

# Foro de 2022 de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual

Promover el diálogo transnacional  
entre las autoridades judiciales nacionales

16 a 18 de noviembre de 2022

Informe

## El Instituto Judicial de la OMPI

Establecido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2019, el Instituto Judicial de la OMPI colabora con otros sectores pertinentes de la OMPI a fin de contribuir a una administración judicial eficaz y eficiente de la propiedad intelectual (PI), en consonancia con las tradiciones jurídicas nacionales de los Estados miembros y sus circunstancias económicas y sociales.

En el sitio web de la OMPI encontrará información sobre la labor de la OMPI en el ámbito judicial: [www.wipo.int/about-ip/es/judiciaries](http://www.wipo.int/about-ip/es/judiciaries).

## Agradecimientos

La labor del Instituto Judicial de la OMPI se rige por la Junta Asesora de Jueces de la OMPI, integrada por:

Annabelle BENNETT, exjueza del Tribunal Federal de Australia, Sídney (Australia) (presidenta); Colin BIRSS, magistrado del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, Londres (Reino Unido); Souad El FARHAOUI, jueza y directora de Educación del Instituto Superior de la Magistratura, Rabat (Marruecos); Klaus GRABINSKI, juez del Tribunal Federal de Justicia, Karlsruhe (Alemania); LI Jian, vicepresidente de la Sala de Derechos de Propiedad Intelectual, Corte Popular Suprema de China, Beijing (China); Tati MAKGOKA, juez del Tribunal Supremo de Apelación, Bloemfontein (Sudáfrica); Max Lambert NDÉMA ELONGUÉ, magistrado y director adjunto de Litigios Administrativos, Financieros y de Cuentas del Ministerio de Justicia, Yaoundé-Ekunu (Camerún); Lyudmila NOVOSELOVA, presidenta del Tribunal de Propiedad Intelectual, Moscú (Federación de Rusia); Kathleen M. O'MALLEY, exjueza del Tribunal de Apelación del Circuito Federal, Washington, D.C. (Estados Unidos de América); SHITARA Ryuichi, expresidente del Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, Tokio (Japón); Maitree SUTAPAKUL, presidente del Tribunal de Apelación para Causas Especializadas, Bangkok (Tailandia); y Ricardo Guillermo VINATEA MEDINA, juez de la Séptima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima (Perú).

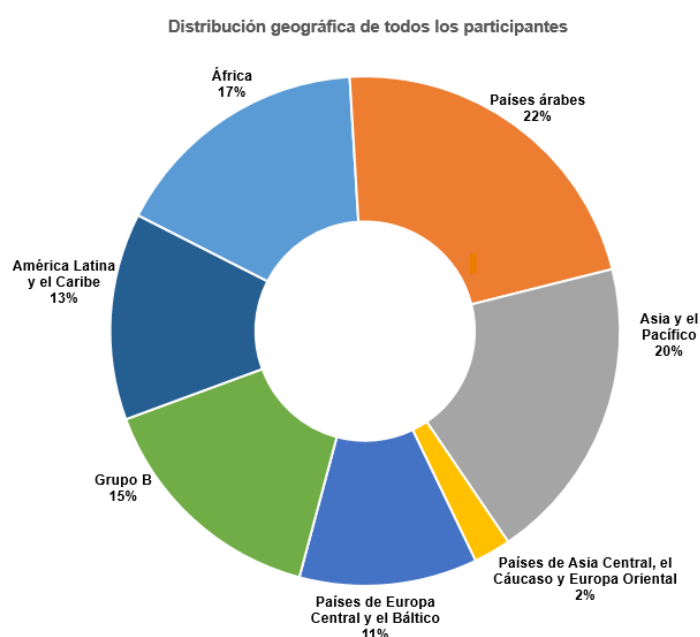


## Edición de 2022 del Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual

### Promover el diálogo transnacional entre las autoridades judiciales

El objetivo del Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual, que se celebra anualmente, es ofrecer a los jueces de todo el mundo una plataforma para intercambiar conocimientos especializados sobre los desafíos más apremiantes en materia de propiedad intelectual (PI) que plantea la aceleración de la innovación y el uso cada vez más transnacional de la PI. Los participantes en el Foro tienen oportunidad de estudiar los enfoques judiciales de otros países y de enriquecer los análisis de los tribunales de sus países respectivos. El Foro forma parte de la labor de la OMPI destinada a facultar a las autoridades judiciales para que cumplan su función esencial de velar por el equilibrio y la eficacia de los ecosistemas de PI, innovación y creación en los Estados miembros.

La edición de 2022 se celebró del 16 al 18 de noviembre de 2022 en un formato híbrido, es decir, de manera presencial en la sede de la OMPI en Ginebra (Suiza) y virtualmente. Este año, participaron en total 381 jueces de 99 países y tres tribunales regionales. De ellos, asistieron presencialmente 131 jueces de 44 países y un tribunal regional. Treinta y siete oradores de 32 jurisdicciones participaron en calidad de moderadores o panelistas. Todos los jueces hablaron a título personal y expresaron sus opiniones y puntos de vista, y no necesariamente los de la Secretaría o de los Estados miembros de la OMPI.



El tema del programa de este año fue “Juzgar en un mundo en constante cambio”. En consecuencia, el programa se centró en la incidencia de las nuevas tecnologías en ámbitos de la PI como las patentes y el derecho de autor, así como en los recursos judiciales. En respuesta al interés expresado por los jueces al elaborar el programa, se puso especial énfasis en cuestiones relacionadas con los mandamientos judiciales, ya sea en forma de medidas provisionales o soluciones definitivas, y en el contexto de la infracción de derechos en un mundo digital globalizado. Por primera vez, se invitó a participar en el programa a dos ponentes especiales, que presentaron su fascinante labor en materia de inteligencia artificial (IA) y su papel en la adopción de decisiones judiciales.

Tras haber celebrado el Foro en formato virtual los dos últimos años, era palpable el compañerismo entre los jueces que se reunieron en persona de nuevo en la sala de conferencias de la OMPI. Al mismo tiempo, el intercambio en línea y los conocimientos impulsados durante la pandemia facilitaron que también fuera notable la presencia virtual de la red más amplia de la familia judicial internacional de PI. En la sala de conferencias de la OMPI se mostró la pantalla con los participantes virtuales y el chat de Zoom, lo que permitió a los asistentes en línea y a los presenciales interactuar entre sí y contribuir al acto. Las respuestas recibidas a una encuesta indicaron una excelente valoración de la

información comparativa y las ideas expuestas sobre las cuestiones y los desafíos que afectan a los jueces de PI en las distintas jurisdicciones.

El Foro se celebró en seis idiomas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso) y se prestaron servicios de interpretación simultánea. El programa y la lista de participantes pueden consultarse en la página web del Foro, en <https://www.wipo.int/meetings/es/2022/judgesforum2022.html>.

La edición de 2023 del Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual se celebrará en la sede de la OMPI en Ginebra los días 15 y 16 de noviembre de 2023.

## Informe resumido

*En el siguiente resumen se informa sobre las deliberaciones que tuvieron lugar durante el Foro y no refleja las opiniones de ningún participante individual ni de la OMPI. Dado que los debates se limitaron a ciertos aspectos de un reducido número de casos de muestra, este resumen no representa la situación de la legislación de ninguna jurisdicción.*

*Todos los participantes participaron a título personal.*

## Apertura

La edición de 2022 del Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual fue inaugurada por el Sr. Daren Tang, director general de la OMPI, y por la Sra. Annabelle Bennett, magistrada y presidenta de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI.

El director general dio la bienvenida a los jueces de todo el mundo que participaron presencialmente y a distancia. Observó que el Foro se reunía en un momento de incertidumbre global, puesto que el mundo se enfrenta a una combinación de presiones relativas a la energía, la inflación y la cadena de suministro, al desafío existencial del cambio climático y a otras tensiones geopolíticas que complican la labor de la comunidad internacional y tienen repercusiones en las economías y las sociedades de todo el mundo. En este contexto, el director general señaló la importancia decisiva del apoyo a la PI, la innovación y la creatividad, puesto que las ideas y soluciones nuevas pueden desempeñar un papel fundamental al aliviar las presiones mundiales y crear un mundo más sostenible.

En consecuencia, el director general dijo que no le sorprende que cada vez más economías y empresas se centren en el crecimiento basado en la innovación y que el número de solicitudes de PI siga aumentando tanto a escala mundial como en los sistemas de la OMPI. Observó que en todas partes están surgiendo nuevos motores de la PI y la innovación, como se pone de manifiesto en el Índice Mundial de Innovación de la OMPI. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías siguen avanzando y la innovación digital ha crecido un 170% más deprisa que todas las demás categorías de patentes en los últimos cinco años.

Según el director general, la labor de la judicatura está adquiriendo más importancia en este contexto en varios sentidos. En primer lugar, las sociedades esperan cada vez más que los tribunales proporcionen respuestas claras y eficaces sobre asuntos complejos con repercusiones trascendentales. En segundo lugar, en todas partes está aumentando el reconocimiento de la función que desempeña la judicatura en el respaldo de los sistemas de PI. El director general acogió con satisfacción la materialización del Tribunal Unificado de Patentes (TUP), que refleja la creciente importancia que los países atribuyen a la resolución especializada de las controversias de PI. Al mismo tiempo, señaló el fuerte impulso de los países de todos los tamaños y con todos los grados de desarrollo para fomentar la labor de sus juzgados y tribunales. En tercer lugar, el director general mencionó que no hay descanso para la agenda de los tribunales, puesto que el número de asuntos aumenta en varias jurisdicciones, pese a las diferencias entre países.

El director general explicó que el tema de la edición de 2022 del Foro, “Juzgar en un mundo en constante cambio”, refleja esa variedad de desafíos y oportunidades para estudiar las repercusiones de las nuevas tecnologías en los aspectos técnicos de la legislación en materia de PI. Recalcó que el Foro no se concibió para tener un carácter teórico, sino para que jueces procedentes de contextos jurídicos, culturales y lingüísticos diversos presenten decisiones reales. Esta concepción práctica está en consonancia con la misión estratégica de la OMPI de ayudar a los Estados miembros a que utilicen la PI como un catalizador

eficaz de la creación de empleo, las inversiones, el crecimiento de las empresas y, en definitiva, el desarrollo económico y social.

Para concluir, el director general expresó su deseo de que el papel excepcional de la OMPI en calidad de convocante del diálogo judicial transnacional permita lidiar conjuntamente con el entorno mundial en rápido cambio. También transmitió la profunda gratitud de la OMPI a los miembros de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI, así como a los oradores y participantes en el Foro, cuya implicación ayuda a crear una verdadera comunidad mundial de jueces de PI.

La magistrada Bennett dio la bienvenida a los jueces participantes en calidad de presidenta de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI. Expresó su satisfacción por haber podido reunirse presencial y virtualmente con sus homólogos del ámbito judicial en el Foro y establecer y reanudar contacto con ellos. La magistrada Bennett subrayó la descripción realizada por el director general del papel fundamental que desempeña la judicatura en los ecosistemas de PI, puesto que la resolución eficiente, eficaz y adecuada de las controversias en materia de PI permite que los derechos de PI sean significativos. Reiteró que cada miembro de la judicatura está vinculado por la ley y la jurisprudencia propias de su jurisdicción, y afirmó que el valor del Foro anual reside en el hecho de que brinda a los jueces la oportunidad de reunirse para debatir libremente sobre los desafíos a los que se enfrentan y cómo les dan respuesta. La magistrada Bennett opinó que este diálogo es sumamente beneficioso debido a que resulta muy útil aprender de las experiencias de los jueces de otras jurisdicciones, aunque cada uno de ellos adopte decisiones de manera independiente. En su opinión, el Foro permite a los jueces estar en contacto con el mundo al tener acceso a la jurisprudencia mundial y poder recurrir a la amplia red de jueces como un recurso de información.

Hizo referencia a la visión del director general sobre el papel que desempeña la OMPI al promover el conocimiento de los beneficios de la PI para todas las personas y estimó que la labor del Instituto Judicial de la OMPI y, en particular, el Foro, son decisivos para lograr ese resultado. Esta es la razón por la que el programa del Foro puso un gran énfasis en las vías de protección jurídica, ya sean medidas provisionales o acciones de cesación, puesto que son los resultados de la labor de los jueces. Señaló que las conversaciones sobre patentes, marcas y derecho de autor serían de interés para los jueces de todas partes, sea cual sea la composición de las causas de que conocen, dado que en ellas se destacan los principios fundamentales y las presiones que afectan a los procedimientos de PI en general, así como los desafíos comunes a los que cada vez se enfrentan más jueces en todo el mundo debido a los factores descritos por el director general. Los debates también permitirían a los jueces que todavía no han conocido de determinados tipos de causas de PI estar preparados para el momento en el que esas controversias lleguen a sus tribunales en el futuro.

Por último, la magistrada Bennett reiteró que participar en el Foro es una experiencia gratificante tanto profesional como personalmente y afirmó que espera con interés el reencuentro y la ampliación de la familia de la comunidad internacional de jueces de PI creada por el Foro.

## Sesión 1: El papel del poder judicial en la promoción de ecosistemas equilibrados y eficaces en materia de PI, innovación y creatividad

La sesión comenzó con una presentación de las presiones a las que se enfrenta la judicatura al conocer de las controversias contemporáneas en materia de PI, tanto en relación con los aspectos de PI de las nuevas tecnologías como con otros fenómenos sociales, en particular, la pandemia mundial o los medios sociales. Los panelistas se basaron en los aspectos prácticos del ejercicio de la judicatura en causas de PI para explicar cómo reaccionan a esas presiones con la finalidad de desempeñar de manera adecuada su función judicial como parte del ecosistema de PI.

Para empezar, los panelistas reconocieron que las cuestiones de política son competencia del poder legislativo y que el papel de los tribunales no es dictar políticas. Si bien las decisiones judiciales pueden tener múltiples consecuencias de política no intencionadas, los jueces deben decidir sobre la causa de que conocen. Algunos oradores sostuvieron que es necesario formar a los jueces para que no se dejen influir por la opinión pública. Al mismo tiempo, los panelistas se mostraron de acuerdo en que, aun así, en la adopción de decisiones judiciales se plantean consecuencias de política. Por ejemplo, la adopción de decisiones judiciales a menudo requiere que los tribunales tengan en cuenta el interés público y, en determinadas jurisdicciones, los tribunales también pueden ejercer sus facultades por iniciativa propia en procesos de resolución de controversias judiciales de interés público.

Los panelistas también observaron que los jueces deben sistemáticamente sopesar intereses enfrentados y examinaron la utilidad del análisis centrado en evitar un resultado excesivamente oneroso para el demandado (*balance of convenience*), el concepto de proporcionalidad y la discrecionalidad judicial en distintas etapas de los procedimientos relativos a la PI, teniendo en cuenta las diferencias en la aplicación de la discrecionalidad judicial en las distintas jurisdicciones.

Las diversas posturas pueden generar resultados diferentes en las causas de PI. Por ejemplo, es posible que en algunas jurisdicciones sea válida una presunción a favor de conceder medidas cautelares cuando se declare que un derecho de PI es válido y ha sido objeto de infracción, mientras que, en otras jurisdicciones, las consideraciones relativas al interés público influyen de forma importante en la valoración de la concesión de medidas cautelares. Se señaló que en varios países se resuelve un gran volumen de causas de PI en la fase de las medidas provisionales, lo cual acentúa la dificultad de hallar un equilibrio adecuado para las partes y el interés público. Se observaron otros matices relativos a los jueces en el ejercicio de sus funciones judiciales, como las distintas perspectivas de los tribunales especializados en PI en comparación con los tribunales generales de apelación que conocen de los recursos a las decisiones de los primeros, y el papel de los jueces que ejercen a tiempo parcial porque también tienen una actividad en el sector privado. Además, en la sesión se habló de la tensión entre la PI y las leyes sobre la competencia. Los panelistas intercambiaron opiniones sobre los efectos de la publicación de los datos estadísticos destinados a evaluar el funcionamiento de un tribunal o un juez, que puede contribuir a la búsqueda de un foro de conveniencia por las partes.

En conclusión, el panel reconoció la importancia del objetivo de proporcionar seguridad jurídica a los usuarios del sistema de PI mediante procedimientos oportunos y decisiones fundamentadas, a fin de que la judicatura pueda desempeñar su papel de promover el equilibrio y la eficacia de los ecosistemas de PI e innovación.

### *Sentencias de referencia*

- Tribunal Supremo de la India [2019]: [Monsanto Technology LLC c. Nuziveedu & Ors., 3 Supreme Court Cases 381.](#)
- Tribunal Superior de Delhi (India) [2015]: [Merck Sharp & Dohme Corpn. c. Glenmark Pharmaceuticals, FAO\(OS\) 190/2013.](#)
- Tribunal Superior de Delhi (India) [2015]: [Vifor International Ltd. c. Competition Commission of India, W.P.\(C\) 11263/2022.](#)
- Tribunal de Apelación en materia de Propiedad Intelectual de Chennai (India) [2013]: [Bayer Corporation c. Natco Pharma Ltd. & Ors., OA/35/2012/PT/MUM.](#)

## Oradores invitados principales: La inteligencia artificial y su función en la toma de decisiones judiciales

Esta parte comenzó con una encuesta entre los jueces participantes sobre su disposición a permitir que los sistemas de IA intervengan en la adopción de decisiones judiciales. Se establecieron categorías en función de la voluntad de los participantes de adoptar a) un apoyo a las decisiones de alto nivel; b) un mayor soporte de máquinas; c) una configuración sumamente automatizada. Los resultados de la encuesta indicaron que la mitad de quienes respondieron consideraban que las decisiones debían adoptarse principalmente humanos; cerca del 43% admitirían el uso de la IA para generar recomendaciones o proporcionar análisis diagnósticos; y el 7% mostraron apertura a permitir que la IA adopte decisiones y que los humanos se limiten a actuar como barrera de seguridad.

La magistrada Abeline Dorothea (Dory) Reiling hizo una presentación sobre el uso de la IA en la adopción de decisiones judiciales. Al comienzo, describió la definición ampliamente aceptada de la IA, según la cual es la “simulación de comportamiento inteligente en computadoras” y comprende el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. El aprendizaje automático, que ha adquirido más importancia en el contexto actual de la adopción de decisiones judiciales, tiene varias funciones, a saber, organizar información mediante el reconocimiento de patrones, extraer conclusiones por medio de los patrones reconocidos y realizar predicciones.

La magistrada Reiling describió los distintos tipos de tecnología que pueden aplicar los tribunales en función del tipo de causa que han de resolver. Por ejemplo, las causas sobre derechos se beneficiarán de la IA que pueda estructurar información, mientras que las causas notariales o aquellas que se resuelven mediante acuerdos se beneficiarán de una tecnología exploradora de soluciones. Por último, las causas que en última instancia se resuelven mediante decisión judicial pueden obtener ventajas de las tecnologías de asesoramiento y predicción y de la asistencia para la investigación y el análisis. Se tomó como ejemplo la tecnología ya probada que se emplea en los procedimientos de revelación electrónica de documentos y pruebas y que permite utilizar el aprendizaje automático supervisado para buscar y organizar posibles pruebas.

La “justicia predictiva”, si bien podría ofrecer una mayor previsibilidad de los resultados, plantea los desafíos de deber garantizar la calidad y la corrección de las sentencias almacenadas en el repositorio en el que se basa el aprendizaje automático, preservar la seguridad de los datos, protegerse contra el riesgo de error en los datos y entrenar correctamente al algoritmo. En un estudio sobre el tema publicado recientemente, se afirma que los algoritmos podrían prever los resultados judiciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos mediante la observación de patrones con una tasa de precisión del 79%. En el estudio también se constata que la adopción de decisiones judiciales está bastante influida por el estímulo de los hechos.



La magistrada Reiling hizo referencia a la *Carta Europea sobre el Uso Ético de la Inteligencia Artificial en los Sistemas Judiciales y su Entorno*, que enuncia cinco principios, a saber, el respeto de los derechos fundamentales, la no discriminación, la calidad y seguridad, la transparencia, imparcialidad y equidad y el “control humano”. En relación con la “no discriminación”, los posibles riesgos son la parcialidad de los jueces, las leyes, los programadores, los datos y los algoritmos. En cuanto a la “transparencia”, la magistrada Reiling explicó que, si se emplea la IA para adoptar una decisión judicial, en Europa es obligatorio comunicarlo. De conformidad con la Carta, el uso de la IA debe excluir un método prescriptivo. En consecuencia, la tecnología de IA no puede decidir por sí misma y la decisión sobre qué hacer con los resultados producidos por la IA debe tomarla un humano.

Para concluir, la magistrada Reiling mencionó varias iniciativas europeas dirigidas a someter la IA a algún tipo de control humano, así como los desafíos relativos a cuestiones como la elaboración de perfiles de los jueces.

El catedrático Andrew Christie presentó los motivos en los que se basa el estudio del que es coautor, *Automatic Resolution of Domain Name Disputes* (“Solución automática de controversias en materia de nombres de dominio”). Explicó que fue posible elaborar el estudio debido a la disponibilidad de los datos de las decisiones publicadas correspondientes a controversias relativas a nombres de dominio y administradas con arreglo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Política Uniforme) del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Los datos eran favorables a la elaboración del estudio porque estaban estructurados y se disponía de un gran volumen de ellos, en particular, más de 30.000 decisiones publicadas.

Además, los resultados de las controversias en materia de nombres de dominio proporcionaron al estudio un fundamento filosófico desde la perspectiva jurisprudencial. En la mayor parte de las causas la parte demandada no se defendió y, aun cuando sí hubo defensa, la mayoría de las decisiones fueron favorables para la parte demandante. El catedrático Christie, al reflexionar sobre cómo hacer más eficiente el proceso, inicialmente se planteó considerar las causas sin defensa favorables a la parte demandada, a fin de lograr una especie de “justicia rudimentaria” que ahorraría mucho tiempo a la doctrina. Sin embargo, ello comporta el riesgo de que las partes demandantes presenten demandas infundadas y se aprovechen del sistema. En consecuencia, al elaborar el estudio, el catedrático Christie se interesó principalmente en definir las posibilidades potenciales de asignar el recurso más importante, el intelecto humano, a las causas que necesitan mayor atención.

Para realizar el estudio se utilizaron decisiones emitidas en inglés, que representaban el 90% del número total de decisiones. Se entrenaron, se desarrollaron y se pusieron a prueba cinco herramientas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) aplicadas a la totalidad del texto de una decisión, excepto la parte del razonamiento y la conclusión del juez ponente. Es importante señalar que el texto empleado contiene el resumen de los hechos redactado por el juez y las alegaciones de las partes. Al no disponer de los documentos presentados por las partes, que no son públicos, esa última parte es una descripción de lo que las partes alegaron. En el estudio se evalúa la capacidad de las herramientas de PLN desde la perspectiva de la exactitud, la precisión, la exhaustividad y el promedio ponderado de la precisión y la exhaustividad. Se observó que todas las herramientas determinaron con eficacia el resultado probable de una decisión a partir del resumen de los hechos y las alegaciones.

Por último, el catedrático Christie señaló una aplicación práctica de este tipo de IA, a saber, el triaje para la determinación de la persona competente para emitir una decisión. Por ejemplo, en relación con las causas sin defensa administradas en virtud de la Política Uniforme, sería sumamente eficiente asignar a los miembros del tribunal con más experiencia aquellas causas que previsiblemente no prosperarán, puesto que los hechos y

los fundamentos en esas causas no justifican una resolución favorable a la parte demandante aunque el demandado no haya presentado contestación. Por lo tanto, pueden utilizarse las herramientas de IA para asegurarse de que se aplique el recurso judicial más importante, valioso y escaso –la inteligencia humana– cuando más necesario es.

En el debate que siguió a la presentación se destacaron los riesgos que plantea el uso de la IA, en particular, el riesgo de discriminación, así como ejemplos de contextos en los que los participantes podían imaginar la adopción de decisiones asistida por la IA. En la conclusión de esta parte, se observó que no se debe considerar la IA un medio para resolver todos los problemas y hubo consenso general en que la IA es una herramienta de apoyo para adoptar las decisiones, pero no puede ser su artífice.

### Artículos de referencia

- Bell, F., Bennett Moses, L., Legg, M., Silove, J. y Zalnieriute, M. (2022). [AI Decision-Making and the Courts: A Guide for Judges, Tribunal Members and Court Administrators](#). Australasian Institute of Judicial Administration.
- Christie, A. (2021). [Automatic Resolution of Domain Name Disputes](#) (“Solución automática de controversias en materia de nombres de dominio”). *Natural Legal Language Processing Workshop 2021*, págs. 228 a 238.
- Reiling, A.D. (2020). [Courts and Artificial Intelligence](#) (“Tribunales e inteligencia artificial”). *International Journal for Court Administration*, 11(2), 8.

## Sesión 2: Patentes y nuevas tecnologías

La sesión comenzó con un resumen histórico de las tecnologías, en su día novedosas, que pueden figurar en la historia mundial de las patentes, como los barcos fluviales de vapor (años ochenta del siglo XVIII), los cables submarinos (años sesenta del siglo XIX), el teléfono (años setenta del siglo XIX), los colorantes azoicos (años ochenta del siglo XIX), las telecomunicaciones por radio (1911), los antibióticos (años sesenta del siglo XX), la ingeniería genética (principios de los ochenta del siglo XX) y, en la actualidad, un número cada vez mayor de patentes relacionadas con la IA.

Los panelistas presentaron algunas decisiones importantes emitidas recientemente en sus jurisdicciones sobre nuevas tecnologías y, en particular, sobre causas relativas a sistemas de IA. Un elemento de la legislación de patentes que surgió en las conversaciones de manera repetida fue el umbral de la patentabilidad. En los Estados Unidos de América, el Tribunal Supremo emitió una decisión de referencia relativa a la idoneidad de la materia patentable en el caso de patentes relacionadas con invenciones implementadas en computadora, en el asunto *Alice Corp c. CLS Bank International*. Desde entonces, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) ha establecido unas directrices sobre la idoneidad de la materia patentable para ayudar a los examinadores y a los jueces administrativos de patentes a aplicar la ley en asuntos relativos a una variedad de tecnologías. En las conversaciones con los participantes de otras jurisdicciones, se observó que la ley aplicable en este ámbito depende de matices y es difícil de determinar, y puede llevar a resultados diferentes en los distintos países.

Varios panelistas hablaron del pleito relativo al sistema de IA denominado DABUS, que figura como inventor en las solicitudes de patentes presentadas por el creador de la máquina en varias jurisdicciones con el objetivo de que se revisaran las decisiones de denegación de las oficinas de patentes. En los Estados Unidos de América, se rechazó una solicitud de patente en la que se mencionaba el sistema de IA como único inventor, por ser necesario que apareciera el nombre de un inventor. Tanto el Tribunal de Distrito como el Tribunal de Apelación de ese país confirmaron la decisión de la Oficina. Se estableció que la ley no daba lugar a ambigüedad y exigía que el inventor mencionado en la solicitud fuera

una persona. En Australia se dirimió un asunto similar en el que inicialmente se obtuvo el resultado opuesto. Sin embargo, el pleno del Tribunal Federal de Australia revocó esta decisión y también declaró que la interpretación adecuada de la legislación requería que el inventor fuera una persona. En un debate animado entre los panelistas y los participantes se estudiaron varias de las cuestiones planteadas en este litigio. Algunos jueces hicieron comentarios sobre la distinción entre el papel de la judicatura y la función legislativa, un aspecto destacado de este conjunto de causas.

Respecto del futuro, varios jueces expresaron sus perspectivas sobre lo que podría significar la posibilidad de que la IA sea considerada inventora para el propósito fundamental y el funcionamiento del sistema de patentes. Algunos jueces plantearon cuestiones relativas a la identificación del inventor, puesto que actualmente la IA todavía necesita algún tipo de intervención humana. En cuanto a las invenciones que no han sido creadas por una IA sino que consisten en un sistema de IA, se señaló que, en relación con los criterios jurídicos para determinar la actividad inventiva, la tarea de definir a la persona experta en la materia puede verse afectada si se entiende que esa persona hipotética tiene acceso a un mayor conocimiento por medio de sistemas de IA. También podrían plantearse desafíos en otros momentos del análisis de la patentabilidad, como la divulgación suficiente del contenido de un sistema de IA en el momento adecuado para satisfacer el requisito de divulgación. Algunos jueces examinaron la cuestión de cómo se verán afectadas las normas sobre patentes. También se observaron las posibles repercusiones de la paternidad de las invenciones relacionadas con la IA en la interacción de la PI con otros ámbitos (como el Derecho de la competencia) y, en particular, sus efectos en el concepto de la PI como derecho humano.

Asimismo, se plantearon otros ejemplos de causas sobre patentes relacionadas con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en un asunto relativo a la patentabilidad de una computadora utilizada en máquinas de póker, se demostró que la aplicación de los criterios de patentabilidad existentes de las invenciones implementadas en computadora todavía no está completamente asentada en Australia. Las cuestiones controvertidas que se juzgaron fueron si la reivindicación consistía simplemente en un modelo de negocio (materia que no es idónea para obtener una patente) o era una forma de implementación en la computadora (materia patentable). Sin embargo, los distintos niveles de la jerarquía judicial analizaron de manera distinta las cuestiones y la ley aplicable y llegaron a conclusiones contradictorias, y la resolución definitiva de la causa todavía está pendiente. Asimismo, en una controversia sobre biotecnología en el Brasil relativa al desarrollo de una nueva técnica para obtener plantas de tabaco transgénicas que contenían una cantidad menor de tabaco, el Tribunal Federal resolvió que la invención no era evidente, lo cual brindó la oportunidad de examinar el criterio para determinar la actividad inventiva en ese país. Por último, se mencionaron los desafíos procesales surgidos en Georgia en una causa con dos pretensiones, a saber, la revocación de la patente y una compensación por la infracción. En el contexto del sistema judicial bifurcado de Georgia –donde los tribunales administrativos tienen competencia sobre los procesos de validez y los tribunales civiles son los competentes para conocer de los procesos de infracción–, el Tribunal Supremo resolvió un conflicto jurisdiccional que habría tenido repercusiones importantes en la causa de patentes debido a las distintas potestades de los tribunales. Por ejemplo, el tribunal administrativo dirige procedimientos inquisitorios y tiene la potestad de pedir que se presenten más pruebas para investigar la reivindicación de la patente, así como de pedir sus propias pruebas periciales. Por su parte, el tribunal civil lleva a cabo un proceso contradictorio y se basa en las pruebas periciales presentadas por las partes. Los tipos de medidas provisionales que pueden concederse también difieren en función del tribunal.

Durante el debate, se exploraron distintas perspectivas sobre la importancia de los efectos de la IA en la resolución de controversias de patentes y, de manera más general, en el sistema de patentes. Según una de las opiniones, las nuevas tecnologías en ocasiones pueden plantear cuestiones jurídicas ya existentes desde otra perspectiva. No obstante,

según otro punto de vista, la IA podría considerarse una señal de la existencia de un cambio de paradigma fundamental respecto de las tecnologías precedentes, puesto que las cuestiones que se generan no se refieren únicamente a la materia patentable, sino también a la idea de que la IA tiene la responsabilidad de crear invenciones que cumplan las normas de patentabilidad.

### *Sentencias de referencia*

- Tribunal Federal de Australia [2022]: [Comisionado de patentes c. Thaler \[2022\] FCAFC \(Sala plena del Tribunal Federal de Australia\) 62](#).
- Tribunal Superior de Australia [2022]: [Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd c. Comisionado de patentes \[2022\] HCA 29](#).
- Tribunal Federal de Río de Janeiro (Brasil) [2016]: [Universidad del estado de Carolina del Norte c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial \(INPI\)](#), Asunto N.º 0162125-81.2016.4.02.5101/RJ.
- Tribunal Supremo de Georgia (Sala administrativa) [2021]: asunto N.º BS-1224(k-19).
- Tribunal Supremo de Georgia (Sala administrativa) [2013]: asunto N.º BS-424-413(g-13).
- Tribunal de Condado especializado en Patentes de Inglaterra y Gales (actualmente, la sala de lo civil del Tribunal Superior) (Reino Unido) [2013]: *AP Racing Ltd c. Alcon Components Ltd* [2013] EWPC 3
- Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales (Reino Unido) [2021]: [Thaler c. Comptroller General of Patents Trade Marks and Designs](#) [2021] EWCA Civ 1374.
- Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos de América [2022]: *Thaler c. Vidal*, 43 F.4<sup>th</sup> 1207.
- Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América [2019]: *Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance* (“Guía revisada sobre la idoneidad de la materia patentable”), 84 Fed Reg 50.
- Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América [2014]: *Alice Corp c. CLS Bank International*, 573 U.S. 208
- Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América (2007): *KSR Int’l Co c. Teleflex Inc*, 550 U.S. 398

## Sesión 3: Derecho de autor y nuevas tecnologías

En esta sesión se estudiaron las distintas maneras en las que el derecho de autor se relaciona con las nuevas tecnologías. Para ello, se presentaron decisiones importantes para la aplicación de la legislación de derecho de autor en la era digital moderna, en particular, ejemplos recientes de causas sobre la protección por derecho de autor de las obras generadas por IA. También se mencionaron las dificultades prácticas de garantizar la disponibilidad de formatos accesibles de las obras protegidas por derecho de autor para las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.

Al analizar las principales causas dirimidas en las jurisdicciones representadas, la conversación se centró en dos aspectos, a saber, las obras reproducidas en Internet y la protección de los programas informáticos. En relación con el primero, se presentó un asunto planteado en la República Dominicana en el que la Suprema Corte de Justicia analizó, entre otras cuestiones, la reproducción de una obra disponible al público en un sitio web sin indicar el origen de la obra ni el autor. En cuanto a la protección por derecho de autor de los programas informáticos, se estudiaron las distintas posturas adoptadas respecto de cada uno de los componentes informáticos. Por ejemplo, se presentó la primera decisión judicial sobre este tema que emitió la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que confirmó que el derecho de autor por lo general subsiste respecto de los códigos fuente y objeto de los programas informáticos, porque se consideran expresiones originales y creativas de ideas.



Sin embargo, la situación no es tan clara respecto de las interfaces gráficas de usuario y los elementos de diseño, que pueden protegerse por derecho de autor si se demuestra el carácter original y creativo. Otros elementos informáticos como los algoritmos, las instrucciones y la funcionalidad de los programas tal vez no puedan protegerse por derecho de autor debido a que son ideas o no satisfacen los requisitos de creatividad y originalidad.

En la conversación también se aludió a la interrelación entre los derechos de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso a tener acceso a obras literarias y el requisito de obtener la autorización del titular del derecho de autor para convertir las obras en formatos adecuados para esas personas. Este debate surgió en el contexto de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de derecho de autor de Sudáfrica, donde el Tribunal Constitucional confirmó que, dada la ausencia de excepciones que permitieran el acceso a las obras protegidas por derecho de autor a personas con discapacidad visual o con dificultades para acceder al texto impreso, el requisito de la autorización previsto en esa Ley infringía los derechos constitucionales de las personas con discapacidades. Estas personas no deberían padecer discriminación por el hecho de que personas sin discapacidades no concedan la autorización requerida. Se señaló que se están desarrollando nuevas tecnologías para proporcionar soluciones más eficaces que garanticen la disponibilidad de obras literarias en formatos accesibles, y que su disponibilidad no debería verse limitada por la aplicación discriminatoria de la legislación de derecho de autor.

Por último, los miembros del panel analizaron la compleja cuestión de la protección por derecho de autor de las obras generadas por IA. Para ilustrar este tema, se hizo referencia a una controversia planteada en China, donde un tribunal de distrito determinó que el artículo creado por un programa informático cumplía los requisitos establecidos en la ley para conceder la protección por derecho de autor. Parte del razonamiento del tribunal en este asunto se centraba en la originalidad atribuida al proceso de creación y a la labor preparatoria del grupo de personas que crearon el programa informático, que reflejaba sus elecciones, decisiones y capacidades personales. Durante la conversación de los miembros del panel, se observó que la aportación humana a las obras generadas por máquinas sigue siendo decisiva para definir la protección por derecho de autor. Sin embargo, se señaló que los tribunales de muchas jurisdicciones todavía no se han enfrentado a este tipo de situaciones. Por ejemplo, se describió la jurisprudencia existente en Türkiye relativa a la evaluación de la originalidad. Ahora bien, la manera en la que esta se aplicaría a las obras generadas por IA sigue dependiendo de cada tribunal.

### *Sentencias de referencia*

- Tribunal Popular del Distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guandong (China) [2019]: [Shenzhen Tencent c. Shanghai Yingxun](#), asunto N.º Yue 0305 Min Chu N.º 14010.
- Corte Suprema de Justicia de Colombia (Sala de Casación Civil) [2021]: [Carlos Enrique Estupiñán Monje, Softpymes SAS y Germán Alberto Restrepo Fernández c. Pablo Enrique, Fernando Otoya Domínguez y Sistemas de Información Empresarial SA - SIESA](#), asunto N.º SC3179-2021.
- Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, Cámara Civil y Comercial [2017]: [Allegro Resorts Dominicana S.A. c. Víctor Eduardo Saladi Meneses](#), asunto N.º 1668.
- Tribunal Constitucional de Sudáfrica [2022]: [Blind SA c. Ministro de Comercio, Industria y Competencia y otros \[2022\] ZACC 33](#).
- Tribunal de Casación de Türkiye, 11.ª Cámara Civil [2017]: asunto N.º 2017/1563.
- Tribunal de Casación de Türkiye, 11.ª Cámara Civil [2017]: Asunto N.º 2017/2724.
- Tribunal de Casación de Türkiye, 11.ª Cámara Civil [2021]: asunto N.º 2021/1228.

## Sesión 4: Medidas provisionales en litigios de PI (primera parte)

En esta sesión se presentó una variedad de perspectivas sobre las medidas provisionales en causas de PI que figuran en el artículo 50 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). En cuanto a las legislaciones nacionales, en algunas jurisdicciones las medidas provisionales en las controversias de PI se regulan en la legislación de PI, mientras que en otras jurisdicciones se contemplan en la legislación procesal general aplicable a todas las controversias civiles y comerciales.

El debate del panel se centró en las medidas cautelares, cuyo objetivo es preservar el *statu quo* mientras esté pendiente la plena resolución de la controversia. En el debate se habló sobre los requisitos para conceder medidas cautelares, las consideraciones específicas relativas a los mandamientos judiciales a instancia de parte, los desafíos que genera la complejidad de la tecnología y la urgencia y la frecuencia de las medidas cautelares.

Un requisito común de la concesión de medidas cautelares es la urgencia, es decir, se conceden para evitar un daño inminente a los derechos del solicitante. En las controversias relativas a infracciones de derechos de PI, los tribunales examinan en primer lugar la legitimación de la parte que solicita la medida cautelar, que puede ser el titular de los derechos de PI o un licenciataria exclusivo o no exclusivo autorizado por el titular del derecho de PI a ejercer una acción judicial. El tribunal normalmente examina la validez del derecho de PI reclamado. Los panelistas expresaron que los tribunales pueden encontrar dificultades para decidir sobre la validez de un derecho de PI en un proceso preliminar. Se observó que los derechos de PI cuya validez no haya sido impugnada después de un tiempo razonable o que se hayan declarado válidos tras un procedimiento de oposición o revocación pueden tener más peso en la decisión relativa a la concesión de una medida cautelar.

Durante las conversaciones se apreció que cuanto más sólida sea la apariencia razonable de la existencia de una infracción, más convincente será el fundamento para conceder una medida cautelar. Las normas aplicables para determinar la apariencia razonable de una infracción a favor de la concesión de una medida cautelar difieren en función de la jurisdicción. Se señaló que las partes deben dar a conocer todos los hechos materiales al tribunal, con el riesgo de que rechace la concesión de medidas provisionales. Los panelistas intercambiaron distintas experiencias basadas en sus respectivas jurisdicciones y señalaron las medidas exigidas por los tribunales para determinar la apariencia razonable de una infracción. Un panelista habló de la dificultad de decidir sobre las solicitudes de medidas provisionales, que suelen plantearse sobre una base limitada de pruebas, mientras que otro participante señaló que, en su experiencia, todas las pruebas pertinentes suelen ponerse a disposición en los procedimientos preliminares y que en el momento de la audiencia se presentan pocas pruebas adicionales.

Los panelistas afirmaron que la concesión de una medida provisional es una decisión discrecional que requiere sopesar los posibles perjuicios que podría causar la concesión o la denegación de dicha medida. Al ejercer esa discrecionalidad, el tribunal examina la tensión entre los derechos del demandante y los del demandado, así como el equilibrio adecuado que debe lograrse entre los derechos de PI y otros derechos (como el derecho del demandado a ser oído) y los derechos de los consumidores. Desde la perspectiva de los derechos de los solicitantes de las medidas cautelares, su concesión requiere un temor razonable de que se produzca un daño irreparable e inminente al solicitante si no se concede la medida, y quien las solicita debe carecer de opciones alternativas. Al mismo tiempo, los tribunales también deben evaluar el posible perjuicio que puede causarse al demandado, teniendo en cuenta que tal vez no sea posible garantizar una reparación plena de la situación comercial del demandado aunque gane el proceso judicial. Para disminuir el

riesgo de error, en muchas jurisdicciones se exige al demandante un compromiso de indemnizar los posibles daños para proteger al demandado.

Las medidas cautelares pueden concederse en un procedimiento a instancia de parte, en particular, cuando cualquier demora pueda causar un daño irreparable al titular del derecho de PI. Sin embargo, esta protección debe estar en equilibrio con el derecho del demandado a ser oído. En una jurisdicción, algunas de las medidas para lograr ese equilibrio son la posibilidad de introducir en un registro electrónico una declaración preventiva sobre la invalidez de la patente o la no infracción de la patente, o el requisito de presentar la correspondencia mantenida entre las partes antes del juicio que pueda aportar información sobre la postura de la parte no representada en el procedimiento a instancia de parte. En relación con los procedimientos a instancia de parte, se puso énfasis en el carácter primordial del deber del solicitante de la medida de presentar sin reservas todas las pruebas de que disponga que sean pertinentes para el proceso.

Durante el debate se revelaron diferencias en la frecuencia de la concesión de medidas cautelares en las controversias de PI. En algunas jurisdicciones se ordenan medidas cautelares con frecuencia, mientras que en otras raramente se conceden en causas de PI y se limitan principalmente a las causas por falsificación o en las que existen riesgos para la salud pública. Se observó que las medidas cautelares son especialmente infrecuentes en los procesos judiciales sobre patentes, habida cuenta de la complejidad de la tecnología conexas y del tiempo necesario para determinar la validez y la infracción de la patente. Otro panelista mencionó dos ejemplos de situaciones en el ámbito de las patentes en las que se conceden medidas cautelares con mayor frecuencia, a saber, en el contexto de las ferias comerciales o cuando se produce una entrada temprana de productos farmacéuticos genéricos en el mercado cerca del final del plazo de protección de la patente.

En conclusión, se consideró que las medidas provisionales de carácter temporal tienen una utilidad considerable en los procesos judiciales de PI y, en determinados casos, resuelven por completo la controversia. Se señaló que el valor de las medidas provisionales puede ser mayor en las jurisdicciones en las que pueda llevar muchos años resolver los procesos sobre el fondo.

#### *Sentencias de referencia*

- Cámara Civil y Comercial Federal de Buenos Aires, Sala I (Argentina) [2021]: [Ríos, Matías Federico c. Mercado McCann S.A.](#)
- Tribunal Económico de El Cairo (Egipto) [2021]: Asunto N.º 2538.
- Tribunal de Apelación Económico de El Cairo (Egipto) [2020]: Asunto N.º 195.
- Tribunal de Apelación, División Judicial de Ilorin (Nigeria) [2015]: [Gallaher Ltd. c. British American Tobacco \(Nig.\), Ltd & Ors, 13 NWLR \(PART 1476\) 325 / \(2014\) LPELR-24333 \(CA\)](#)
- Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marcas de la Unión Europea) (España) [2022]: [Resolución N.º 31/22](#).
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea [2022]: [Phoenix Contact GmbH & Co. KG c. HARTING Deutschland GmbH & Co. et al., asunto C-44/21](#).

## Sesión 5: Medidas provisionales en litigios de PI (segunda parte)

A partir del debate mantenido en la sesión 4 sobre las medidas provisionales, en la sesión 5 se observó que los requisitos para conceder medidas cautelares son conceptualmente similares en muchas jurisdicciones, pese a que puedan estar expresados de forma diferente, como la probabilidad de que prosperen las pretensiones sobre el fondo del asunto (*fumus boni iuris*) y la urgencia o el peligro de mora procesal (*periculum in mora*); o bien la apariencia razonable de la existencia de una infracción, la generación de un daño

irreparable si no se concede la medida y el análisis destinado a evitar un resultado excesivamente oneroso para el demandado (*balance of convenience*).

Sobre este trasfondo, en la sesión 5 se trataron varios elementos que se plantean y que los tribunales deben examinar cuando se les solicitan medidas provisionales, como los requisitos probatorios, la fianza o el compromiso de indemnizar que debe satisfacer el solicitante, las consideraciones relativas a los efectos extraterritoriales y la función del interés público y la proporcionalidad al decidir sobre la concesión de medidas provisionales.

Al evaluar las solicitudes de medidas provisionales, los tribunales deben examinar si las pruebas presentadas por la parte solicitante son suficientes para justificar la concesión de las medidas. Un panelista mencionó el desafío al que se enfrentan los jueces cuando en la solicitud de medidas provisionales se les presentan pruebas insuficientes o pruebas de referencia indirectas.

El compromiso de indemnizar, también denominado “fianza” en algunas jurisdicciones, es un compromiso que se exige al solicitante de una medida provisional como garantía por cualquier perjuicio que pueda sufrir el demandado como resultado de la concesión de una medida provisional que acabe considerándose improcedente en el momento de la audiencia. Los panelistas se mostraron de acuerdo en que este requisito se exige a menudo en sus jurisdicciones, si bien algunos de ellos observaron que la fianza se pide con más frecuencia a los solicitantes extranjeros que carecen de vínculos comerciales o financieros con esa jurisdicción.

En cuanto al tema de las consideraciones territoriales, la conversación partió de la base de que los derechos de PI son de carácter territorial y que en principio producen efectos en el Estado en el que se han concedido. Sin embargo, en determinadas situaciones la solicitud de medidas provisionales puede plantear cuestiones relativas a la competencia territorial y a efectos extraterritoriales que los tribunales deben tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de las infracciones en línea de derechos de PI, las medidas provisionales pueden consistir en ordenar a los motores de búsqueda de Internet que procedan a la desindexación de los sitios web infractores en todo el mundo. En relación con la cuestión de la competencia territorial, un panelista señaló que si la actividad en línea tiene vínculos suficientes con la jurisdicción local, la parte puede estar sometida a la jurisdicción de ese tribunal. Algunos panelistas expresaron la opinión de que un tribunal puede conceder una medida provisional con efectos extraterritoriales, es decir, que sea vinculante para toda conducta realizada en cualquier parte del mundo, cuando ello sea necesario para garantizar la efectividad de la medida. Se señaló que, si bien un tribunal puede conceder una medida provisional con efectos internacionales, otro tribunal en un Estado distinto puede tener competencia sobre la misma materia y las mismas partes y podría conceder una orden paralela que tuviera el efecto de anular la medida provisional concedida en la jurisdicción afectada.

Durante el debate también se planteó la cuestión de si un tercero que no sea parte, por ejemplo, un motor de búsqueda de Internet, puede estar sometido a una medida cautelar. Un panelista dijo que en determinados ámbitos del Derecho se suelen conceder medidas provisionales contra terceros, por ejemplo, en causas de infracción en línea, en las que cada vez son más frecuentes las órdenes que obligan a los proveedores de servicios de Internet a señalar a los suscriptores que cometen conductas infractoras.

Los panelistas reconocieron la importancia de la proporcionalidad al definir las medidas provisionales, así como su duración. Observaron que las medidas provisionales en ocasiones pueden estar vigentes durante un tiempo prolongado y equivaler en la práctica a una resolución definitiva de la demanda. Estas situaciones generan el peligro de que, a efectos prácticos, las medidas provisionales sustituyan a las órdenes definitivas a pesar de que su solicitud no satisface el requisito de las medidas permanentes, para las que se exige un examen más exhaustivo del fondo del asunto. Para reducir este riesgo, un panelista



destacó el valor de la eficacia de la administración judicial de causas en la tramitación de los procedimientos sobre el fondo.

Otros temas sobre los que hablaron los oradores fueron las consideraciones relativas a la situación financiera de las partes y el posible desequilibrio en la determinación de la cuantía de la fianza o de la financiación de un tercero; el efecto de las medidas provisionales concedidas en los países en los que se aplican acuerdos regionales, como el Acuerdo de Bangui por el que se establece una Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI); y la interacción entre las funciones de las autoridades aduaneras y las de los tribunales, en particular, la función de los jueces de urgencia que revisan las decisiones adoptadas por las autoridades aduaneras para prevenir la entrada de productos infractores de derechos de PI en el país.

### *Sentencias de referencia*

- Tribunal de Comercio de Cotonú (Benin) [2021]: [\*Société Phoenix International Sarl c. Chitou Zoul-Fadil et al.\*, N.º 065/21/CJ/SI/TCC.](#)
- Tribunal Supremo del Canadá [2017]: [\*Google Inc. c. Equustek Solutions Inc.\*, 2017 SCC 34.](#)
- Corte Popular Superior de Jiangsu (China) [2008]: [\*Jiangsu Baite Import and Export Trade Co., Ltd. y Jiangsu Huai'an Kangbaite Carpet Co., Ltd. c. Mr. Xu\*, asunto SMSZZ N.º 71.](#)
- Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá [2019]: Asunto N.º 08-08-01-10-3-214402019

## Sesión 6: Medidas cautelares en el entorno digital

Al comienzo de la sesión se hizo referencia a la complejidad tecnológica y la naturaleza transnacional de la infracción en el entorno digital. Se hizo hincapié en el carácter territorial de los derechos de PI y, al mismo tiempo, se observó que este puede generar dificultades particulares en la era digital, puesto que los tribunales deben determinar la ubicación de los actos supuestamente infractores. La concesión de medidas provisionales plantea complicaciones suplementarias, por ejemplo, porque la solución jurídica concedida se limite territorialmente a la jurisdicción del tribunal y pueda ser ineficaz contra los actos infractores que se cometen fuera del territorio. En otras circunstancias, un tribunal puede conceder una medida provisional con alcance extraterritorial (por ejemplo, un mandamiento judicial internacional) que podría solaparse con la jurisdicción de los tribunales de otros países. En cuanto a la tecnología, se señaló que los sistemas estudiados en esos casos pueden ser complejos y cambiar con rapidez, no solo por el desarrollo continuado de la propia tecnología, sino también porque los infractores se adaptan a las órdenes dictadas contra ellos y, para ello, trasladan los servidores, cambian de ubicación y toman medidas tecnológicas para evadir las restricciones. Como resultado de ello, las órdenes dictadas por los tribunales son igualmente complejas. Por ejemplo, las órdenes de bloqueo de sitios web dirigidas a proveedores de servicios de Internet cuyos servicios hayan sido utilizados por un tercero para infringir un derecho de PI deben especificar no solo las URL concretas que deben bloquearse, sino también las medidas tecnológicas detalladas que deben adoptar los proveedores de servicios de Internet.

A menudo, después de que se haya bloqueado un sitio web determinado, aparece uno nuevo con un nombre y una función similares. Una cuestión que se plantean los tribunales es si una orden de bloqueo de un sitio web debe aplicarse únicamente a las URL infractoras en ese momento, con la posibilidad de extender la orden a otras URL infractoras en el futuro, o si la orden concedida inicialmente debe tener efectos que abarquen sitios web imitadores, lo cual eliminaría la necesidad de que el titular del derecho acuda de nuevo a los tribunales. En algunos países se observa un fenómeno relativamente reciente que consiste

en conceder órdenes de bloqueo dinámicas, que exigen que los proveedores de servicios de Internet bloqueen el acceso no solo a los sitios web con determinados nombres de dominio o URL que se hayan considerado infractores, sino también a los sitios web espejo que son accesibles mediante otros nombres de dominio o URL y cuyo único o principal objetivo es facilitar el acceso a los sitios web infractores indicados por los titulares del derecho de forma periódica.

Los panelistas presentaron ejemplos de causas y posturas importantes relativas a las medidas cautelares en situaciones de infracción en línea en sus jurisdicciones respectivas, por ejemplo, en relación con la determinación de la ubicación territorial de la infracción, con la disponibilidad de las órdenes de bloqueo de sitios web contra proveedores de servicios de Internet o con los costos. Se habló del papel que desempeñan los proveedores de servicios de Internet en los procesos judiciales, así como de la confidencialidad parcial que se aplica a las órdenes que podrían ser eludidas por el infractor debido a la publicación de las medidas tecnológicas que se han de adoptar.

En el debate se puso de manifiesto que varias jurisdicciones ya han utilizado las órdenes de bloqueo dinámicas. Se expusieron las consideraciones que sopesan los tribunales al emitir esas órdenes, en particular, cuestiones de necesidad y proporcionalidad, si la medida cautelar es suficientemente clara y específica y si constituiría una vulneración de las garantías procesales. También se presentaron ejemplos de salvaguardias de carácter práctico que establecen los tribunales para garantizar la ejecución adecuada de las órdenes. En una jurisdicción, se ha establecido una serie de factores indicativos para reconocer los sitios web fraudulentos, entre otros, elementos que revelan si el principal objetivo del sitio web es cometer o facilitar una infracción del derecho de autor, el carácter flagrante de la infracción o su facilitación, si se ignoran las órdenes de retirada del contenido tras su recepción y si el sitio web es objeto de una orden de bloqueo emitida por los tribunales de otra jurisdicción por motivos de infracción del derecho de autor.

En la sesión también se habló del fenómeno de los mandamientos judiciales de geobloqueo (restringir el acceso al contenido en línea en función de la ubicación geográfica del usuario) y los mandamientos judiciales “internacionales” (impedir el acceso al sitio web infractor desde cualquier lugar). En dos causas en las que se solicitó, respectivamente, una orden con efectos internacionales para retirar contenido ilegal y que se obligara a un tercero a revelar información que permitiría encontrar a infractores desconocidos, el tribunal se planteó cuestiones como la ubicación territorial de la actividad infractora y del daño padecido, el vínculo con la jurisdicción del tribunal y consideraciones de interés público como la libertad de expresión y la privacidad. Mediante otros ejemplos de infracción en línea del derecho de autor y de marcas, se mostraron los desafíos a los que se enfrentan los tribunales al lidiar con grandes volúmenes de causas y con la falta de cooperación de los terceros.

Se hizo referencia al uso de medidas distintas del bloqueo de sitios web, que pueden consistir en órdenes de publicidad obligatoria, cuya concesión requiere sopesar varios factores, como el efecto disuasorio que pueden tener en el asunto concreto y en general; la proporcionalidad; la efectividad y la utilidad de otras soluciones jurídicas. Si bien es poco habitual que se consiga identificar a los administradores de un sitio web infractor, en un procedimiento sí se logró procesarlos y condenarlos a prisión y al pago de una indemnización por daños y perjuicios. En un asunto penal de otra jurisdicción relativo a sitios web con contenido pirateado, las medidas dictadas por el tribunal también consistieron en una búsqueda del domicilio de los administradores del sitio web y su detención preventiva; el decomiso del equipo electrónico utilizado; el bloqueo de los nombres de dominio correspondientes, la destrucción del contenido del sitio web y la transferencia de las direcciones del sitio web a las partes agraviadas; y la disolución de la empresa mediante la que se administraban los sitios web.

En el curso de la conversación, surgió el tema del papel de los tribunales en el intento de hallar un equilibrio justo entre intereses fundamentales, ya sea entre las partes o en la evaluación de las limitaciones adecuadas que podrían imponerse a derechos como la libertad de expresión o el interés público en el acceso abierto a Internet. Varios oradores y participantes reconocieron la existencia de debates a escala nacional sobre el riesgo de un “bloqueo excesivo” al acceso a Internet, especialmente en las causas en las que intervienen proveedores neutrales de servicios de Internet. Se pusieron en común los parámetros establecidos en algunos países para prevenir ese riesgo, por ejemplo, determinar si el objetivo principal de los sitios web es distribuir material infractor. Esas situaciones pusieron de manifiesto la continua necesidad de garantizar la proporcionalidad de las medidas cautelares en forma de órdenes de bloqueo.

Para concluir, se observó la existencia de varios aspectos comunes en las posturas nacionales presentadas durante la sesión, si bien también quedan ámbitos en los que los jueces se enfrentan a otros desafíos y las respuestas jurídicas nacionales son distintas debido al contexto único de cada jurisdicción.

### *Sentencias de referencia*

- Tribunal Superior de Delhi (India) [2019]: [Swami Ramdev y Anor c. Facebook, Inc y Ors, CS \(OS\) 27/2019](#).
- Tribunal Superior de Delhi (India) [2019]: [UTV Software Communication Ltd y Ors c. 1337X.to y Ors, CS \(COMM\) 724/2017](#).
- Tribunal Superior de Delhi (India) [2022]: *Dabur India Limited c. Ashok Kumar y Ors*, CS (COMM) 135/2022.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (México) [2017]: Segunda Sala, 2017, D.A. 1/2017, Alestra, S de R.L de C.V.
- Juzgado Penal de Primera Instancia con Subespecialidad en Delitos Aduaneros, Tributarios, de Propiedad Intelectual y Ambientales (Perú) [2018]: *Disney Enterprise Inc DEI, Sony Pictures Television Inc, Universal City Studios LLC y otros representados por Motion Picture Association of America c. Manrique Aguero y otros*, asunto N.º 00527-2018.
- Tribunal de Apelación de Patentes y Mercado (Suecia) [2020]: *AB Svensk Filmindustri et al. c. Telia Sverige AB*, asunto PMT 13999-19.
- Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales (Reino Unido) [2002]: *Menashe Business Mercantile Ltd c. William Hill Organisation Ltd* [2002] EWCA Civ 1702.
- Tribunal Superior de Inglaterra y Gales (Reino Unido) [2013]: [Paramount Home Entertainment International Ltd c. British Sky Broadcasting Ltd](#) [2013] EWHC 3479 (Ch).
- Tribunal Supremo del Reino Unido [2018]: [Cartier International AG c. British Telecommunications Plc](#) [2018] UKSC 28.
- Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales (Reino Unido) [2021]: [Tuneln Inc c. Warner Music UK Ltd y Anor](#) [2021] EWCA Civ 441.

## Labor del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, que forma parte del Sector de PI y Ecosistemas de Innovación de la OMPI, proporciona una plataforma mundial, independiente y neutral para la solución alternativa de todo tipo de controversias de PI y relacionadas con la innovación. Los innovadores y las pequeñas y medianas empresas (pymes) cada vez utilizan más los servicios del Centro, que abarcan la mediación, el arbitraje y la decisión de experto. Se presentó un [resumen](#) de los distintos ámbitos de la labor del Centro.

El Centro está muy activo en el ámbito de las controversias relativas a nombres de dominio y presta servicios con arreglo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia

de Nombres de Dominio (Política Uniforme), que es aplicable a los dominios de nivel superior a escala mundial, como .com, y a más de 80 dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países. Los casos de mediación y arbitraje de la OMPI están relacionados con las patentes, en particular, controversias sobre patentes mecánicas y grandes controversias en ámbitos como las ciencias de la vida, la biotecnología y la farmacia. También se administra un número cada vez mayor de controversias que surgen en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), especialmente en relación con las [patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas](#) (PEN).

Los usuarios de los servicios del Centro presentan una diversidad creciente y se observan cada vez más casos en los que intervienen partes de Asia y América Latina. La fuente de los casos también ha cambiado. Tradicionalmente las controversias en mediación y arbitraje surgían en relación con las cláusulas contractuales, por ejemplo, en los acuerdos de licencia, si bien en la actualidad el Centro administra cada vez más casos de infracción y causas que llegan a la mediación o el arbitraje desde los tribunales u otras autoridades. Actualmente, los casos generados por motivos no contractuales representan el 43% del total.

El índice de arreglos logrados en los procesos de mediación (el 70%) y de arbitraje (el 33%) del Centro es una de las ventajas considerables de estas vías de solución de controversias. Recientemente se han producido cambios importantes en el Centro, por ejemplo, en el volumen de casos; se espera un índice de crecimiento de más del 80% en 2022, lo cual representa más de 500 controversias administradas ese año. Además, actualmente los casos se administran en línea casi por completo, tanto las audiencias como las etapas procesales.

La función del Centro consiste en prestar asistencia procesal a las partes. Contribuye a la administración de los casos y, en particular, [proporciona herramientas en línea](#). Es importante mencionar que el Centro también ayuda a las partes a nombrar a los mediadores y los árbitros. Propone unos candidatos procedentes de una amplia red de más de 2.000 expertos especializados en distintos ámbitos, entre ellos antiguos jueces.

El Centro proporciona unas [cláusulas contractuales tipo](#) que pueden combinarse como sea necesario. Una cláusula que se utiliza con frecuencia es la cláusula escalonada, que prevé un procedimiento de mediación seguido de arbitraje. Asimismo, se ofrecen acuerdos de sometimiento tipo que también se emplean frecuentemente. En el Reglamento de Mediación de la OMPI también se prevé la posibilidad de presentar [solicitudes unilaterales de mediación](#), que son muy utilizadas y bastante eficaces. Por último, algunos de los casos están remitidos por los tribunales. A este respecto, el Centro ha publicado una guía sobre sus colaboraciones con distintas autoridades, entre las que se cuentan oficinas de PI y tribunales. El Centro ha mantenido varias colaboraciones con tribunales, por ejemplo, con la [Corte Popular Suprema de China](#), y ha sido acreditado por el Ministerio de Justicia de China para prestar servicios de mediación y arbitraje para resolver controversias internacionales en ese país.

En el ámbito de las condiciones justas, razonables y no discriminatorias (condiciones FRAND) de los acuerdos de licencia en controversias relativas a PEN, el Centro ha colaborado con grandes titulares de patentes y organizaciones que establecen las normas con el objetivo de elaborar cláusulas tipo personalizadas de mediación y arbitraje. Estas cláusulas se utilizan a menudo en las solicitudes unilaterales de mediación y algunas de ellas han tenido como resultado la firma de acuerdos de licencia. También existen casos presentados por las partes en controversias pendientes ante tribunales en procedimientos paralelos en distintas jurisdicciones.

Por último, el 15% de los casos administrados por el Centro consiste en [controversias en el ámbito las ciencias de la vida](#), que con frecuencia tienen un origen contractual y pueden



deberse a una amplia variedad de cuestiones que surgen en todas las etapas de las colaboraciones empresariales, desde los acuerdos de no divulgación hasta los acuerdos de licencia, pasando por los contratos de fabricación conjunta y de distribución. En el marco del paquete de la OMPI de respuesta a la COVID-19, el Centro de la OMPI ha publicado una guía en la que se propone la mediación para facilitar las negociaciones de contratos en el ámbito de las ciencias de la vida. Estas opciones de solución alternativa de controversias están a disposición de las empresas farmacéuticas y las entidades de los países en desarrollo que deseen aumentar su capacidad de fabricación.

## Colaboración de la OMPI con las autoridades judiciales

En esta sesión se presentó un resumen de la [colaboración de la OMPI con las autoridades judiciales](#), cuyo objetivo es capacitar a los miembros de la judicatura para desempeñar su función esencial de garantizar el equilibrio y la eficacia de los ecosistemas de PI, innovación y creación, así como aportar conocimientos y datos relacionados con la PI a un público más general.

Los cuatro aspectos centrales de la labor de la OMPI se describieron de la siguiente forma. Se reiteró que esa labor se rige por los principios generales de reconocimiento de la diversidad de las estructuras y concepciones judiciales nacionales, con un énfasis en la dimensión nacional y la sostenibilidad, así como por la priorización de las perspectivas judiciales mediante la Junta Asesora de Jueces de la OMPI.

En el primer ámbito del diálogo judicial transnacional, la OMPI se esfuerza por ser un elemento aglutinador mundial de la comunidad internacional de jueces de PI mediante varias actividades, como el emblemático Foro para Jueces de PI que se celebra anualmente, las clases magistrales sobre resolución judicial de controversias de PI destinadas a jueces de PI con experiencia, que se imparten en formato de taller con la colaboración de tribunales nacionales, y la serie de webinarios de la OMPI para jueces que se creó durante la pandemia de COVID-19 para tratar los temas de actualidad en materia de PI.

El segundo ámbito se centra en la publicación de recursos judiciales para respaldar las actividades educativas y para mejorar la accesibilidad mundial a la jurisprudencia de las distintas regiones. En 2022 se han finalizado los primeros tres volúmenes de una serie de manuales de orientación en materia de PI, que versan sobre el marco jurídico internacional de la PI y la resolución judicial en Filipinas y en Viet Nam. Se están elaborando otros volúmenes. También se informó de la próxima publicación del segundo volumen de la Colección de la OMPI de sentencias que han sentado precedente en materia de derechos de PI, que se centrará en miembros de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

El tercer ámbito de la labor de la OMPI consiste en proporcionar formación judicial continua en materia de PI, en particular, mediante el curso de la Academia de la OMPI de enseñanza a distancia sobre PI para jueces. En 2022 realizó el curso un número récord de jueces de varios países, entre ellos, Egipto y la República Unida de Tanzania.

Por último, la OMPI trata de ser una fuente fidedigna de información sobre legislación en materia de PI a escala mundial mediante la [base de datos WIPO Lex](#), que no solo contiene legislación y tratados aplicables a todos los Estados miembros, sino también sentencias sobre PI de 28 países, de los cuales el último en incorporar material es el Reino Unido. El Instituto expresó su agradecimiento por la implicación personal y el apoyo de los jueces, muchos de ellos presentes, en la tarea de ampliar el contenido de WIPO Lex - Sentencias.

## Sesión 7: Gestión innovadora de las causas relacionadas con la PI

La sesión comenzó con una presentación de la gestión de causas en el contexto de la PI, en la que se observó que el papel de los jueces en la gestión eficaz de las causas está evolucionando y es cada vez más activo en las distintas jurisdicciones. A este respecto, se señalaron las ventajas de la gestión continuada de una causa por un mismo juez de primera instancia a lo largo de un procedimiento para garantizar un conocimiento adecuado de las cuestiones, así como la importancia del papel de los jueces de delimitar las cuestiones que deben resolverse y de alcanzar un acuerdo respecto de otros elementos como los hechos aceptados y los testigos que se citarán.

Los panelistas pusieron en común procedimientos y prácticas concretos que se han desarrollado en sus jurisdicciones en función del contexto nacional. Algunos de ellos consistían en técnicas relativas a la administración oportuna de causas, como las vistas preliminares y las reuniones de programación, la introducción de medios de solución alternativa de controversias y el establecimiento de un calendario especial adaptado a las causas de PI. En Filipinas, se emplean otras técnicas de gestión judicial, como la presentación de una declaración jurada a modo de prueba escrita en lugar del examen directo para acelerar el proceso, con la posibilidad de realizar un interrogatorio; o procedimientos especiales para hacer frente a las dificultades en la ejecución de las órdenes de registro, la notificación de documentos y el tratamiento de los productos incautados. En la República Unida de Tanzania, están prohibidos los recursos basados en aspectos preliminares y formales que no resuelven la controversia de forma concluyente, con el objetivo de reducir las etapas procesales innecesarias. Por otra parte, en la estructura judicial de Indonesia se trata de agilizar el proceso de apelación en las causas de PI y se permite recurrir las decisiones del Tribunal Comercial directamente ante el Tribunal Supremo, sin necesidad de acudir al Tribunal Superior. En varios países, como Australia, Egipto, Nueva Zelanda, Filipinas, la República de Corea y Singapur, las particularidades de la resolución de causas de PI se rigen por normas procesales especiales que se aplican a ese tipo de controversias.

En relación con la prueba, se describieron varios métodos para gestionar este aspecto. Por ejemplo, en los procedimientos ante el Tribunal Federal de Australia, los peritos de las partes deben intercambiar sus pruebas escritas y generar un informe pericial conjunto con la asistencia de un secretario judicial, lo cual aporta al tribunal una mayor claridad en los puntos de desacuerdo. Esos métodos de obtención conjunta de la prueba pericial también se han adoptado en otras jurisdicciones. En Filipinas, las normas procesales especiales permiten a la Oficina de PI contribuir con especialistas técnicos que presten apoyo a los jueces (además de los peritos de las partes). En algunos países, el tribunal tiene la potestad de nombrar a su propio perito, pero este método se usa en diferente medida en cada jurisdicción.

Se transmitió información sobre los distintos métodos de previsión y gestión de las costas y se habló de la posibilidad de establecer un límite de costas. En algunas jurisdicciones, incluso en las que no se aplican dichos límites, el tribunal puede exigir a la parte demandante que presente por adelantado una previsión de las costas y puede cuestionar las costas presentadas.

Varios participantes mostraron interés en saber cómo gestionan los tribunales de los distintos países el almacenamiento de los productos infractores en la etapa preliminar, dada la posibilidad de que vuelvan a examinarse en la audiencia o en fase de apelación. De entre las experiencias compartidas por los panelistas, se señaló que, en Filipinas, en algunas circunstancias es posible retener únicamente una parte de los productos infractores que se han puesto a disposición judicial en calidad de pruebas y deshacerse del resto. Según este modo de proceder, puede exigirse que se comprueben algunos factores, como si todos los

productos son similares, si los costos del almacenamiento son prohibitivos o si las partes dan su consentimiento. Si bien los jueces de primera instancia en ocasiones incluyen fotografías en sus decisiones para facilitar la tarea de los tribunales de apelación, la práctica ideal es que las pruebas estén disponibles para su examen en fase de apelación.

Durante el debate entre los panelistas y los participantes, se mencionaron varios desafíos relativos a la gestión de causas a los que se enfrentan los jueces de las distintas jurisdicciones, como la dificultad de pronunciarse sobre temas de PI dentro de los breves plazos previstos en las normas de algunas jurisdicciones; la evaluación del valor de los productos infractores o afectados o, en el contexto de la informática, la cuantía de la fianza o de la indemnización por daños; y la gestión del alcance y los costos de la revelación de pruebas.

En las conversaciones se subrayó la importancia de lograr una coherencia en la gestión judicial de las causas de PI, con la finalidad de que todas las partes comprendan el proceso judicial y sepan qué pueden esperar de él, así como de contribuir a la confianza en el proceso judicial. Se explicaron algunos de los métodos empleados para lograr estos objetivos, como la organización periódica de actividades de formación judicial en materia de PI a escala nacional e internacional o la elaboración de recursos que ayuden a los jueces a dirimir las controversias de PI mediante, por ejemplo, la serie de manuales de orientación de la OMPI en materia de PI o el acceso a la jurisprudencia mundial posibilitado por la base de datos WIPO Lex. También se mostró interés por tener acceso a información comparada sobre la jurisprudencia de todo el mundo en cuestiones de interés común relativas a las causas de PI, así como por contar con más oportunidades para debatir con otros jueces a escala regional e internacional.

## Sesión 8: Redacción de sentencias en las causas relativas a la PI

Una sentencia escrita es el resultado de deliberaciones judiciales sobre un asunto y contiene la decisión final que se comunica a las partes y al público pertinente. Es inevitable que los jueces reflejen un estilo propio en las sentencias. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, deben respetar unos requisitos legales que rigen determinados aspectos de las decisiones escritas. En esta sesión se trataron esas cuestiones y otras consideraciones conexas y se revelaron las convergencias y divergencias entre las jurisdicciones en cuanto a la manera de redactar las sentencias.

Se señaló que, en algunos países, los códigos procesales civiles contienen algunas normas de redacción de sentencias. Por ejemplo, en el Código Procesal Civil del Japón se establece que las decisiones escritas deben contener los hechos y los fundamentos o motivos de la desestimación o aceptación de la demanda. En cambio, en otras jurisdicciones no existen normas jurídicas que regulen la redacción de sentencias. Se recordó que los tribunales de las distintas instancias desempeñan funciones diferentes. Se observó que los tribunales de apelación o casación pueden ejercer su jurisdicción para revisar la legalidad de una decisión impugnada, pero no revisarán los hechos sobre los que se basa el asunto. Por consiguiente, las sentencias de esos tribunales suelen tener una estructura especial, puesto que se refieren brevemente a los hechos y los fundamentos y se centran en mayor medida en comprobar si el tribunal de la instancia inferior aplicó correctamente la ley. Desde la perspectiva del estilo, se destacó que en algunos países se han establecido unas normas de estilo de redacción por medio de la práctica consolidada, y que los jueces suelen seguirlas. Por el contrario, en otras jurisdicciones, pese a que puedan existir convenciones informales de redacción, cada juez emplea su propio estilo de redacción y estructura al elaborar las decisiones.

Los panelistas también hablaron sobre los aspectos que pueden ser importantes para la eficacia de una sentencia sobre PI. Algunos de los elementos mencionados son la claridad; la cohesión; la identificación y presentación precisa de las partes, los hechos, las pruebas y las cuestiones controvertidas; una buena introducción y conclusiones sólidas; un conocimiento y comunicación exhaustivos de la ley y sus criterios de interpretación; una evaluación adecuada de la credibilidad y la utilización de un lenguaje sencillo.

Se compararon las distintas prácticas relativas al tratamiento en una misma sentencia de las demandas por infracción y de validez (las demandas se acumulan y se resuelven conjuntamente). En algunas jurisdicciones, la práctica consolidada es resolver en primer lugar las cuestiones relativas a la validez, puesto que se debe comprobar si el derecho es válido antes de pasar a juzgar otras consideraciones. Sin embargo, en otras situaciones, la postura del juez puede depender de la manera en la que se plantea la cuestión de la validez. Por ejemplo, en una jurisdicción, esa postura dependerá de si la cuestión de la validez se plantea como defensa o como reconvencción. Si se utiliza en la defensa y el tribunal considera que no ha habido infracción, no se juzgará el tema de la validez. Cuando la cuestión de la validez se presenta en forma de reconvencción, el tribunal debe pronunciarse al respecto, excepto si el demandante retira la acción.

Los oradores compartieron sus experiencias sobre las maneras en las que los jueces pueden tener en cuenta los destinatarios de la decisión al redactar una sentencia. Se mostraron de acuerdo en que las principales destinatarias de una decisión judicial son las partes en la controversia, pero observaron que la decisión también puede tener relevancia para otras partes interesadas, como los tribunales de instancias superiores y los titulares de los derechos de PI, entre otras. A este respecto, se señalaron las distintas perspectivas de los tribunales de primera instancia y de apelación. Para los jueces de los tribunales inferiores, será importante demostrar que todos los argumentos alegados por las partes se han estudiado adecuadamente y que la decisión está bien fundada desde el punto de vista de la instrucción, la credibilidad y las soluciones alternativas, con vistas a una posible apelación. Por otra parte, los jueces de los tribunales de apelación orientarán el contenido expresado hacia un público más amplio, como la comunidad de titulares de derechos de PI o las oficinas de PI, con la finalidad de aportar claridad y coherencia al sistema de PI.

En el debate también se examinaron los votos particulares y los coincidentes, cuando estas prácticas existen. En algunas jurisdicciones, los jueces que conforman un tribunal (como en un tribunal de apelación o un tribunal supremo) pueden emitir votos coincidentes (cuando están de acuerdo con la mayoría respecto del resultado, pero desean ofrecer motivos distintos) o votos particulares (cuando discrepan de la decisión adoptada por la mayoría). Los panelistas subrayaron que esos votos son valiosos, puesto que pueden sensibilizar acerca de problemas relativos a las leyes o a la manera en que el tribunal las aplica, y pueden servir de inspiración para otros argumentos jurídicos o posturas judiciales cambiantes en causas futuras.

### *Sentencias de referencia*

- Tribunal Supremo de Jamaica [2022]: [\*Cabel Stephenson c. Doreen Hibbert, Cressida Rattigan y Leba Thomas, asunto JMSC Civ. \(65\)\*](#).
- Tribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japón (Gran Sala) [2018]: Asunto N.º 2016 (Gyo-Ke) 10182, 10184.
- Tribunal Supremo de Kazajstán [2017]: asunto N.º 3 м-281(2)-17.
- Tribunal de Casación de Marruecos, Cámara Comercial [2019]: *Saint Mark Limited c. Lispadon*, asunto N.º 14/3/1/2018.
- Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos de América [2012]: *Byrne c. Wood, Herron & Evans, LLP*, 676 F.3d 1024.
- Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos de América [2012]: *Coach Services, Inc. c. Triumph Learning LLC*, 668 F.3d 1356.



- Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos de América [2014]: *PAR Pharmaceutical, Inc. c. TWI Pharmaceuticals, Inc.*, 773 F.3d 1186.
- Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos de América [2020]: *Valeant Pharmaceuticals North America LLC c. Mylan*, 978 F.3d 1374.

## Clausura

La edición de 2022 del Foro de la OMPI para Jueces de PI fue clausurada por el Sr. Marco Alemán, subdirector general del Sector de PI y Ecosistemas de Innovación de la OMPI, y por la magistrada Annabelle Bennett, presidenta de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI.

El Sr. Alemán, haciendo uso de la palabra en nombre de la OMPI, observó que el entusiasmo por la PI de los jueces participantes era muy evidente. Se mostró impresionado por el número de inscripciones recibidas y, al mismo tiempo, complacido al observar el diálogo sumamente abierto y sincero mantenido entre los jueces que compartieron sus experiencias durante el Foro. En la sala, en el chat de Zoom y en el grupo de WhatsApp se respiraba un ambiente verdaderamente agradable.

El Sr. Alemán hizo referencia al gran interés por la PI que existe en todas las regiones y en países con distintos tipos de causas de PI y experiencias diferentes. El Foro aportó mucha información sobre las diferentes circunstancias de los distintos sistemas jurídicos y judiciales y puso de manifiesto algunas similitudes y tendencias en los diversos países.

Por ejemplo, quedó claro que cuestiones como los desafíos de las medidas cautelares generan mucho interés en numerosos jueces. Se observó un gran interés en los procesos de arbitraje y mediación y en la labor del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. La OMPI también tuvo conocimiento de que algunos jueces consideran que la gestión de las causas en controversias de PI es un ámbito importante que debe seguir estudiándose. La OMPI y, en particular, su Instituto Judicial proseguirán su labor en esos ámbitos, especialmente en la gestión de causas y el proceso judicial, que son objeto de varios proyectos.

El Sr. Alemán pronosticó que el Instituto Judicial de la OMPI, que se ha consolidado como elemento aglutinador de la comunidad mundial de jueces de PI, seguirá reforzando su papel como proveedor de formación judicial y recursos en materia de PI y mejorando el acceso a la información jurídica sobre PI a escala mundial. La OMPI satisfará las necesidades judiciales mediante decisiones reflexionadas y por medio de la creación de formatos modernos y eficaces adaptados a las realidades cambiantes. El Sr. Alemán reiteró que el respaldo continuado de los jueces participantes es muy valioso para lograr esos objetivos. La OMPI es consciente de que la comunidad de 1.700 jueces de la red del Instituto está basada en la dedicación de los jueces, que encuentran tiempo en sus apretadas agendas para aportar valiosas contribuciones. En particular, el Sr. Alemán puso de relieve la profunda gratitud de la OMPI a los miembros de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI y a su presidenta, la magistrada Annabelle Bennett. Desde la creación del Instituto Judicial de la OMPI hace cinco años, sus programas se han beneficiado de la dedicación personal y la repercusión de la red de jueces.

El Sr. Alemán anunció que la edición de 2023 del Foro de la OMPI para Jueces de PI se celebrará los días 15 y 16 de noviembre de 2023 y dijo que espera que los jueces participantes (viejos amigos y caras nuevas) sigan colaborando con la OMPI y, lo que es más importante, con la comunidad judicial internacional de PI, que es el núcleo de la labor de la OMPI con el poder judicial.

La magistrada Bennett, haciendo uso de la palabra en calidad de presidenta de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI, dio las gracias a todos los jueces asistentes por su activa participación presencial o en línea, que permitió que el Foro fuera provechoso. La magistrada Bennett agradeció al Instituto Judicial de la OMPI la organización del Foro y subrayó la labor del Instituto más allá de esta reunión. Expresó su reconocimiento por la oportunidad de intercambiar ideas con tantos jueces de todo el mundo y dijo que espera con interés la edición de 2023 del Foro. Se invitó cordialmente a todos los jueces presentes a participar en la próxima edición del Foro y a alentar a sus colegas a que se incorporen a la comunidad judicial internacional de PI.





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](http://www.wipo.int/about-wipo/es/offices)