volumen menor de revocaciones de fallos en instancias de apelación.

En otros países, un número limitado de tribunales designados tienen competencia exclusiva para juzgar asuntos civiles de PI, lo que permite a los jueces de esos tribunales adquirir los conocimientos necesarios en materia de PI y dictar fallos, en particular, medidas cautelares, con mayor rapidez y uniformidad.

Se expusieron asimismo los distintos enfoques que se aplican en los sistemas unificados o bifurcados en los tribunales de PI. En los sistemas unificados, un mismo tribunal se ocupa de los casos de infracción y de nulidad con arreglo a los mismos procedimientos, mientras que en los sistemas bifurcados, la infracción y la nulidad se determinan en distintos tribunales y mediante procedimientos diferentes.

Los oradores presentaron diversos sistemas establecidos a fin de abordar cuestiones de carácter técnico o científico, a saber: jueces con acreditación jurídica y con preparación

técnica; jueces con acreditación técnica; asesores técnicos judiciales; especialistas judiciales, y especialistas designados por las partes. Se debatieron las cuestiones respectivas, en particular en relación con el posible riesgo de que parezca que la función de los jueces de dictar sentencias se esté delegando en los especialistas técnicos.

Algunos oradores hablaron de la importancia de las normas de procedimiento específicas a la PI, que pueden abarcar diferentes aspectos: jueces con competencias técnicas, especialistas técnicos, períodos más breves para agilizar los procedimientos, juicios en línea, y fomento del acuerdo entre las partes mediante sistemas de conciliación y mediación.

En general, la coherencia, el tiempo y la eficacia en función de los costos así como las normas de procedimiento específicas a la PI se citaron como ventajas de los tribunales o los jueces especializados en PI. Por otra parte, las desventajas observadas con respecto a la especialización fueron las siguientes: el riesgo de que los jueces especializados adopten perspectivas excesivamente limitadas; la aplicación de enfoques elitistas o sentencias menos independientes; las dificultades para lograr especializarse en todas las esferas del amplio espectro que abarca la PI; los problemas relativos a la accesibilidad del tribunal a partes ubicadas en zonas geográficamente distantes de los tribunales de PI designados, y, por último, las preocupaciones en materia de recursos así como el posible aumento de los costos para tener acceso a la justicia.

Los panelistas reconocieron también la importancia de los tribunales penales en la resolución de causas judiciales relativas a la PI así como la implantación de tribunales regionales que se ocupan de litigios de PI y de sus problemas concomitantes. Además, en el debate se señaló la importancia de los mecanismos de solución extrajudicial de controversias, como la conciliación, la mediación y el arbitraje, en particular en litigios sobre cuestiones de carácter internacional, confidencial o emocional, o en que las partes prefieren una solución institucional que no puede lograrse mediante el recurso a los tribunales. Se señaló la posible función del juez como “administrador de casos” para facilitar la solución de conflictos o establecer vínculos entre un tribunal y un órgano de solución extrajudicial de controversias. También señalaron la importancia de seguir impartiendo formación judicial en materia de PI para preparar a los jueces en los aspectos específicos de los litigios de PI.

En la sesión se destacó que el grado de especialización en PI de las estructuras judiciales depende de las circunstancias de cada país, lo que comprende sus tradiciones jurídicas, el papel que cumple la PI en la economía y las estrategias nacionales y las prioridades presupuestarias, así como el volumen y la complejidad de los casos de PI.

Sesión 6: Nuevas cuestiones en el ámbito del derecho de autor

En esta sesión se recordó que el derecho de autor forma parte de la vida de todos los miembros de la sociedad, al estar en contacto con obras creativas como la música y los libros, y a continuación se pasó a examinar las distintas formas de atender en cada país algunas cuestiones que empiezan a plantearse en el ámbito del derecho de autor digital así como en las exenciones de uso leal al derecho de autor.

Los panelistas señalaron que en muchos países se sigue debatiendo acerca del grado óptimo de protección de la PI para fomentar la innovación. Una de las esferas de debate es la referida a la protección por derecho de autor para impulsar la innovación en las industrias de alta tecnología. Los panelistas examinaron este tema mediante ejemplos de litigios recientes en torno a la discusión de si el lenguaje de programación utilizado para crear programas informáticos está protegido por derecho de autor, y, de serlo, en qué medida. Se examinaron consideraciones que algunos tribunales han tenido en cuenta al evaluar la posibilidad de conferir protección por derecho de autor y los elementos del uso leal, y la forma en que se ha mantenido el equilibrio entre ambos.

En ese amplio debate también se trataron otras muchas formas en que se cuestiona la eficacia de la legislación de derecho de autor en el ámbito digital. Por ejemplo, los primeros intentos legislativos de regular el intercambio de archivos digitales acometidos en algunas jurisdicciones han quedado obsoletos muy rápidamente ante el auge meteórico, e imprevisto, de las plataformas digitales, como las plataformas de Internet de transmisión de música en continuo. En el debate se examinó la cuestión de cómo los tribunales pueden ocuparse de ciertos aspectos de las leyes que no están adaptados a las causas judiciales que se les plantean. Se señaló que en los tratados de Internet de la OMPI¹ se prevé flexibilidad en su aplicación a escala nacional. Un ejemplo de ello es la disposición, en el marco legislativo, para el examen y la aprobación de excepciones a las medidas técnicas de protección.

Se expresaron distintos puntos de vista acerca de si las definiciones básicas en la normativa de derecho de autor, y sus limitaciones y excepciones, siguen siendo adecuadas al mundo digital, o si es necesario ampliarlas o modificarlas para poder proteger en Internet las obras protegidas por derecho de autor. Las diferentes tradiciones jurídicas pueden tener posturas diferentes a este respecto, en particular, entre el sistema de derecho de autor del *common law* (*copyright*) y el continental de derechos de autor. Algunos jueces intercambiaron experiencias en la búsqueda de soluciones a nuevas cuestiones, por ejemplo, en relación con obras producidas por tecnologías de impresión en 3D o la aplicación de la excepción por copia privada para copias digitales mediante la interpretación de la legislación vigente. Los participantes intercambiaron también información sobre sus diferentes enfoques nacionales con respecto a la protección por derecho de autor de obras producidas mediante inteligencia artificial. Se observaron divergencias importantes entre los marcos legislativos y los enfoques judiciales aplicables en diferentes jurisdicciones.

Los panelistas presentaron además ejemplos de recursos considerados en sus jurisdicciones en casos de infracción del derecho de autor, como el bloqueo de sitios, la destrucción de contenidos de sitios web, y la suspensión o incautación de nombres de dominio. Los participantes aportaron ejemplos de casos que habían sido objeto de litigio en múltiples jurisdicciones. Los elementos transnacionales de la infracción por Internet, como la capacidad de los sitios web infractores para trasladarse fácilmente a otras jurisdicciones, o la ubicación de servidores o la gestión de un sitio web en otro país, constituyen un obstáculo al cumplimiento de las decisiones judiciales para la protección del derecho de autor. Al mismo tiempo, en determinadas circunstancias, los tribunales han confirmado su competencia para pronunciarse sobre infracciones en Internet con vínculos extraterritoriales.

En el curso de los debates emergieron algunas tendencias generales. Al describir los enfoques de sus países, los panelistas reflexionaron acerca de la forma en que sus tribunales pueden considerar las fuentes jurídicas y los precedentes de otros países en el proceso de adopción de su propia decisión con arreglo a la legislación nacional. Por último, los panelistas señalaron que muchas de las nuevas cuestiones examinadas remiten a las cuestiones fundamentales del derecho de autor: ¿qué significa ser autor o creador? Muchos sistemas jurídicos gestionan sus propias mutaciones en dichas cuestiones mediante los casos en que se dirime la creatividad y la originalidad, en qué grado es necesario que exista el derecho de autor y los derechos conexos y qué significa. En respuesta a la pregunta sobre las cuestiones más apremiantes en materia de derecho de autor en los próximos años, los especialistas hablaron no solo de la inteligencia artificial, sino también, más inmediatamente, de la importancia de equilibrar los intereses de los creadores y del sistema de derecho de autor, por una parte, y la rápida evolución tecnológica, por otra.

¹ Se trata del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.

Sesión 7: Recursos para infracciones de la propiedad intelectual cometidas a través de Internet

En esta sesión se presentaron diferentes enfoques nacionales de cuestiones relativas a responsabilidades y recursos jurídicos derivados de la infracción de la PI en el entorno digital. Basándose en las experiencias expuestas por los panelistas de la sesión anterior sobre nuevas cuestiones en el ámbito del derecho de autor, los debates se centraron principalmente en la infracción de contenidos protegidos por derecho de autor, por ejemplo, mediante redes de intercambio de ficheros entre especialistas homólogos o proveedores de servicios en línea. En todos los asuntos examinados, el elemento común fue la forma de equilibrar los derechos de los titulares de derechos de autor y los derechos de los usuarios y el interés público.

Para contextualizar la cuestión, los panelistas ilustraron cómo el progreso tecnológico y la evolución de la interacción entre las personas, y entre las personas y las máquinas, crean nuevos tipos de contenidos que podrían ser susceptibles de protección por derecho de autor, y, en consecuencia, nuevos tipos de infracción. Ejemplo de ello sería la protección de materia digital como pueda ser el *software*, las bases de datos y la inteligencia artificial; las adaptaciones de las excepciones de "copia privada" en respuesta a los cambios en los métodos de reproducción digital, y el diseño de órdenes de bloqueo de sitios para hacer frente a diversas circunstancias complejas. Se señaló que el entorno digital presenta una complejidad aún mayor para los jueces, ya que dichas cuestiones no solo son novedosas, sino que siguen evolucionando, y a menudo no hay casos precedentes a los que los jueces puedan remitirse. Algunos jueces señalaron además que, en ocasiones, la atención que han recibido sus casos ha contribuido a que se acometan labores legislativas para establecer leyes nuevas o para actualizar las existentes.

En lo tocante a la cuestión de las responsabilidades por infracción en Internet, los panelistas dieron una visión general de las exenciones y las obligaciones que se aplican a proveedores de servicios en línea como son las principales plataformas de transmisión por flujo continuo o los sitios de comercio electrónico. Se presentaron los diferentes sistemas que se utilizan para gestionar la infracción del derecho de autor en Internet, como el sistema de "notificación y retirada" y el sistema "*Notice and Notice*", u otros similares. En algunos países se aplica una serie graduada de respuestas. En algunas jurisdicciones se permite atribuir responsabilidad civil, e incluso penal, a la conducta de los proveedores de servicios en línea; por ejemplo, en los casos en que un proveedor de servicios en línea incumple la obligación de denegar el acceso a mercancías infractoras, o en función de la escala de la actividad comercial. Algunas jurisdicciones han estudiado la repercusión de los marcos legislativos en otros países para fundamentar sus decisiones sobre el régimen reglamentario apropiado a su contexto nacional.

Se examinaron también los diferentes mecanismos mediante los cuales puede exigirse a los proveedores de servicios en línea que suministren información que identifique a los presuntos infractores a fin de garantizar el cumplimiento de la protección de los derechos de PI, por ejemplo, en circunstancias en que las infracciones se hayan producido de forma anónima. La importancia de ese derecho de información puede ser más significativa en las jurisdicciones en las que los proveedores de servicios en línea no tienen la obligación de retirar el material infractor. En algunas jurisdicciones se solicitan órdenes judiciales o administrativas de suministro de información, mientras que en otras también se contemplan procedimientos penales. Se habló de si existe debate sobre algunos aspectos del derecho de información, como la competencia de los órganos administrativos (en lugar de los tribunales) para dictar órdenes que inciden en la información de carácter personal, o la forma en que este tipo de recursos jurídicos afectan al derecho a la protección de la intimidad.

Por último, se examinaron consideraciones relativas a las órdenes de bloqueo de sitios, incluidas las medidas necesarias al respecto, los métodos para asegurar su eficacia y el equilibrio en la libertad de expresión.

Sesión 8: Discreción judicial en los enfoques en materia de recursos

En esta sesión se examinaron distintos enfoques que se aplican a la discrecionalidad judicial en lo que atañe a mandamientos preliminares, mandamientos finales y otros recursos jurídicos, y se señalaron las diferencias en las prácticas nacionales.

Se señaló que las normas legales o de los tribunales de determinadas jurisdicciones contemplan la discrecionalidad del poder judicial para dictar mandamientos preliminares. En otras jurisdicciones, los principios que aplican los tribunales al considerar la adopción de mandamientos preliminares se derivan enteramente de la jurisprudencia elaborada por los jueces. En algunos países en que se prevén determinados requisitos reglamentarios no se contempla la discrecionalidad judicial, y la adopción de mandamientos preliminares depende de que se satisfagan dichos requisitos. Como ejemplos de dichos requisitos reglamentarios cabe mencionar los siguientes: la probabilidad de éxito en cuanto al fondo, o la existencia de indicios de delito; la existencia de un daño irreparable o no fácilmente reparable; el criterio de proporcionalidad o equilibrio de la conveniencia. Se señaló que, incluso en países en que se considera que los tribunales tienen plena discrecionalidad para dictar o denegar mandamientos judiciales en cuanto que recursos jurídicos equitativos, en la práctica, los factores que se tienen en cuenta al ejercer las facultades discrecionales a menudo son muy similares a los que se exigen con arreglo a los requisitos reglamentarios en los países en que no se contempla la discrecionalidad judicial.

Se presentaron asimismo diferentes opiniones sobre el alcance de la discrecionalidad judicial, en caso de contemplarse, a disposición de los tribunales para dictar mandamientos finales en los casos en que se haya constatado la infracción de un derecho de PI válido. Se debatió acerca de las situaciones en que se puede imponer la concesión de licencias obligatorias en lugar de mandamientos judiciales, y se señaló que esos casos se refieren principalmente a aquellos en que entran en juego consideraciones de interés público.

En la sesión se examinó asimismo la discrecionalidad judicial en otras esferas, como la indemnización y la cuantificación de daños y perjuicios (incluidos los daños morales y punitivos), las órdenes de seguridad, el establecimiento de plazos para la presentación de escritos u otras acciones de las partes, la determinación de posibles abusos de derechos, o el aplazamiento de los efectos de un mandamiento judicial a fin de que el demandado tenga tiempo suficiente para reproducir el material sin infringir las reivindicaciones de patentes de terceros. Se señaló que, en algunos países, los tribunales gozan de facultad discrecional para ordenar a la parte perdedora que dé a conocer el fallo en un determinado sitio web o medio de comunicación; los panelistas intercambiaron opiniones sobre las consecuencias de esas órdenes en la libertad de expresión. También se reconoció la discrecionalidad judicial en el establecimiento de medidas especiales para ordenar la destrucción de mercancías que hayan infringido derechos de PI sin dañar el medio ambiente.

Tras señalar que el ejercicio de la discrecionalidad constituye necesariamente un ejercicio de equilibrio, los panelistas pasaron a examinar la relación entre la discrecionalidad judicial y otros conceptos, desde el criterio de conveniencia, la proporcionalidad, las consideraciones de interés público, la aplicación de múltiples factores en las sentencias y la previsibilidad.

Sesión 9: Fortalecimiento de capacidades en el ámbito judicial

En esta sesión, los panelistas examinaron la cuestión de la formación y el fortalecimiento de capacidades en la esfera judicial. Se examinaron los siguientes elementos fundamentales

de la formación a ese respecto: la importancia de elaborar un plan de estudios en materia judicial sobre la base de un proceso deliberativo que determine las necesidades de capacitación, y no que responda a demandas *ad hoc*; el suministro efectivo de conocimientos con arreglo a las limitaciones de los recursos disponibles, y la importancia de disponer de una base de datos de sentencias de PI u otros materiales de referencia para facilitar la recopilación y el intercambio de conocimientos. Se señaló que la formación en materia judicial, de conformidad con fundamentos de la formación para adultos ampliamente aceptados, debe basarse en un plan de estudios articulado y en el que se tengan en cuenta los conocimientos, las aptitudes (por ejemplo, la comunicación o la gestión de casos) y las cualidades.

En relación con los conocimientos, los panelistas destacaron la importancia de que los jueces conozcan no solo el marco jurídico de la PI, sino también el contexto social y económico en el que se plantean los litigios de PI, en particular, el papel de la PI en el desarrollo económico nacional y la incidencia de las mercancías que infringen derechos de PI en la salud pública, la seguridad y los ingresos fiscales.

Los panelistas analizaron también la formación en relación con las competencias que aplican los jueces para aprovechar los conocimientos de los especialistas técnicos especializados en las tecnologías objeto de litigio. Entre las cuestiones planteadas en el contexto de esa capacitación figuran no solo el conocimiento de las normas de procedimiento aplicables, sino también la valoración de consideraciones éticas derivadas de la dependencia excesiva de los especialistas técnicos y de otro tipo de fuentes.

Los panelistas expusieron algunos ejemplos de experiencias nacionales recientes relativas a la facilitación de acceso a información judicial de PI. Entre tales ejemplos cabe mencionar la elaboración de módulos de formación de PI paralelamente a la compilación de leyes locales de PI y la creación de una comunidad de jueces en Internet que trabajan o están interesados en la PI mediante foros en Internet, y en otros ámbitos, mediante los cuales se puedan intercambiar sentencias o artículos académicos nacionales y extranjeros y puntos de vista. Se propuso además que esa comunidad local se amplíe a nivel internacional, habida cuenta del gran número de retos comunes que afrontan los jueces de diferentes jurisdicciones, sin dejar de tener en cuenta las diferencias entre el derecho y los sistemas judiciales pertinentes.

Los panelistas examinaron asimismo la importancia de adoptar una pedagogía apropiada a la formación judicial en la que se tengan en cuenta las particularidades de los jueces en su condición de alumnos. Como elementos fundamentales de las metodologías pedagógicas examinadas se mencionaron los modelos de formación de instructores y los métodos participativos y basados en la conversación, considerados más efectivos que el aprendizaje mediante la impartición de conferencias. Se señaló que las bases de referencia anteriores y posteriores a la formación son importantes para evaluar la eficacia de los programas de capacitación y ponderar si se ha logrado el objetivo de incrementar el volumen de conocimientos.

El debate permitió constatar que los jueces no trabajan en un vacío de conocimiento. Se señaló la importancia de entender la labor de los organismos multisectoriales, como las oficinas de PI, en el ámbito de la observancia de la PI, así como el modo en que el acceso a las prácticas en otras jurisdicciones puede propiciar que los jueces muestren disponibilidad y estudien posibles métodos cuya aplicación en los tribunales de su país pueda ser pertinente y adecuada. En ese contexto, algunos jueces sugirieron que la OMPI podría desempeñar un papel en la facilitación de intercambios en el ámbito judicial a fin de que los jueces de unos países puedan visitar y aprender de sus homólogos en los tribunales de otros países.

Sesión 10: La función judicial en la evaluación de las consideraciones de interés público en el ámbito de la propiedad intelectual

En esta sesión se siguieron desarrollando los debates sobre el interés público iniciados en las sesiones anteriores, como el papel de las marcas en la protección de la sociedad contra el engaño (sesión 4); la aplicación de la doctrina del uso leal en la legislación de derecho de autor (sesión 6); y las consideraciones de interés público en la adopción de recursos jurídicos (sesión 8).

Los panelistas examinaron los factores de interés público que se rigen por la ley o que se establecen mediante los principios del *common law*. Se constataron diversas prácticas en la definición de interés público; así, algunos países lo definen de forma amplia, de suerte que incluya los intereses en el medio ambiente, la salud pública y la seguridad nacional; otros países definen el interés público de forma más restrictiva; otros, por último, carecen de definición al respecto. También se intercambiaron diferentes experiencias sobre cuestiones como la forma en que los jueces consideran el interés público; las esferas de la PI en las que el interés público tiene incidencia, o si los jueces tienen facultad discrecional u obligación de ponderar consideraciones de interés público al dictar decisiones. Los panelistas examinaron, por ejemplo, la forma en que los tribunales sopesan los argumentos de interés público aducidos como defensa en los procedimientos de infracción a la hora de decidir si deben dictar un mandamiento judicial, y cómo evaluar una defensa creíble o válida en tales casos.

En el ámbito de las marcas, los panelistas examinaron los casos de exclusión del registro por causas de interés público; la autoridad del juez para proporcionar reparación (por ejemplo, la supresión del registro) cuando no se utiliza una marca, y la intersección entre el derecho de marcas y el derecho en materia de competencia desleal.

En el ámbito de las patentes, se examinó la función que cumplen las consideraciones de interés público en la concesión de licencias obligatorias. Se señaló que las licencias obligatorias suelen limitarse a circunstancias excepcionales en las que se cumplen ciertos requisitos, como cuando la parte que solicita la licencia ha tratado de negociar una licencia en condiciones razonables y la concesión de dicha licencia obligatoria responde al interés público; o cuando se solicita una licencia obligatoria con respecto a productos farmacéuticos que tratan enfermedades graves para las que no existe un producto alternativo similar en el mercado. Los participantes expusieron ejemplos de las diferentes estructuras judiciales nacionales implicadas en la concesión de licencias obligatorias. Entre ellas cabe señalar las estructuras en las que un mismo tribunal se ocupa tanto de las solicitudes de licencias obligatorias como de los procedimientos de infracción. Otra solución es que las dos cuestiones se decidan en distintas instancias. Los panelistas también examinaron la medida en que ese tipo de procedimientos independientes se interrelacionan entre sí en tales estructuras.

Entre otros ejemplos de aplicación del interés público en el ámbito de las patentes cabe mencionar el ejercicio por un tribunal de la facultad discrecional para demorar la aplicación de un mandamiento judicial a fin de conferir tiempo para reproducir el material sin infringir las reivindicaciones de patentes de terceros o desarrollar material sustitutivo, o para la distribución de existencias. Hay pocos ejemplos de esas decisiones y, por lo general, se trata de casos en que lo que se considera material infractor es una parte muy pequeña de un producto complejo e integrado por múltiples componentes, y en los que se suele considerar conveniente evitar excluir del mercado el producto en su totalidad. Los panelistas señalaron además que un tribunal también podría decidir la concesión de una licencia obligatoria de patentes esenciales en virtud de consideraciones del derecho en materia de competencia. Por último, se señaló que, en algunas jurisdicciones, las consideraciones de interés público

podrían guardar relación con investigaciones preliminares sobre la patentabilidad de invenciones consideradas contrarias a la ética.

En la sesión se señalaron también los retos que se plantean al tratar consideraciones de interés público o de orden público en contextos regionales en que, por ejemplo, la invalidación de un derecho de PI concedido a nivel regional por motivos de orden público se aplicaría únicamente en el país en que se hubiera dictado la orden de invalidación, y el derecho seguiría considerándose válido en otros países de la región.

Los panelistas señalaron que los tratados internacionales de PI, como el Acuerdo sobre los ADPIC, prevén deliberadamente flexibilidad a los países para que tengan en cuenta sus propias consideraciones de interés público y puedan atender sus necesidades nacionales, especialmente en relación con el interés público en la salud y el acceso a los medicamentos. Se sugirió que, en última instancia, cabría concebir la cuestión en el sentido de determinar si existe un interés público identificable que prevalezca sobre el interés público en un sistema de PI bien consolidado.

Sobre el Instituto Judicial de la OMPI

El Instituto Judicial de la OMPI y otros sectores pertinentes de la OMPI colaboran estrechamente para apoyar la administración judicial de la PI de forma eficiente y efectiva, con arreglo a las tradiciones jurídicas nacionales y las circunstancias económicas y sociales de los Estados miembros.

En el sitio web de la OMPI encontrará más información sobre la labor de la OMPI en el ámbito judicial <https://www.wipo.int/about-ip/es/judiciaries/index.html>.



Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel: +41 22 338 91 11
Fax: +41 22 733 54 28

Para los datos de contacto
de las oficinas de la OMPI
en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices