

Foro 2019 de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual

Informe

Promover el diálogo transnacional entre las autoridades judiciales nacionales

OMPI, Ginebra
13 a 15 de noviembre de 2019



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.

Agradecimientos

La OMPI se enorgullece de haber obtenido el generoso asesoramiento de los siguientes 15 distinguidos juristas, que integraron la Junta Asesora de Jueces de la OMPI durante el período 2018-2019:

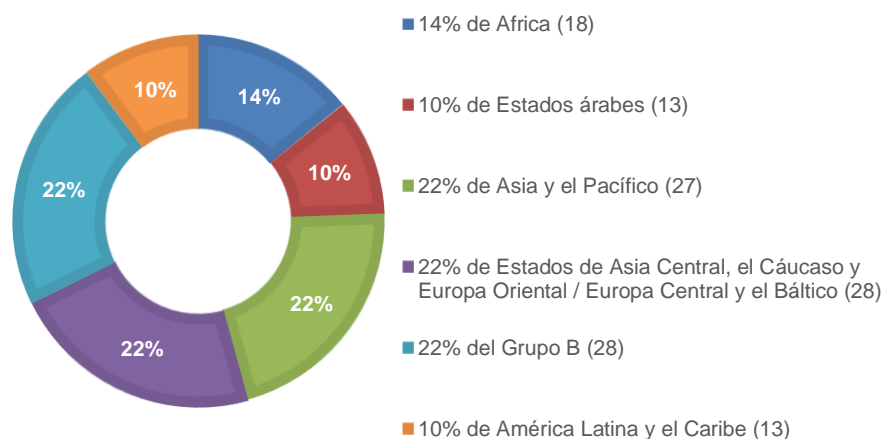
Annabelle BENNETT, exjueza del Tribunal Federal de Australia, Sídney (Australia) (presidenta); Mohamed Mahmoud AL KAMALI, director general del Instituto de Formación y Estudios Judiciales, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos); Colin BIRSS, juez del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, Londres (Reino Unido); Edgardo Mateo ETTLIN GUAZZO, ministro del Tribunal de Apelaciones, Montevideo (Uruguay); Klaus GRABINSKI, juez del Tribunal Federal de Justicia, Karlsruhe (Alemania); Louis T.C. HARMS, exvicepresidente del Tribunal Supremo de Apelación, Bloemfontein (Sudáfrica), y juez de apelación del Tribunal de Apelación (Botswana); KI Woojong, juez del Tribunal Superior de Seúl (República de Corea); Marie-Françoise MARAIS, asesora honoraria del Tribunal de Casación, París (Francia); Maria Rowena MODESTO-SAN PEDRO, jueza del Tribunal Fiscal de Apelación, Ciudad Quezón (Filipinas); Max Lambert NDÉMA ELONGUÉ, presidente del Tribunal de Primera Instancia, Yaoundé-Ekunu (Camerún); Kathleen M. O'MALLEY, jueza del Tribunal de Apelación del Circuito Federal, Washington D.C. (Estados Unidos de América); Manmohan SINGH, expresidente del Tribunal de Apelación en materia de Propiedad Intelectual de Nueva Delhi, y exjuez del Tribunal Superior de Delhi (India); SHIMIZU Misao, exjuez decano del Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, Tokio (Japón); TAO Kaiyuan, jueza y vicepresidenta de la Corte Popular Suprema, Beijing (China); Vesna TODOROVIĆ, jueza del Tribunal Mercantil de Apelación, Belgrado (Serbia).

Foro 2019 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*, que se celebra anualmente, tiene por objeto proporcionar una plataforma para que los jueces de todo el mundo intercambien experiencias sobre los desafíos más apremiantes en materia de PI que plantea la aceleración de la innovación y el uso cada vez más transnacional de la PI.

La edición de 2019 del Foro reunió a 127 jueces de 74 jurisdicciones nacionales y regionales en la sede de la OMPI en Ginebra, del 13 al 15 de noviembre de 2019.

Participaron como moderadores o panelistas 34 jueces de 27 países y dos jurisdicciones regionales.



Representación geográfica de los participantes en el Foro

El formato de las sesiones se diseñó para aprovechar al máximo la puesta en común de las perspectivas representadas en cada panel y fomentar el diálogo entre todos los participantes, tanto durante los debates plenarios como en las conversaciones continuas al margen del programa principal. Varias actividades oficiosas también brindaron más oportunidades de establecer contactos e intercambiar opiniones, entre ellas una cena social y visitas guiadas al Palacio de las Naciones, sede de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, y a la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).

Para fomentar la libre discusión, se aplicó la regla de confidencialidad de Chatham House. Por consiguiente, en la información sobre los debates no se revela la identidad ni la afiliación de los oradores ni de los participantes. Los oradores hablaron a título personal y expresaron sus propias opiniones y puntos de vista, que no necesariamente coinciden con los de la Secretaría o los de los Estados miembros de la OMPI.

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

El programa y otros materiales están disponibles en la página web del Foro: <https://www.wipo.int/meetings/es/2019/judgesforum2019.html>.

El *Foro 2020 de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual* tendrá lugar en la sede de la OMPI en Ginebra, del 18 al 20 de noviembre de 2020.



Informe resumido

Bienvenida

El *Foro 2019 de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual* fue inaugurado por el Sr. Frits Bontekoe, consejero jurídico de la OMPI, quien expresó el honor que supone para la Organización dar la bienvenida a los jueces participantes, varios de los cuales ya habían participado en el Foro inaugural de 2018.

El Sr. Bontekoe recordó los objetivos del Foro, que consisten en facilitar el diálogo judicial transnacional, y transmitió la esperanza de la OMPI de que, en su calidad de foro mundial en materia de PI, pueda desempeñar un papel significativo en el apoyo a los jueces de todo el mundo. Se invitó a todos los participantes a contribuir al desarrollo de los debates.

El Sr. Bontekoe pasó revista a las principales novedades acaecidas el año anterior en relación con la labor que desempeña la Organización con la judicatura, así como a la alentadora respuesta positiva que ya se ha recibido de los jueces participantes en cuanto a la creación de canales de comunicación y a las oportunidades de aprendizaje e intercambio de ideas que ofrece el diálogo judicial transnacional. También reiteró la firme voluntad de la OMPI de satisfacer esa demanda.

En particular, se destacaron dos nuevas iniciativas que se concretaron el año anterior: En primer lugar, la ampliación de la base de datos WIPO Lex para incluir las decisiones judiciales sobre PI, que se ha puesto en marcha como proyecto piloto y se pondrá a disposición del público en 2020. En segundo lugar, la publicación de una nueva serie, la “Colección de la OMPI de las principales sentencias sobre propiedad intelectual”, cuyo primer volumen se publicó en colaboración con la Corte Popular Suprema de China.

El Sr. Bontekoe agradeció a los oradores del Foro el generoso intercambio de conocimientos y destacó el reconocimiento de la Organización a la Junta Asesora de Jueces de la OMPI por sus consejos acerca de la colaboración con la judicatura.

Alocución especial del director general

El Sr. Francis Gurry, director general de la OMPI, expresó el agradecimiento de la Organización a los miembros de la judicatura presentes por su respaldo a los programas de la OMPI en la esfera de la administración judicial de la PI.

El director general señaló dos factores de la economía mundial contemporánea que, juntos, abren nuevas vías en el ámbito de la PI. La primera tendencia evidente es el papel cada vez más importante que ocupan la tecnología y la innovación en las estrategias económicas de todos los países, en particular en las economías más grandes del mundo. A su vez, ese factor ha puesto de relieve el papel de la PI, ya que la PI es el medio de asegurar o proteger la ventaja competitiva que se deriva de las importantes inversiones en investigación y desarrollo relacionadas con la tecnología y la innovación. Según el director general, la popularidad de la PI plantea una serie de desafíos para la administración de la PI, en lo que respecta a volumen, velocidad e idiomas. A título ilustrativo, recordó que las últimas cifras de la Organización sobre la actividad de presentación de solicitudes de registro de derechos de PI a escala mundial son de una magnitud que está superando la capacidad humana de gestión, ya que en 2018 se presentaron en todo el mundo unos 3,3 millones de solicitudes de patente, 14,3 millones de solicitudes de registro de marcas y 1,3 millones de solicitudes

de registro de dibujos y modelos.¹ El director general observó que, en respuesta a esos desafíos, están surgiendo cada vez más aplicaciones basadas en la inteligencia artificial (IA). Por ejemplo, la nueva tecnología de la OMPI para la búsqueda de imágenes por medio de la IA, introducida en 2019, permite que los propietarios de marcas examinen los millones de solicitudes de registro de marcas en todo el mundo, así como el estado de la técnica, con mayor rapidez y precisión.

Esas innovaciones pueden tener consecuencias en la labor de los órganos judiciales. Por ejemplo, es posible que en el futuro los jueces deban examinar un mayor número de acciones en las que intervengan máquinas, ya sean acciones realizadas por las máquinas de manera independiente o por humanos con un mayor grado de participación de las máquinas o de las aplicaciones basadas en la IA. En el futuro, también es posible que los jueces dispongan de asistencia para la administración de justicia gracias a una mayor utilización de las aplicaciones impulsadas por la IA.

El director general también señaló que la velocidad del desarrollo tecnológico está ejerciendo presión en la administración de la PI. Por ejemplo, los titulares de derechos de PI, a cuyos productos y servicios se accede a través de las principales plataformas de comercio electrónico, están interesados en disponer de fórmulas que permitan hacer valer con rapidez los derechos de PI, ya que su principal medio de protección contra las falsificaciones es el procedimiento de notificación y retirada. En ese contexto, es posible que en el futuro los jueces tengan que lidiar con nuevos tipos de herramientas y pruebas. El director general informó de que pronto se pondría en marcha un nuevo servicio de la OMPI para el sellado digital de la fecha y la hora como medio de prueba digital de la existencia de datos en un momento determinado.

En lo que respecta a la formulación de políticas, el director general señaló que la velocidad de la revolución digital plantea desafíos a todos los agentes que participan en la elaboración y articulación de políticas en materia de PI, entre ellos los parlamentos y el poder judicial. El sistema de PI, que en gran medida surgió a raíz de la Revolución Industrial, está experimentando una importante transición, la cual plantea numerosas cuestiones que deberán ser resueltas gradualmente. El director general informó de que, según los estudios de la OMPI, desde los años sesenta se habían presentado aproximadamente 340.000 solicitudes de registro de derechos de PI relacionadas con la IA, más del 50% de las cuales en los últimos cinco años. Esta sorprendente aceleración, impulsada en particular, pero no exclusivamente, por el aprendizaje automático y profundo, demuestra que el actual sistema de PI se está utilizando de manera generalizada para la IA. El director general señaló la creciente confluencia de importantes perspectivas para la formulación de políticas, tales como la seguridad, la integridad de los datos, la competencia, la ética, la confidencialidad, la privacidad y los derechos personales, lo que añade nuevas capas al sistema de PI.

En cuanto a la política en materia de PI, el director general observó que en el año 2019 se celebró en Ginebra el centenario del multilateralismo, en un momento de considerables retos para el sistema multilateral, que afronta nuevos obstáculos. Según el director general, el mayor desafío es la relación entre la tecnología, la formulación de políticas y el poder político. Si bien tradicionalmente la cooperación multilateral en materia de PI ha sido de carácter técnico, actualmente la PI ocupa un lugar central en la política y las tensiones comerciales. Además, a pesar de que históricamente la tecnología y la PI han constituido plataformas de apertura (por ejemplo, los tratados de la OMPI que fomentan la interacción entre los países), actualmente hay indicios claros de cierre y proteccionismo en esos ámbitos, de modo que las distintas jurisdicciones adoptan enfoques diferentes.

¹ *Indicadores mundiales de propiedad intelectual de 2019*, disponible en <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4464>.

El director general señaló tres consecuencias que esos acontecimientos podrían tener para los poderes judiciales. En primer lugar, las herramientas relacionadas con la administración judicial de la PI cambiarán, ya sea en lo que respecta a las acciones examinadas por la judicatura o a las herramientas que están a su disposición. En segundo lugar, los tribunales se enfrentarán a nuevos desafíos en materia de políticas a los que los encargados de la formulación de políticas no podrán responder con la suficiente rapidez antes de que se las repercusiones se hagan sentir. En tercer lugar, la mayor politización de la PI subraya la importancia de la independencia del poder judicial. Según el director general, esas observaciones ponen de relieve el papel fundamental que desempeña el poder judicial en la resolución de las controversias en materia de PI de conformidad con el estado de derecho.

Sesión 1: Nuevas cuestiones en el ámbito del derecho de autor

La sesión comenzó reconociendo la enorme importancia económica y cultural del derecho de autor, así como la trascendencia de los desafíos que para el derecho de autor plantea la tecnología en general e Internet en particular. Para responder a esos desafíos es necesario encontrar un equilibrio entre los derechos de los titulares de derechos de autor y otros derechos, como la libertad de expresión y el acceso a la información, incluido el acceso a Internet. A menudo los jueces deben encontrar ese equilibrio.

En el contexto de la radiodifusión por Internet, por ejemplo, la aparición de los servicios digitales plantea nuevas cuestiones en materia de derecho de autor. Incluso en las jurisdicciones en que está bien establecido el alcance de la obligación de las emisoras de radio de pagar regalías por derecho de autor correspondientes a los territorios en los que emiten, la aparición de las distribuidoras digitales que permiten acceder a las emisoras de radio desde cualquier lugar del mundo plantea complicaciones con importantes consecuencias para el pago de las regalías por derecho de autor. Esas preguntas no tienen una respuesta clara, por lo que habrá que encontrar un equilibrio entre los derechos de los titulares de derechos de autor sobre la música que se emite y las libertades de expresión e información.

En cuanto al tema de los sistemas de intercambio de ficheros entre particulares, en la sesión se exploraron los últimos criterios adoptados por algunos tribunales para aplicar los conceptos de “reproducción”, “puesta a disposición” y “comunicación al público” al funcionamiento de las plataformas de intercambio de ficheros, incluso cuando el contenido es transmitido por intermediarios o se refiere únicamente a un fragmento de una obra

Puntos de debate

- Definir los actos de infracción del derecho de autor en los nuevos contextos tecnológicos
- Las infracciones del derecho de autor por los usuarios de plataformas en línea y la responsabilidad de los intermediarios
- El derecho de autor y la libertad de expresión
- Los derechos morales

Sentencias de referencia

- Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 26 de la Capital Federal de Buenos Aires (Argentina) [2018]: “Caso Taringa”, asunto N.º CCC 16029/2009/TO1/1
- Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales (Chancery Division) [2019]: *Warner Music UK Ltd v Tuneln Inc* [2019] EWHC 2923 (Ch)
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea [2017]: *Stichting Brein v Ziggo BV y XS4ALL Internet BV*, asunto N.º C-610/15
- Tribunal de Apelación de París (Francia) [2016]: *Association des producteurs de cinéma (APC), Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF), Syndicat de l'édition vidéo numérique (SEVN) et a. c/ SA Orange et a.* (“Allostreaming”), asunto N.º 14/01359
- Tribunal Supremo de Italia [2019]: *Reti Televisive Italiane s.p.a v Yahoo Italia s.p.a*, asunto N.º 7708/2019
- Tribunal Superior de Justicia de la República de Trinidad y Tabago [2018]: *Sean Caruth v The Tobago House of Assembly*, asunto N.º CV2018-03461

protegida por derechos de autor. Se explicó que los tribunales han analizado la responsabilidad de los operadores de plataformas entre particulares (por ejemplo, *The Pirate Bay*) con referencia a las funciones que permiten o contribuyen a la conducta infractora.

El debate se amplió a las plataformas que permiten compartir el contenido generado por el usuario (que puede incluir obras protegidas por el derecho de autor) con grandes audiencias, como los servicios de las redes sociales. Tras un repaso a la manera en que algunos tribunales han aplicado los conceptos de reproducción, puesta a disposición y comunicación a la transmisión en línea de contenido creado por el usuario, el debate se centró en la posible responsabilidad de las plataformas que permiten difundir ese tipo de contenido por el uso indebido de obras protegidas por el derecho de autor. Se describieron las consideraciones que tienen en cuenta algunos tribunales, como la función operativa de la plataforma al dar acceso al contenido infractor, incluidos los beneficios comerciales (se observó, por ejemplo, que la jurisprudencia de algunos tribunales ha tratado de distinguir entre el “alojamiento activo” y el “alojamiento pasivo”); si la plataforma tiene conocimiento de la conducta infractora de los usuarios y cómo se ha de determinar ese conocimiento; y las disposiciones relativas a los sistemas de notificación y retirada.

La cuestión de la responsabilidad de las plataformas digitales también se abordó en el contexto de los hiperenlaces, por ejemplo, cuando un sitio web no alberga contenido infractor, sino que proporciona enlaces que dirigen a los usuarios a otros sitios web en los que se puede acceder a contenido infractor. Factores como el conocimiento de la situación, las medidas preventivas, los procedimientos de retirada y los beneficios comerciales que se derivan de la facilitación de ese acceso, en particular los ingresos procedentes de la publicidad, se consideraron pertinentes para determinar la responsabilidad de la plataforma. Se señaló que a menudo los tribunales deben encontrar un equilibrio entre la protección del derecho de autor y la libertad de expresión y, en algunos contextos, el derecho de acceso a la cultura.

Algunas de las dificultades con que se pueden encontrar los jueces al resolver las controversias en materia de derecho de autor también se plantearon en el contexto del uso indebido de programas informáticos. Se subrayó que, en numerosos países, la protección de los programas informáticos es un problema acuciante que requiere la elaboración de enfoques judiciales adaptados. Uno de los retos prácticos consiste en determinar la cuantía de los daños en ausencia de una metodología apropiada o de experiencia y conocimientos previos.

Desde una perspectiva diferente, se expuso un ejemplo de una controversia relativa a los derechos morales en el contexto de las infracciones cometidas en línea. Se presentaron las consideraciones que tuvo en cuenta un tribunal para determinar si la difusión no autorizada de una obra como parte de un material de promoción por Internet era perjudicial para la reputación del creador. Se observó que la disponibilidad continua de material infractor en el entorno digital puede influir en el cálculo que efectúan los tribunales para determinar el plazo de la limitación legal aplicable a la presunta infracción.

En cuanto a las medidas ordenadas por los tribunales, se observó que los criterios judiciales para ordenar la retirada de contenido han evolucionado para adaptarse a la realidad de unas tecnologías en constante transformación y a las infracciones cometidas en Internet. Por ejemplo, a la hora de exigir a las plataformas digitales que retiren o desactiven el acceso a las obras protegidas por el derecho de autor, algunos tribunales pueden adaptar las órdenes que dictan de modo que el intermediario pueda determinar la solución tecnológica más eficaz para lograr el resultado deseado. Los oradores compartieron ejemplos de cómo se han adaptado las órdenes judiciales, entre otras cosas, para garantizar un equilibrio entre intereses contrapuestos, por ejemplo, velando por que las medidas sean proporcionales a la infracción.

En todas las situaciones examinadas se plantearon diferentes criterios para determinar si los intermediarios digitales tienen conocimiento de los hechos. Los participantes mencionaron algunas consecuencias de imponer la carga de determinar la legalidad de las obras al titular de los derechos o a los intermediarios que operan en Internet.

En conclusión, se sugirió que los tribunales no tienen por qué definir una solución única para todos los casos, sino que pueden formular diversos grados de obligaciones de supervisión para diferentes tipos de contenido. Al adoptar esas decisiones, debe preservarse la proporcionalidad de las obligaciones impuestas a las plataformas. Los jueces podrían contar con la ayuda de las herramientas tecnológicas de supervisión de contenidos ilícitos, las cuales siguen mejorando.

Por último, los oradores expresaron que la esfera del derecho de autor en el entorno digital sigue siendo un terreno fértil para la investigación, así como para la adopción de respuestas valientes e imaginativas.

Sesión 2: Nuevas cuestiones en el ámbito de las marcas – Marcas susceptibles de registro

La sesión comenzó reconociendo que, a pesar del requisito indiscutible de que un signo sea distintivo para que se le conceda protección como marca, la valoración del carácter distintivo depende de una consideración individual, por lo que la intervención judicial suele ser necesaria y fundamental. Partiendo del artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), los panelistas compartieron experiencias recientes de solución de controversias en materia de marcas como respuesta a las preguntas fundamentales sobre lo que constituye un signo, las condiciones en las que se considera que un signo es distintivo y los límites en cuanto a la posibilidad de registrar las marcas.

En primer lugar, en la sesión se trató el requisito del carácter distintivo desde la óptica de las marcas de color *per se*. Un caso utilizado como base para el debate surgió en una jurisdicción en la que las marcas de color y de combinación de colores constituyen una materia susceptible de ser registrada. No obstante, la evaluación de esas marcas en relación con los demás requisitos para el registro planteó una serie de cuestiones relativas a la interpretación de la aplicación de esos requisitos a las marcas de color. Por ejemplo, ¿pueden los colores por sí mismos transmitir información específica sobre el origen de un producto o servicio y, por consiguiente, distinguir los productos y servicios? Durante el debate se pusieron de manifiesto diversos enfoques nacionales para la evaluación del carácter distintivo de las marcas de color *per se*. Por ejemplo, según algunos tribunales, no se puede considerar que un color o una combinación de colores sean intrínsecamente distintivos, salvo en circunstancias excepcionales. Otros consideran que una marca de color no es distintiva por sí misma y que deberá demostrarse que forma parte integral de una marca más amplia, como un dibujo o un diseño. Otra posibilidad es que existan criterios establecidos para considerar las marcas de

Puntos de debate

- Materia susceptible de protección y carácter distintivo: ejemplo de las marcas de color *per se*
- Las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres

Sentencias de referencia

- Tribunal General de la Unión Europea [2018]: *La Mafia SE SIENTA A LA MESA*, asunto N.º T 1/17 EU:T:2018:146
- Tribunal General de la Unión Europea [2018]: *Fack Ju Göhte*, asunto N.º T 69/17 EU:T:2018:27
- Tribunal Supremo de Lituania [2015]: *Humana People to People Baltic v the State Patent Bureau*, asunto N.º 3K-3-240-469/2015

color *per se* como distintivas y susceptibles de ser registradas. En caso de que una marca de color o de combinación de colores solo pueda ser protegida si ha adquirido carácter distintivo, ¿qué pruebas deben exigirse para demostrar dicho carácter?

Se compartieron ejemplos reales de resoluciones complejas que los jueces han tenido que afrontar, como la determinación del mercado específico correspondiente a una marca de color; la evaluación de las pruebas de reconocimiento por parte de los consumidores atendiendo a la subjetividad de la percepción de los colores y sus matices, que no coinciden necesariamente con las definiciones técnicas; y la evaluación del carácter distintivo de un color o combinación de colores que no se utilizan por sí solos, sino junto con palabras o elementos figurativos como parte del conjunto de una marca. Se mencionaron algunas otras consideraciones que tienen en cuenta los tribunales en relación con los colores, como la valoración de si las marcas de combinación de colores se describen con suficiente precisión, incluso en ausencia de requisitos de representación gráfica, y el interés público de evitar el agotamiento de la paleta de colores.

Ahondando en el debate sobre el carácter distintivo, el panel expuso otros ejemplos recientes de decisiones tomadas en sus jurisdicciones en las que se interpreta ese requisito. Por ejemplo, los tribunales han considerado la capacidad de distinción en los casos de las marcas que se limitan a indicar un determinado nivel de calidad o que se refieren a términos médicos comunes. Un tema recurrente en todos los casos es la forma en que se interpreta el mercado en cuestión. Se constató que los distintos grupos demográficos dentro de una misma jurisdicción pueden tener percepciones notablemente diferentes del carácter distintivo de una marca, por ejemplo, cuando un producto o servicio se dirige a un público predominantemente femenino.

A continuación, la sesión se centró en los límites a la admisibilidad del registro y en las condiciones en que un signo puede quedar excluido de la protección por ser contrario al orden público o a las buenas costumbres. Dos casos recientes ilustran algunos de los elementos que tienen en cuenta los tribunales para evaluar ese motivo absoluto de denegación. Por ejemplo, es posible que un signo se refiera a actividades que se consideran amenazas graves para los valores fundamentales y los derechos humanos, de modo que se banalicen las consecuencias profundamente negativas de esas actividades. Se compartieron algunas distinciones que pueden establecerse entre la intención subyacente al signo y su percepción por parte del público pertinente. Se señaló que en algunas jurisdicciones esas determinaciones son objeto de un debate en evolución. Algunos tribunales están elaborando nuevas orientaciones sobre la identificación del contexto social específico en el que debe determinarse el significado de un signo, así como sobre las pruebas objetivas necesarias para respaldar la conclusión de que un signo es contrario a las buenas costumbres aceptadas por una sociedad determinada en un momento dado. Por ejemplo, ¿la introducción de un signo supuestamente ofensivo en la cultura popular ha alterado la percepción que el público tiene de ese signo?

Se observó que la libertad de expresión está prevista explícitamente en el Derecho de marcas y que debería aplicarse al sopesar los argumentos relativos a las buenas costumbres como motivo para denegar el registro de una marca.

Sesión 3: Nuevas cuestiones en el ámbito de las marcas – Las marcas notoriamente conocidas y la dilución

Partiendo de los debates que tuvieron lugar en la segunda sesión, este panel comenzó recordando las funciones básicas de las marcas, a saber, la distinción del origen de los productos y servicios, y la protección del interés del público en el sentido de que este no sea inducido a confusión o a engaño mediante el uso de signos similares. Se señaló que la probabilidad de confusión entre marcas competidoras es, por consiguiente, una prueba fundamental para determinar si existe una infracción en lo que respecta al Derecho de marcas.

Se ilustraron los elementos básicos que suelen tener en cuenta los tribunales al evaluar la probabilidad de confusión, como la relación entre los tipos de productos o servicios para los que se utilizan las marcas; las diferencias y similitudes entre las propias marcas, incluido el diseño conceptual general, así como detalles específicos de apariencia, similitudes lingüísticas, pronunciación, significado e impresión comercial; y la identificación y caracterización de los correspondientes consumidores y el riesgo de que esos consumidores sean inducidos a engaño. El debate se amplió a las marcas que están interrelacionadas en la mente de los consumidores, a fin de crear la impresión de que los servicios de dos proveedores distintos son intercambiables, lo que podría crear confusión en cuanto al origen del servicio. A fin de evaluar esas relaciones en el contexto tecnológico del comercio electrónico, algunos tribunales consideran que es necesario adaptar su interpretación actual del Derecho de marcas.

Más allá de la prueba básica de la probabilidad de confusión, en la sesión se examinaron otros dos contextos específicos: la mayor protección de las marcas notoriamente conocidas y la evaluación de la parodia como defensa ante una infracción en materia de marcas, incluidas las marcas notoriamente conocidas.

En cuanto a las marcas notoriamente conocidas, se examinó el umbral de reconocimiento de esas marcas y la protección adicional que reciben bajo la rúbrica de la dilución, la cual va más allá del análisis estándar de la probabilidad de confusión aplicable a las marcas. Se señaló que esa esfera del Derecho de marcas es objeto de interpretaciones divergentes en los distintos países. Por un lado, las normas jurídicas para definir las marcas notoriamente conocidas difieren, y algunas jurisdicciones establecen distinciones adicionales entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas. Se observó que la determinación del conocimiento que tienen los consumidores de una marca es una cuestión de hecho que debe establecerse de acuerdo con el sistema jurídico de cada país; la experiencia de los jueces en varios contextos es que para ese fin se utilizan las encuestas a los consumidores.

Puntos de debate

- La probabilidad de confusión
- La dilución y su defensa

Sentencias de referencia

- Corte Popular Superior de Beijing (China) [2012]: *Baidu Online Network Technology (Beijing) Co Ltd v Trademark Review and Adjudication Committee*, asunto N.º GXZ No. 1081
- Tribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japón [2013]: *Hokkaido Design Kabushiki Kaisha v Puma SE*, asunto N.º 2012 (Gyo-Ke) 10454;
- Tribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japón [2009]: *Puma AG Rudolf Dassler Spor v JPO*, asunto N.º 2008 (Gyo-Ke) 10311
- Tribunal Constitucional de Sudáfrica [2005]: *Laugh It Off Promotions CC v South African Breweries International (Finance) BV t/a Sabmark International* [2005], asunto N.º ZACC 7
- Tribunal Federal de Apelaciones de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) [2019]: *Motor Experts LLC v Sell Any Car and the Ministry of Economy*, asuntos N.os 224 y

Por otro lado, si bien la mayoría de las jurisdicciones han incorporado la protección de las marcas notoriamente conocidas, los elementos de esa protección pueden variar. Por ejemplo, algunas jurisdicciones reconocen expresamente la protección contra la dilución y consideran que la difuminación, el descrédito y el aprovechamiento indebido son formas de dilución. En otras jurisdicciones, puede concederse una protección efectiva contra los comportamientos que equivalen a la difuminación, el descrédito o el aprovechamiento indebido, sin que se reconozca explícitamente un concepto general de dilución.

También se debatieron los principios en los que se basa el mayor nivel de protección concedido a las marcas notoriamente conocidas. Algunas observaciones se refirieron al vínculo existente entre la justificación de la protección contra la dilución, que podría considerarse como la protección de los intereses individuales del propietario de la marca, y la justificación tradicional del interés público, que consiste en proteger a los consumidores ante la confusión. Se examinaron los motivos para conceder una protección adicional a las marcas ya conocidas, y se extrajeron conclusiones diferentes, entre ellas, distintas valoraciones de los daños causados a las marcas notoriamente conocidas debido a comportamientos como el aprovechamiento indebido. Se observó que, en un país, el Derecho de marcas puede constituir un recurso más eficaz contra ese comportamiento que las leyes sobre competencia desleal.

El panel compartió ejemplos para ilustrar las consideraciones que se tienen en cuenta al evaluar si puede considerarse que una marca que se utiliza en productos o servicios distintos de los correspondientes a la marca notoriamente conocida diluye la reputación de esta última. Entre los factores que algunos jueces consideran pertinentes para esa determinación figura el hecho de que la marca notoriamente conocida haya sufrido una pérdida económica real o un deterioro de su reputación por el uso de la supuesta marca infractora. En algunos ejemplos, los tribunales consideran que existe el riesgo de que el público pueda inferir una conexión comercial u operativa con una marca notoriamente conocida, aun cuando la marca en cuestión opere en un sector totalmente inconexo. Algunos jueces consideran si la marca infractora se utiliza o no con fines comerciales.

En cuanto al tema de la parodia, se trataron las circunstancias en las que la parodia puede ser reconocida como una defensa contra una supuesta infracción de la legislación sobre marcas. Para empezar, se observó que en el Derecho de marcas la parodia no está definida con precisión. Además, la parodia en la esfera de las marcas se distingue de la parodia en los ámbitos del arte, la literatura o el comentario social, así como de la parodia en la legislación de derecho de autor, habida cuenta de que el derecho de autor y la legislación sobre marcas tienen objetivos diferentes, por lo que pueden incorporar la libertad de expresión de distintas maneras.

A falta de una definición, se expusieron algunas tipologías utilizadas por los tribunales para concebir la parodia, tales como el comentario político, la crítica o el humor. Entre los recientes criterios adoptados para la valoración de las pretensiones relativas a la parodia, se sugirió que esta sea reconocida como defensa cuando no se pueda establecer que el uso de la marca supuestamente infractora provoque confusión en el consumidor en cuanto al origen de los productos o servicios, o perjudique la capacidad o el carácter distintivos de la marca protegida. Otra posibilidad es que el reconocimiento de la parodia se limite a los casos en que el uso presuntamente infractor de una marca tenga claramente por objeto transmitir mensajes o valores sociales. En algunos países no existe una jurisprudencia específica sobre la parodia como defensa contra las demandas por infracción de la legislación en materia de marcas. En otros países, la parodia no goza de ningún reconocimiento como defensa en el Derecho de marcas.

Continuando con el tema de la sesión anterior sobre marcas, en el debate se señaló que no existen fórmulas sencillas para tratar la parodia, sino que debe lograrse un equilibrio entre los principios de la libertad de expresión y la protección otorgada a las marcas notoriamente conocidas.

Sesión 4: La labor de la OMPI en el ámbito de la administración judicial de la PI

En la sesión se presentó un panorama general de la labor de la OMPI en la esfera de la administración judicial de la PI, cuyo objetivo es colaborar con las autoridades judiciales nacionales para hacer frente a los desafíos que se plantean en el ámbito de la PI, que cambian constantemente. Se señaló que el Instituto Judicial de la OMPI ofrece orientaciones generales para la labor de la OMPI relacionada con las autoridades judiciales, y colabora con los sectores pertinentes de la OMPI en la ejecución de actividades.

La labor de la OMPI en este ámbito contribuye a la consecución de tres objetivos principales: facilitar el intercambio de información sobre PI entre jueces; fortalecer las capacidades humanas e institucionales de las autoridades judiciales nacionales, tanto para la resolución judicial de causas relacionadas con la PI como para la formación en materia de PI; y contribuir a la investigación y los estudios para perfeccionar los conocimientos colectivos sobre el estado de la administración judicial de la PI. Esta labor está orientada por la Junta Asesora de Jueces de la OMPI, integrada por 15 miembros que representan a una amplia cobertura geográfica y técnica y actúan a título personal

El elemento central de la labor de la OMPI de intercambio de información en este ámbito es el Foro de Jueces de PI de la OMPI, que se celebra anualmente. En los debates de la sesión inaugural de 2018, resumidos en [el informe Foro 2018 de la OMPI para jueces de PI](#), se pusieron de relieve no solo las convergencias en los problemas a los que se enfrentan los distintos países, sino también los contrastes y las diferencias claras entre los distintos sistemas jurídicos y judiciales, que deben tenerse en cuenta y comprenderse.

La segunda finalidad de la labor de la OMPI en relación con las autoridades judiciales es ofrecer mayores oportunidades a los jueces con distintos grados de experiencia en materia de solución de causas de PI para que desarrollen o mejoren sus conocimientos especializados en materia de PI. Con ese fin se lleva a cabo un gran número de actividades en los diferentes sectores de la OMPI. Un nuevo elemento del Instituto Judicial de la OMPI es la clase magistral de la OMPI sobre causas de PI, en la que hace hincapié en el intercambio de conocimientos prácticos y de la vida real entre jueces experimentados en materia de PI, con clases estructuradas mediante pequeñas mesas redondas y debates. En otra iniciativa relativamente reciente de la OMPI se fomentan los programas regulares de formación judicial en materia de PI. Esta iniciativa comenzó como un proyecto piloto de cooperación con instituciones nacionales de formación judicial bajo la égida del Comité de la OMPI de Desarrollo y PI. Tras la finalización satisfactoria del proyecto piloto por la Academia de la OMPI en 2018, esta nueva modalidad de colaboración para crear programas regulares de formación judicial sobre PI se ha integrado plenamente en la labor del Instituto Judicial de la OMPI.

En cuanto al tercer objetivo, de mejorar los conocimientos a nivel colectivo, se presentó un nuevo componente de la base de datos WIPO Lex, en materia de sentencias que se encuentra en fase de proyecto piloto. Esta base de datos gratuita, que se espera que esté a disposición del público en el verano de 2020, permitirá acceder fácilmente a las principales sentencias sobre PI de todo el mundo. Además, se ha lanzado una nueva serie de publicaciones, la colección de la OMPI de sentencias importantes sobre PI, en la que China

es el primer país que contribuye con sus datos. También se presentaron las ediciones en inglés y francés de *When Private International Law Meets Intellectual Property Law A Guide for Judges* (confluencia del Derecho internacional privado con el Derecho de la propiedad intelectual – guía para jueces), una publicación conjunta de la OMPI y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

La sesión concluyó con un resumen de los principios que guían la labor de la OMPI con las autoridades judiciales, a saber: reconocimiento de la diversidad de estructuras y enfoques judiciales nacionales; promoción del intercambio de conocimientos, opiniones y perspectivas sobre cuestiones de interés común, a fin de tomar en consideración, sin necesariamente atenerse, a la evolución de los sistemas y la jurisprudencia de otros tribunales; pleno respeto de los intereses y las exigencias de cada Estado miembro beneficiario, incluidas sus distintas tradiciones jurídicas, características sociales, contextos económicos y prioridades; y orientación y actuación de los jueces.

Sesión 5: Nuevas cuestiones en el ámbito de las patentes

En la sesión se abordaron, desde la óptica de varias sentencias a nivel nacional, dos nuevos e importantes problemas que enfrentan los tribunales en relación con las patentes: la evaluación de la idoneidad de la materia patentable en determinados ámbitos técnicos (por ejemplo, los métodos comerciales, las interfaces gráficas de usuario y los métodos de diagnóstico); y la compleja interacción del Derecho de patentes y el Derecho de la competencia.

En primer lugar, los oradores expusieron casos recientes que han planteado dificultades a los jueces a la hora de evaluar la idoneidad de la materia patentable, entre otros, el de una invención que consistía en una serie de pasos, reivindicada como método comercial, que presentaba pocas características técnicas. Se planteó la cuestión de si el método se ajustaba a la definición de "invención" que figuraba en la legislación, a fin de poder ser objeto de protección por patente. Para analizar el razonamiento que había seguido el tribunal para llegar a su conclusión, se abordaron cuestiones como la identificación del problema técnico abordado por la invención, así como la evaluación de los medios técnicos utilizados o la solución técnica ofrecida por la invención. Se concluyó que el método comercial utilizaba pasos o elementos específicos como medios técnicos para resolver un problema y, por lo tanto, se ajustaba, en conjunto, a la definición legal de invención patentable.

El reto de evaluar lo que constituye materia susceptible de protección por patente en nuevos ámbitos también se planteó en un ejemplo relativo a la interfaz gráfica de usuario de un aparato, en el que el único de sus elementos que lo diferenciaba de lo que existía

Puntos de debate

- [Materia susceptible de protección: ¿son las patentes neutras desde el punto de vista tecnológico? Ejemplos de mecanismos de medición y métodos de diagnóstico y relativos a las interfaces gráficas de usuario](#)
- [Crear un equilibrio adecuado entre la calidad de las patentes y la inversión en tecnología, y la función de los tribunales](#)
- [Interrelación con el Derecho de la competencia: ejemplo de arreglos de pago compensatorio](#)

Sentencias de referencia

- [Tribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japón \[2018\], asunto N.º 2017 \(Gyo, Ke\) 10232](#)
- [Tribunal Supremo de la República de Corea \[2014\]: *GSK v KFTC*, asunto N.º 2012 Du 24498](#)
- [Tribunal Federal de Patentes de Suiza \[2019\]: *Hamilton Medical AG c imtmedical AG* \(O2017_007\)](#)
- [Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, \[2017\]: *Athena Diagnostics Inc v Mayo Collaborative Services LLC*, 927 F3d 1333](#)

en el estado de la técnica era la forma particular en que la información estaba representada por la interfaz gráfica de usuario. Por consiguiente, se planteó si era adecuado considerar que la forma específica utilizada para mostrar la información era "técnica" en el sentido de la legislación pertinente y, por lo tanto, patentable. En el debate se plantearon varias cuestiones, a saber: para evaluar la actividad inventiva, ¿puede considerarse que una presentación diferente de la información constituye una solución técnica a un problema técnico? ¿Cómo cabe definir el problema técnico? ¿Qué pruebas se necesitan para demostrar que la invención reivindicada resuelve ese problema? ¿Quién debe asumir la carga de la prueba para demostrar que la invención resuelve el problema?

La complejidad de determinar la patentabilidad, en particular, en ámbitos muy técnicos como la bioquímica y la tecnología médica, se ilustró con ejemplos en los que diferentes tribunales que aplican la misma legislación han evaluado de forma distinta la patentabilidad de nuevos métodos de diagnóstico de enfermedades. Hay tribunales que consideran que las reivindicaciones son patentables porque, si bien se refieren a leyes naturales, en ellas se enseñan enfoques novedosos de diagnóstico o tratamiento o se utilizan secuencias no convencionales de pasos conocidos. Sin embargo, otros tribunales han considerado que las mismas reivindicaciones no son admisibles a menos que uno o más de los pasos de diagnóstico en sí sean novedosos. A decir verdad, esas evaluaciones parecen ser subjetivas, en particular, teniendo en cuenta que el tribunal puede carecer de los conocimientos técnicos pertinentes. Se señaló que esta situación ha causado una importante incertidumbre a nivel comercial y requiere una mayor claridad legislativa.

Por último, se abordó la cuestión de la búsqueda de un equilibrio entre la protección por patente (y el incentivo de la innovación) y la competencia leal. A este respecto, una cuestión que se ha abordado en los tribunales nacionales es la de los acuerdos de "pago compensatorio", que suponen el pago del titular de la patente a la parte que la haya impugnado, o los acuerdos denominados "*pay for delay*", que son acuerdos de pago destinados a retrasar la entrada al mercado de empresas de medicamentos genéricos. La cuestión fundamental que se puso de relieve fue la dificultad de lograr un equilibrio entre los derechos de los titulares de patentes -que incluyen el derecho a resolver controversias sobre patentes- y las leyes sobre competencia, y si los monopolios de patentes están obstaculizando entradas competitivas en el mercado. Se señaló que estas cuestiones no son solo de carácter jurídico, sino también económico, y que demuestran la interacción, a veces compleja, del Derecho de patentes con el Derecho de la competencia.

Sesión 6: Agotamiento de los derechos de PI e importaciones paralelas

En esta sesión se abordó la cuestión relativa al agotamiento de los derechos de PI.

El debate comenzó con una referencia al artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que no se estipula un marco para el agotamiento de los derechos de PI, sino que se deja a los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) la tarea de determinar si se aplica el agotamiento nacional, regional o internacional. Se señaló que esto era, por una parte, un reflejo de la falta de consenso multilateral sobre la cuestión del agotamiento de los derechos de

Puntos de debate

- Acuerdo sobre los ADPIC, artículo 6 y diferentes enfoques respecto del agotamiento de los derechos: internacional, regional o nacional. ¿Cuáles son los fundamentos normativos?
- ¿Hasta qué punto pueden las restricciones contractuales repercutir en el agotamiento de los derechos de PI?
- Requisitos de reembalaje en las importaciones paralelas

PI y, por otra, una invitación a los Estados miembros para que establezcan una serie de principios en materia de agotamiento que respondan a sus respectivos intereses nacionales.

En la sesión se examinó la forma en que enfocan la cuestión unas y otras jurisdicciones, destacándose las circunstancias socioeconómicas internas que habían dado lugar a diferentes consideraciones normativas con ramificaciones legales. Se señaló que se trataba de una esfera en la que el Derecho es incierto, y los tribunales han de aportar claridad.

Se examinaron los principios en que se basan los diferentes marcos para enfocar el agotamiento. Por ejemplo, se señaló que el hecho de anteponer la independencia de los derechos de PI favorecía el agotamiento nacional o regional, lo que permitía a los titulares de derechos de PI ejercer sus derechos exclusivos de dividir y controlar los mercados en diferentes jurisdicciones, y supervisar la calidad de los productos protegidos por PI mediante acuerdos de distribución. A su vez, el modelo de libre comercio parece decantarse por el agotamiento internacional, a fin de promover la disponibilidad de los productos protegidos por PI y contribuir a evitar el establecimiento de monopolios. Se observó que por lo general se considera que los titulares de derechos de PI están a favor del agotamiento nacional, mientras que se supone que los grupos de consumidores están a favor del agotamiento internacional; sin embargo, se advirtió que hay que evitar esas generalizaciones.

Para ilustrar los diferentes enfoques adoptados por los tribunales en relación con el agotamiento de los derechos de patente, se presentaron dos casos sobre productos similares. En uno de ellos, el tribunal sostuvo que el agotamiento de los derechos de patente se producía con la primera venta de un producto, ya fuera en el país o en el extranjero, y que partiendo de la doctrina del agotamiento no se podía concluir que se había producido una infracción sobre la base de la utilización posterior de ese producto después de la venta, independientemente de las modificaciones realizadas por el comprador. Por otra parte, sostuvo que el titular de la patente conservaba el derecho a presentar una demanda por incumplimiento de contrato.

En otro país, en una controversia transfronteriza, el tribunal no consideró que se había producido automáticamente un agotamiento de los derechos de patente. Por consiguiente, si el titular de la patente había estipulado claramente que conservaba sus derechos de patente tras la primera venta, el comprador quedaría sujeto a esos derechos y solo podría utilizar el producto ateniéndose a las limitaciones permitidas por el titular de la patente. Si el titular de la patente no tomaba ninguna medida para notificar al comprador cualquier limitación, esa ausencia de notificación se consideraría una aprobación implícita para que el comprador utilizara el producto como deseara y pudiera, sin temor a restricciones, vender, utilizar o distribuir el producto. Sin embargo, a diferencia de la conclusión a la que se llegó en la jurisdicción anterior, el tribunal consideró que el consentimiento implícito no se aplicaba si el producto se había modificado o alterado después de su puesta en el mercado.

Sentencias de referencia

- Tribunal Federal de Australia [2019]: *Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corporation* [2019] FCAFC 115
- Tribunal Supremo de la República de Belarús [2013]: *Twins Tech JSC (Rusia) v Medicalfort LLC*, asunto N.º 12-01/20-2013
- Tribunal Superior de Delhi (India) [2012]: *Samsung Electronics Company Limited v Kapil Wadhwa*, CS (OS) N.º 1155/2011
- Tribunal Superior de Delhi (India) [2010]: *John Wiley & Sons Inc. v Prabhat Chander Kumar Jain*, CS (OS) N.º 1960/2008
- Tribunal Supremo de Filipinas [2009]: *Roma Drug and Romeo Rodriguez, as Proprietor of Roma Drug v The Regional Trial Court of Guagua, Pampanga, the Provincial Prosecutor of Pampanga, Bureau of Food & Drugs and Glaxo SmithKline*, asunto N.º 149907
- Tribunal de Casación de Turquía [2014]: *Merinos v n11.com*, asuntos 2014/6429E, 2014/12088K

En un caso relacionado con el derecho de autor sobre la venta en línea y la distribución mundial de ediciones de bajo precio de las publicaciones de los demandantes, el tribunal denegó que se había producido el agotamiento internacional, basándose en las condiciones del contrato que permitían la venta de los libros únicamente a los estudiantes de determinados países.

Los panelistas debatieron si se debe adaptar la doctrina del agotamiento en función de los diferentes derechos de PI de que se trate, señalando que algunas jurisdicciones aplican el agotamiento internacional a todos los derechos de PI, mientras que otras jurisdicciones aplican el agotamiento internacional al derecho de autor pero no a las patentes. También exploraron la posibilidad de aplicar de forma diferenciada la doctrina del agotamiento, en función de la categoría de productos y las necesidades relativas del país. Por ejemplo, los argumentos basados en el orden público que favorecen el agotamiento nacional pueden ser más convincentes cuando se trata de desarrollar el mercado nacional, mientras que en algunas jurisdicciones se aplica más fácilmente el agotamiento internacional para los productos farmacéuticos y los instrumentos médicos mediante políticas de importación paralelas, en aras de la salud pública y de un mayor acceso a los medicamentos.

Se examinaron los requisitos de reembalaje que se plantean en los casos de importaciones paralelas, incluida la cuestión de si el titular de un derecho de PI puede oponerse al reembalaje de productos protegidos por derechos de PI, y se determinó que algunas jurisdicciones adolecen de lagunas legislativas.

Por último, en la sesión se examinó el principio del agotamiento regional, tal como se aplica en algunas uniones económicas o aduaneras regionales, a fin de promover la libre circulación de mercancías. En esas regiones, las consideraciones de competitividad regional y las preocupaciones económicas comunes parecen impulsar el principio de agotamiento regional, lo que exige adaptar las leyes de PI en consecuencia.

Los panelistas concluyeron señalando que el denominador común de los diversos enfoques del agotamiento de los derechos de PI era que esas decisiones de política nacional obedecían a lo que cada país considerara una combinación y un equilibrio adecuados de principios que respondieran a las circunstancias nacionales particulares.

Sesión 7: Medidas de subsanación en las infracciones multiterritoriales

En la sesión se abordó el reto que supone para los tribunales formular medidas de subsanación para la observancia efectiva de los derechos territoriales de PI en los casos de infracción transfronteriza.

Como antecedente, se señaló que los desafíos que plantea la multiterritorialidad no son nuevos en la legislación de PI. En la sesión se pusieron de relieve la génesis y la historia internacionales de los tratados de PI que se remontan al siglo XIX, y el crecimiento del comercio transfronterizo resultante de la Revolución Industrial.

Puntos de debate

- ¿Pueden los tribunales nacionales adoptar medidas de subsanación “mundiales”?
- Establecimiento de tasas de licencia para ingresos fuera del territorio nacional
- Bloqueo de sitios y órdenes globales de desindexación
- Medidas de subsanación en casos de infracciones indirectas transfronterizas

Con este telón de fondo, se abordaron las diferentes medidas de subsanación dictaminadas en recientes casos de infracción de derechos de PI de carácter multiterritorial. En primer

lugar, se examinaron los problemas que se plantean en las controversias multijurisdiccionales sobre la aplicación de condiciones de licencia justas, razonables y no discriminatorias (condiciones FRAND, por sus iniciales en inglés) en relación con patentes necesarias para cumplir normas técnicas, tratándose de ventas en varios países. Se intercambiaron puntos de vista sobre las medidas de subsanación adecuadas.

En la determinación de licencias en las controversias sobre patentes esenciales para el cumplimiento de normas técnicas podría contemplarse el otorgamiento de medidas de subsanación que fueran de aplicación mundial, a pesar de haber sido dictadas por un tribunal nacional. Para examinar el razonamiento que llevó a esta conclusión, se partió del supuesto de una situación más convencional en la que una fábrica de un Estado produce productos falsificados tanto para el mercado local como para la exportación. En esa situación, un tribunal podría evaluar los daños y perjuicios sobre la base de las ventas mundiales, es decir, sobre la cantidad de todos los productos falsificados fabricados, tanto para el mercado local como para la exportación, porque esa fabricación constituye en sí misma una infracción del derecho de PI. Se examinó la diferencia específica entre el daño causado y el acto infractor, o el acto objeto de licencia y el acto generador de regalías, en particular en lo que respecta a la ubicación territorial de esos actos.

Otra forma de enfocar el asunto es considerar que la tasa de regalías de una patente está estrechamente relacionada con un territorio específico, haciéndose así más hincapié en la naturaleza territorial de las patentes y en las conclusiones potencialmente diferentes sobre la validez de las patentes o las licencias en las distintas jurisdicciones. Con arreglo a este enfoque, sería inviable que un tribunal nacional aplicara una tasa mundial de regalías.

El panel examinó además las cuestiones de competencia que se plantean en el contexto de las patentes esenciales para el cumplimiento de normas técnicas, como la creación de monopolios por parte de los titulares de esas patentes y, al mismo tiempo, restricciones del derecho exclusivo de la patente establecidas mediante las normas. Algunas jurisdicciones hacen mayor hincapié en el análisis contractual, mientras que otras abordan la cuestión desde la perspectiva del Derecho de la competencia, tratando de determinar si se ha producido un abuso de posición dominante en el mercado.

En la sesión también se abordaron los problemas que plantea la realización de procedimientos judiciales paralelos, en los que puede haber superposición, en los casos de infracción transfronteriza. Entre los problemas planteados está la relación entre las sentencias dictadas por tribunales de diferentes jurisdicciones, así como los interdictos de actuaciones procesales concurrentes solicitados por una parte en una jurisdicción para impedir que una parte contraria inicie o prosiga un procedimiento en otra jurisdicción.

En cuanto a la infracción en línea de los derechos de autor o de las marcas, en la sesión se estudió cuál puede ser la base para dictar una orden de bloqueo de un sitio web. Si los operadores de sitios web que infringen derechos de PI se encuentran fuera de la jurisdicción del tribunal, hay países en los que los tribunales pueden ordenar a los proveedores de servicios de red que adopten medidas razonables para bloquear el acceso de sus usuarios a esos sitios web. Los tribunales derivan su facultad de hacerlo de diferentes fuentes. En algunos países se ha aprobado una legislación específica sobre PI que prevé como recurso las órdenes de bloqueo de sitios web, mientras que en otras jurisdicciones se interpreta que

Sentencias de referencia

- Tribunal Federal de Alemania [2017]: *Abdichtsystem*, asunto N.º X. ZR 120/15
- Tribunal Federal de Alemania [2015]: *Audiosignalkodierung*, asunto N.º X ZR 69/13
- Tribunal Superior de Singapur [2018]: *Disney Enterprises, Inc y otros v M1 Ltd y otros* [2018] 5 SLR 1318; [2018] SGHC 206
- Tribunal de Apelación (Sala de lo Civil) de Inglaterra y Gales [2018]: *Unwired Planet v Huawei* (2018) EWCA Civ 2344

las leyes de procedimiento civil existentes facultan al tribunal para conceder órdenes de bloqueo de sitios web. Estos mandamientos judiciales se imponen, en determinadas circunstancias, como mandamientos que conllevan la dinámica de bloquear nuevos medios de acceso a los mismos sitios web infractores que no fueron objeto del mandamiento principal. Los panelistas también se refirieron a la posibilidad de dictar órdenes de exclusión de la lista a los motores de búsqueda en los casos de infracción de la PI en línea, y a si esas órdenes debían ser a nivel mundial, limitadas geográficamente o adaptadas de otro modo a la infracción de que se trate.

También se abordaron las diferentes formas en que los tribunales evalúan el vínculo territorial entre el acto infractor y el derecho de PI protegido. Hay jurisdicciones que diferencian el lugar en que se produce el acto infractor del lugar en que surte efecto la infracción. Por consiguiente, en algunas situaciones sería posible establecer una infracción indirecta cuando el acto se cometió fuera del territorio de protección de la PI, a la luz del mercado pertinente de los productos y de la correlación entre los actos realizados fuera del territorio de protección de la PI y los realizados dentro de él.

En el debate se reconoció que, para ser eficaces, los tribunales deben crear medidas de subsanación que respondan a la realidad del mundo. Sin embargo, se subrayó que adoptar un enfoque expansivo de las medidas de subsanación es muy distinto a ampliar el alcance de los derechos jurídicos sustantivos, que es una función que reside en el poder legislativo y no en el judicial.

Sesión 8: PI y Derecho internacional privado

En la sesión se abordaron cuestiones de Derecho internacional privado que se plantean en las transacciones de PI en un mundo globalizado.

Por ejemplo, en un caso relativo a un contrato de patentes inscritas en varios países, un tribunal podría decidir claramente sobre las patentes inscritas en su jurisdicción, pero ¿podría decidir también sobre las patentes de otros países?

Para ello se estudió el ejemplo de una controversia entre el titular de una patente esencial para el cumplimiento de una norma técnica que poseía una cartera mundial de patentes, y un fabricante con ventas en múltiples países, sobre cuestiones de validez y carácter esencial de las patentes en cuestión, de infracción y obligaciones FRAND, y sobre si un tribunal debía ejercer su jurisdicción cuando las ventas en el territorio fueran limitadas.

Se compararon diferentes enfoques del principio de *forum non conveniens* (según el cual un tribunal puede suspender o desestimar las actuaciones si está convencido de la disponibilidad, competencia y mayor idoneidad de otro foro) en tal situación. En términos generales, se observaron divergencias entre la postura del *common law* y la del ordenamiento jurídico romanista: Mientras que el *common law* parece favorecer la flexibilidad y la facultad discrecional otorgada al tribunal mediante este principio, el ordenamiento jurídico romanista considera el concepto de manera un tanto crítica por ser

Puntos de discusión

- Jurisdicción
- Derecho aplicable
- Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras

Sentencias de referencia

- Tribunal Superior de Justicia del Brasil [2007]: *Lilly Icos LLC v Pfizer Limited* (“*Viagra case*”), SEC-911
- Tribunal de Apelación (Sala de lo Civil) de Inglaterra y Gales [2019]: *Huawei v ZTE* [2019] EWCA Civ 38
- Tribunal Supremo de la Federación de Rusia [2013]: *VOIS v OOO “Polet”*, asunto N.º A53-25852/2013

excesivamente subjetivo. También hubo quien opinó que el foro natural era el foro con el que la acción tenía la conexión más real y sustancial.

También se consideraron los riesgos de la "búsqueda del foro más conveniente", así como la posibilidad de que el criterio del *forum non conveniens* se utilizara como instrumento para proteger la competencia de los tribunales nacionales. El dilema se presentó como un choque entre el proteccionismo jurisdiccional y la realidad económica, en el sentido de someter a los tribunales controversias sobre patentes nacionales y extranjeras, con diferentes reivindicaciones, estado de la técnica o actos de infracción, a la vez que se les pedía que decidieran una tasa de regalías para todo el mundo.

Se sugirieron varias posibilidades para definir los problemas derivados de cada caso y limitar el examen de un tribunal a las cuestiones relativas a las patentes nacionales y a las cuestiones contractuales. En el debate se puso de relieve la jurisdicción exclusiva ejercida por los tribunales en relación con la determinación de la validez y la infracción de las patentes inscritas en el foro. Se citó, en particular, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y su disposición relativa a la independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países, para respaldar ese enfoque. También se reflexionó sobre si el carácter esencial o las tasas de licencia en las controversias relativas a la aplicación de condiciones justas, razonables y no discriminatorias podrían determinarse mejor en otros foros que no fueran los tribunales judiciales.

En cuanto al tema del reconocimiento y la ejecución de las sentencias extranjeras, en el debate se examinaron varias cuestiones, como por ejemplo ¿Qué peso debe dar un tribunal a una sentencia extranjera que invalida una patente extranjera, cuando se solicita la ejecución de la misma en la jurisdicción de ese tribunal? ¿Debería influir una sentencia extranjera en la evaluación de una patente nacional sobre el mismo producto que una patente extranjera? En este contexto, se mencionaron las consideraciones de interés público que se habían planteado en la negociación de la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial (2019), y concretamente en la exclusión de la PI del ámbito de aplicación esa convención.

En la sesión también se abordó la cuestión de la aplicación de los tratados internacionales de PI en el ámbito nacional y las obligaciones de los Estados parte en los siguientes tratados relativos a la misma materia. Se dio el ejemplo de un Estado que ratificó la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, así como el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), con posterioridad a la fecha de la primera interpretación o ejecución y fijación en un fonograma de una obra musical. En virtud de la Convención de Roma, el Estado no estaba obligado a cumplir las obligaciones de dicha convención en lo que respecta a los fonogramas fijados antes de su entrada en vigor para ese Estado, mientras que el WPPT protege todas las obras que no son de dominio público en el momento de su entrada en vigor. La aplicación del principio de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que regula la aplicación de los tratados sucesivos relativos a la misma materia, y del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas que permite acuerdos especiales entre los miembros de la Unión de Berna, conlleva el reconocimiento de los derechos exclusivos del artista intérprete o ejecutante y del productor de fonogramas.

Sesión 9: Últimas novedades en los tribunales de PI

En la sesión se suministró información de varios Estados miembros de la OMPI que han promulgado recientemente reformas judiciales que repercuten en la resolución de causas judiciales de PI. Los panelistas intercambiaron experiencias nacionales acerca de las reformas y analizaron sus fundamentos normativos.

En general, las reformas expuestas por unos y otros panelistas obedecían a un objetivo común, a saber, una mayor especialización de los órganos judiciales en cuestiones de PI. Entre los factores comunes que impulsaron estos cambios cabe mencionar el creciente volumen de casos de PI que se presentan ante los tribunales y el deseo de mejorar la eficacia; la necesidad de una mayor coherencia entre las decisiones de los distintos tribunales; la necesidad de un mayor número de jueces con conocimientos especializados en PI que se ocupen de las cuestiones técnicas que se plantean en las controversias en ese ámbito; y el deseo de fomentar una mayor confianza del público en el sistema de resolución judicial de causas de PI.

Se expusieron decisiones adoptadas por cada jurisdicción para llevar a cabo las medidas de reforma, como la creación de cámaras de PI dentro de los tribunales existentes; el establecimiento de nuevos tribunales de primera y/o segunda instancia; el apoyo a los jueces de PI para que adquirieran una mayor especialización; y la revisión de las normas de procedimiento que rigen las controversias en materia de PI. Por ejemplo, en un país, como parte de la revisión se preveía la armonización de las fuentes de Derecho procesal para los litigios de PI y la inclusión de ciertos aspectos jurídicos técnicos, como la posibilidad de interponer un procedimiento de revocación o invalidez como reconvencción en los procedimientos por infracción a nivel judicial (en lugar de administrativo). Con vistas a la especialización de los jueces en PI, el panel también reconoció las dificultades de retener a los jueces que poseen la formación técnica o la capacitación necesarias para resolver determinadas controversias técnicas en materia de PI.

Además de los cambios destinados a lograr una mayor especialización en las estructuras judiciales, el panel también estudió otros aspectos de las recientes reformas relacionadas con la PI, como la mejora de los procesos de investigación, especialmente en los casos relacionados con las nuevas tecnologías; una mayor transparencia en los juicios sobre PI, por ejemplo, mediante la publicación de documentos y la transmisión de audiencias por Internet; y la intensificación del intercambio con homólogos extranjeros, como otros tribunales nacionales y organizaciones internacionales.

Sesión 10: Resolución de causas judiciales relativas a la PI en los tribunales regionales

En la sesión se abordó la resolución de causas relativas a la PI en cuatro tribunales o sistemas regionales: el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia del Benelux, el sistema regional de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) y el propuesto Tribunal Unificado de Patentes. El panel examinó la incidencia que tienen los tribunales y sistemas regionales en la armonización de la PI y la interacción de los sistemas regionales y nacionales de resolución de causas de PI.

Puntos de debate

- La labor del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Tribunal de Justicia de la Unión Europea; Tribunal de Justicia del Benelux; tribunales del sistema de la OAPI; y el futuro Tribunal Unificado de Patentes
- Función de los tribunales regionales en la interpretación de las leyes de PI y armonización
- Conciliación de los sistemas judiciales nacionales y regionales de PI

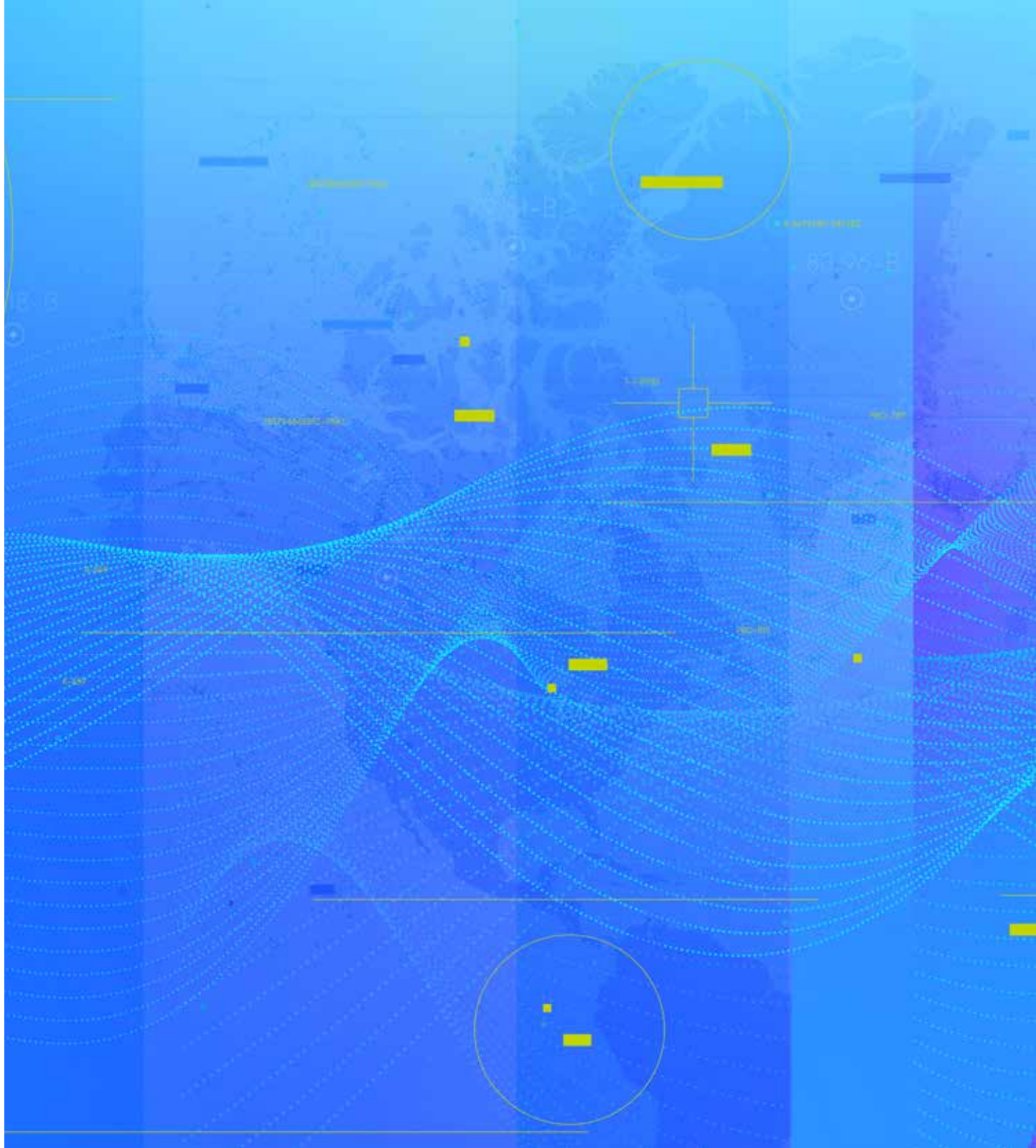
Los panelistas presentaron un panorama general de las distintas trayectorias, impulso normativo y estructuras del sistema de resolución de causas de PI de cada región. Se pusieron así de manifiesto varios hilos comunes que han impulsado el establecimiento de mecanismos regionales de resolución de causas. En general, una de las razones de base ha sido el deseo de una mayor coherencia en la interpretación y aplicación de las leyes de PI a nivel regional.

Dependiendo de las circunstancias regionales, el objetivo de una mayor coherencia puede presentarse de diversas formas. Podría respaldar una decisión política de lograr la armonización del Derecho sustantivo de la PI, o formar parte de un proceso más amplio de integración regional, incluida la integración económica hacia un mercado común. En un plano más práctico, la creación de una vía regional de resolución judicial podría promover una mayor coherencia y previsibilidad entre las diferentes interpretaciones nacionales, reducir los incentivos para que los litigantes busquen el foro más conveniente, racionalizar las medidas de protección de los titulares de derechos en múltiples territorios y evitar la proliferación de litigios paralelos, y colmar las lagunas en la aplicación de la ley.

Se puso de manifiesto que el carácter y la función del mecanismo judicial regional varían de una región a otra. Por ejemplo, el órgano puede funcionar como un tribunal especializado en PI o como un tribunal de jurisdicción general que se convierte en el lugar idóneo para la resolución de las controversias en materia de PI. Si se acusa la necesidad de reducir las incompatibilidades entre las decisiones judiciales nacionales (que también pueden surtir efecto en el territorio de toda la región), puede crearse un tribunal de última instancia, facultado para adoptar decisiones que sean vinculantes para los Estados o las partes. Sin embargo, los tribunales regionales no solo desempeñan funciones de apelación. En algunas regiones pueden orientar a los Estados miembros sobre la conformidad de la normativa nacional con la legislación regional, o emitir dictámenes sobre cuestiones jurídicas para los tribunales nacionales que lo soliciten, sin pronunciarse en las controversias entre partes.

En el debate se abordaron varios aspectos de la interacción de los mecanismos judiciales nacionales y regionales de resolución de causas, configurados por los elementos estructurales, sustantivos y de procedimiento analizados. Por ejemplo, en los casos en que un tribunal regional está facultado para dictar decisiones prejudiciales de carácter consultivo, se podría decir que la relación entre los tribunales nacionales y regionales es como una forma de diálogo y como un apoyo para la resolución de causas a nivel nacional. Por otra parte, se podría conferir a un mecanismo regional de resolución judicial competencia exclusiva sobre determinados asuntos.

Otro elemento que se desprende del intercambio de experiencias regionales es la serie de problemas prácticos que se plantean a los órganos regionales en el plano operativo, por ejemplo, la necesidad de que las actuaciones de los jueces se lleven a cabo en varios idiomas, así como la posibilidad de actuar en diferentes lugares geográficos y de combinar diferentes tradiciones y sistemas jurídicos en una normativa común.



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