

Foro 2021 de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual

Promover el diálogo transnacional
entre las autoridades judiciales nacionales

10 a 12 de noviembre de 2021

Programa

Normas del Foro

A fin de fomentar un diálogo abierto entre los jueces, el Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual se adhiere a la regla de confidencialidad de Chatham House. Los participantes tendrán derecho a utilizar la información que se comparta en el Foro, pero no podrán revelar ni la identidad ni la afiliación del orador ni de ningún otro participante.

Los oradores intervendrán a título personal y expresarán sus opiniones y puntos de vista, y no necesariamente los de la Secretaría de la OMPI ni los de sus Estados miembros.

El Foro no se difundirá al público por Internet.

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 magistrada del Tribunal de Casación 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, jueza 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 Contenciosa Administrativa, Corte Superior de Justicia, Lima (Perú).

Miércoles

10 de noviembre

13.00 – 13.15 **Apertura**

Daren TANG, director general, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Annabelle BENNETT, exjueza del Tribunal Federal de Australia, Sídney (Australia) y presidenta de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI

Maestra de ceremonias

Nahal ZEBARJADI, jurista del Instituto Judicial de la OMPI

13.15 – 13.40 **Sesión 1: Administración de causas judiciales relativas a las patentes**

- Panorama general de las estructuras judiciales, los responsables de la adopción de decisiones y los procesos de las controversias en materia de patentes
- Formación judicial relativa a las controversias de patentes:
 - Administración judicial proactiva de las causas
 - El valor de la educación formal e informal

Oradores

Jeremy FOGEL, director ejecutivo del Instituto Judicial de Berkeley; exdirector del Centro Judicial Federal (Estados Unidos de América)

Peter S. MENELL, profesor de la Facultad de Derecho de Berkeley; director de facultad del Instituto Judicial de Berkeley (Estados Unidos de América)

MIN Eun-Joo, directora del Instituto Judicial de la OMPI

13.40 – 14.30 **Sesión 2: Problemas propios de la administración de las causas judiciales en materia de patentes**

- ¿Cuáles son los retos más comunes que se plantean a los jueces en la administración de los litigios sobre patentes? (por ejemplo, alcance del descubrimiento de elementos probatorios, alcance del litigio, separación de las cuestiones que van a juicio, determinación de los hechos técnicos)
- ¿Cuáles son algunas de las prácticas mediante las que se pretende aumentar la rapidez, la eficiencia y la coherencia de la resolución judicial de las controversias en materia de patentes?
- Ventajas de las herramientas adoptadas para la administración de causas específicas e impedimentos a su utilización

Moderador

Kent JORDAN, juez del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, Filadelfia (Estados Unidos de América)

Oradores

Stephen BURLEY, magistrado del Tribunal Federal de Australia, Sídney (Australia)

HE Juan, magistrada del Tribunal de PI de la Corte Popular Suprema, Beijing (China)

Eduardo Azuma NISHI, juez del Tribunal de Justicia de São Paulo (Brasil)

David UNTERHALTER, magistrado interino, Tribunal Supremo de Apelación, Bloemfontein (Sudáfrica)

14.30 – 15.25 **Sesión 3: Los responsables de la adopción de decisiones y el papel de los especialistas en las controversias de patentes**

- ¿De qué manera recurren los jueces a especialistas en las causas sobre patentes?
- ¿Cómo se familiarizan los jueces con el Derecho de patentes y con la tecnología específica objeto de litigio?
- ¿Cómo se pronuncian los jueces en caso de desacuerdo entre varios especialistas y cómo explican los motivos que justifican su decisión?
- La interpretación de una reivindicación de patente, ¿es una cuestión de hecho o de Derecho? La actividad inventiva/evidencia, ¿es una cuestión de hecho o de Derecho? ¿Qué función desempeñan el juez o jurado y los especialistas en el proceso de adopción de decisiones respecto de estas cuestiones?

Moderador

Klaus GRABINSKI, juez del Tribunal Federal de Justicia, Karlsruhe (Alemania)

Oradores

LEE Kyuhong, presidente del Tribunal de Patentes, Daejeon (República de Corea)

Kathleen M. O'MALLEY, jueza del Tribunal de Apelación del Circuito Federal, Washington, D.C. (Estados Unidos de América)

Valerie THEAN, magistrada superior del Tribunal Supremo (Singapur)

15.25 – 15.30 **Clausura del primer día**

Jueves

11 de noviembre

13.00 – 13.20 **Reflexiones sobre el primer día: Conversación entre los principales ponentes y los moderadores de las sesiones**

Principal ponente de la sesión 2

Tamar AVRAHAMI, jueza del Tribunal de Distrito, Tel Aviv (Israel)

Principal ponente de la sesión 3

Angela FURLANETTO, magistrada del Tribunal Federal del Canadá, Ottawa (Canadá)

En conversación con los moderadores

Kent JORDAN
Klaus GRABINSKI

13.20 – 13.35 **La labor de la OMPI en el ámbito de la administración judicial de la PI**

Oradora

MIN Eun-Joo, directora del Instituto Judicial de la OMPI

13.35 – 14.30 **Sesión 4: Procedimientos de invalidez y anulación de patentes**

- ¿Cuándo y en qué momento del proceso se aborda la cuestión de la invalidez de las patentes?
- Plazo para impugnar la invalidez
- Interpretación de la reivindicación (examen administrativo y judicial)
- Examen de los resultados impredecibles de una invención
- Peso probatorio de los informes técnicos en la anulación de patentes

Moderador

Jeremy FOGEL

Oradores

ASAI Ken, juez del Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, Tokio (Japón)

Hugo R. GÓMEZ APAC, magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito (Ecuador)

Charlotte MAY, jueza suplente del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, Londres (Reino Unido)

14.30 – 15.25

Sesión 5: Procedimiento de infracción de patentes

- Infracción de patentes por medios equivalentes
- Infracción de patentes directa o indirecta
- Determinación de los hechos de la supuesta infracción

Moderador

Colin BIRSS, magistrado del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, Londres (Reino Unido)

Oradores

Lyudmila NOVOSELOVA, presidenta del Tribunal de Propiedad Intelectual, Moscú (Federación de Rusia)

Prathiba SINGH, magistrada del Tribunal Superior de Delhi, Nueva Delhi (India)

Peter TOCHTERMANN, presidente de la Sala de Patentes del Tribunal Regional de Mannheim (Alemania)

15.25 – 15.30

Clausura del segundo día

Viernes

12 de noviembre

13.00 – 13.20 **Reflexiones sobre el segundo día: Conversación entre los principales ponentes y los moderadores de las sesiones**

Principal ponente de la sesión 4

Rian KALDEN, magistrada del Tribunal de Apelación, La Haya (Países Bajos)

Principal ponente de la sesión 5

Carine GILLET, primera vicepresidenta del Tribunal de Justicia de Lille (Francia)

En conversación con los moderadores

Jeremy FOGEL
Colin BIRSS

13.20 – 14.00 **Sesión 6: Problemas específicos de las controversias relativas a las patentes respecto de invenciones biológicas y farmacéuticas**

- ¿Qué tratamiento se da a las patentes de productos biológicos y farmacéuticos modernos en el mundo actual?
 - ¿Cómo opera el segundo uso médico dentro de los límites de la patentabilidad y la infracción?
 - ¿Qué papel desempeñan los datos posteriores a la publicación y los criterios de plausibilidad?

Moderadora

Annabelle BENNETT

Oradores

DU Weike, magistrado de la Sala de Derechos de PI de la Corte Popular Suprema, Beijing (China)

Roberto ROMANDINI, miembro jurista de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, Organización Europea de Patentes, Múnich (Alemania)

14.00 – 14.40 **Sesión 7: Daños y perjuicios**

- Principios y problemas del cálculo de los daños y perjuicios
- ¿Compensación o sanción?
- Base probatoria para determinar los daños y perjuicios

Moderadora

Prathiba SINGH

Oradores

Samuel GRANATA, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Amberes (Bélgica) y del Tribunal de Justicia del Benelux (Luxemburgo)

KIM Kwangnam, juez del Tribunal de Distrito, Daegu (República de Corea)

14.40 – 15.20 **Mesa redonda: El futuro de la administración de las causas judiciales relativas a las patentes**

- La tecnología y la administración de causas (la administración de causas a distancia)
- Solución extrajudicial de controversias: ¿En qué medida pueden los jueces alentar a las partes a acudir a la mediación?
- ¿Cómo puede la administración de causas contribuir a reducir los costos de los litigios sobre patentes, en particular para las pymes?

Moderadora

Kathleen M. O'MALLEY

Oradores

Annabelle BENNETT

Colin BIRSS

Jeremy FOGEL

Klaus GRABINSKI

Kent JORDAN

Prathiba SINGH

15.20 – 15.30 **Clausura**

Annabelle BENNETT

Marco ALEMÁN, subdirector general del Sector de PI y Ecosistemas de Innovación de la OMPI

Oradores



Tamar AVRAHAMI

Jueza del Tribunal de Distrito, Tel Aviv (Israel)

La Sra. Avrahami fue nombrada jueza del Tribunal de Distrito de Tel Aviv en 2012. En el

ejercicio de esta función, conoce de muchas de las causas en materia de PI, en particular de Derecho de patentes, que se plantean ante el Tribunal, que es uno de los dos únicos órganos jurisdiccionales de Israel competentes para juzgar los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de la Oficina de Patentes. La Sra. Avrahami ejerció como jueza del Tribunal de primera instancia de Tel Aviv entre 2003 y 2012.

Comenzó su carrera con una pasantía con el juez el Dr. S. Levin en el Tribunal Supremo de Israel y fue admitida en el Colegio de Abogados de Israel en 1993. Ha trabajado en un importante estudio de abogados en Tel Aviv y ha sido consejera jurídica de la empresa IBM en Israel, Grecia y Chipre.

La jueza Avrahami imparte con regularidad conferencias sobre PI y otros temas jurídicos en cursos de formación judicial y otros contextos.

La Sra. Avrahami se graduó con mención especial en la Facultad de Derecho de la Universidad Hebrea de Jerusalén y tiene un Máster avanzado en Derecho de la Universidad de Chicago.



Annabelle BENNETT

Exjueza del Tribunal Federal de Australia, Sídney (Australia)

Hasta marzo de 2016, la señora Annabelle Bennett

(compañera de la Orden de Australia y *senior counsel*) fue jueza del Tribunal Federal de Australia –donde conoció de numerosos casos sobre propiedad intelectual, tanto en primera

instancia como en apelación– y desempeñó el cargo de jueza adicional del Tribunal Supremo del Territorio de la Capital Australiana. Antes de su nombramiento como miembro del Tribunal Federal de Australia, ejerció de abogada principal especializada en propiedad intelectual. También ha sido presidenta del Tribunal de Derecho de Autor de Australia y del Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica y ha formado parte de la presidencia del Tribunal de Recursos Administrativos. Actualmente, es rectora de la Universidad Bond; presidenta de la Junta Contra la Discriminación de Nueva Gales del Sur; árbitro del Tribunal de Arbitraje del Deporte; presidenta de Land Services SA; presidenta de la Organización Australiana de Ciencia y Tecnología Nuclear; miembro del Instituto Garvan de Investigación Médica; miembro de Chief Executive Women, y miembro de la Junta Asesora de la Facultad de Derecho de la Universidad China de Hong Kong.

Además de ser doctora en Bioquímica, la magistrada Bennett es licenciada en Derecho y es doctora honoris causa por la Universidad de Nueva Gales del Sur y la Universidad Nacional Australiana.



Colin BIRSS

Magistrado del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, Londres (Reino Unido)

El Sr. Birss fue nombrado juez del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales y subdirector de la Sala de lo Civil en 2021.

El magistrado Birss ingresó en el Colegio de Abogados de Inglaterra en 1990 y ejerció en el ámbito del Derecho de la propiedad intelectual. En 2008 fue nombrado consejero de la Reina. En 2010, ocupó los cargos de juez del ahora denominado Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual (IPEC) y presidente del Tribunal de Derecho de Autor del Reino Unido. En 2013, el Sr. Birss fue nombrado juez del Tribunal de Justicia (Sala de la Cancillería), donde ejerció

en los Tribunales Mercantiles y de la Propiedad, y en 2019 pasó al ser el juez encargado del Tribunal de Patentes.

El magistrado Birss es licenciado en Metalurgia y Ciencias de Materiales por el Downing College (Cambridge), y se formó en Derecho en la Universidad de la City de Londres.



Stephen BURLEY

Magistrado del Tribunal Federal de Australia, Sidney (Australia)

El magistrado Burley es juez del Tribunal Federal de Australia desde 2016. Ejerce en la esfera de la propiedad intelectual a escala nacional y conoce de numerosas causas sobre la materia, tanto en primera instancia como en apelación. Asimismo, a menudo se desempeña como facilitador, investigador y ponente en conferencias y seminarios en el ámbito de la propiedad intelectual.

Antes de ocupar su cargo en el Tribunal, el magistrado Burley ejerció en los despachos de 5 Wentworth de Sidney (de 1993 a 2016). En 2007 fue nombrado abogado principal. En el período en que trabajó como abogado, se dedicó a la propiedad intelectual y se especializó en causas de patentes, derechos de autor, marcas, diseños e información confidencial. También intervino en causas relacionadas con prácticas comerciales, Derecho de la competencia y el consumidor y Derecho administrativo. Muchas de las causas de patentes de las que se ocupó tenían que ver con temas farmacéuticos, de telecomunicaciones u otras cuestiones de alta tecnología.

El juez Burley se graduó en Artes y Derecho por la Universidad de Sidney en 1987, y, posteriormente, obtuvo una maestría en Derecho de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. En 1982, la Australian Music Examinations Board (AMEB) le otorgó el título de Associate in Music, Australia (AMusA).



DU Weike

Magistrado de la Sala de Derechos de PI de la Corte Popular Suprema, Beijing (China)

El juez Du ejerce en la Sala de Derechos de Propiedad Intelectual de la Corte Popular Suprema de Beijing (China) desde 2010. Antes de ocupar este cargo, de 2004 a 2009 trabajó como examinador de patentes en la Junta de Reexamen de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China, donde llevó más de 150 causas administrativas de patentes.

El juez Du ha decidido sobre varias causas importantes de PI en China y ha publicado más de 20 artículos sobre el Derecho de la propiedad intelectual.

Es licenciado en Ingeniería Eléctrica y Derecho por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong y tiene un máster (*juris master*) en Derecho y un máster avanzado (LL.M.) en Derecho de la Universidad del Temple, que estudió con una beca DuPont.



Jeremy FOGEL

Director ejecutivo del Instituto Judicial de Berkeley; exdirector del Centro Judicial Federal (Estados Unidos de América)

El juez Fogel es el primer director ejecutivo del Instituto Judicial de Berkeley. Antes de su nombramiento, fue director del Centro Judicial Federal de Washington, D.C. (de 2011 a 2018) y juez del Tribunal de Distrito del Norte de California (de 1998 a 2011), del Tribunal Superior del Condado de Santa Clara (de 1986 a 1998) y de tribunales municipales (de 1981 a 1986).

Ha formado parte del profesorado del Centro Judicial Federal; ha sido docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford; ha impartido clases en el marco del Programa de Estudios Judiciales Continuados de California, así como en la Escuela Judicial de California, y ha ejercido como docente en más de una docena de países extranjeros en el marco de programas de intercambio jurídico. Es licenciado por la

Universidad de Stanford (1971) y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard (1974).

Ha recibido numerosos reconocimientos, incluido el Premio del presidente de la Asociación de Jueces de California por su excepcional contribución al sistema judicial de ese Estado y el Premio IP Vanguard del Colegio de Abogados de California por su notable contribución al Derecho de la propiedad intelectual. En 2002, recibió el reconocimiento especial del Colegio de Abogados del Condado de Santa Clara por ser un ejemplo de máxima profesionalidad en el sistema judicial.



Angela FURLANETTO

Magistrada del Tribunal Federal del Canadá, Ottawa (Canadá)

La Sra. Furlanetto fue nombrada magistrada del Tribunal Federal del Canadá el 26 de febrero de 2021. Antes de ocupar este cargo, trabajó como secretaria judicial y jueza responsable de la gestión de causas en el Tribunal Federal.

Antes de incorporarse al Tribunal, la magistrada Furlanetto ejerció en litigios de todos los ámbitos de la propiedad intelectual en calidad de asociada de Dimock Stratton LLP y, posteriormente, de DLA Piper LLP (en el Canadá). Compareció con frecuencia ante los tribunales federales y ha sido reconocida en muchos directorios aprobados por otros profesionales como una importante abogada en el Canadá especializada en litigios de propiedad intelectual, en particular en materia de patentes. Ingresó en el Colegio de Abogados de Ontario en 1998 y trabajó como agente de patentes y marcas habilitada.

Es expresidenta de la Sección Nacional de PI del Colegio de Abogados del Canadá, miembro del Comité de Usuarios de PI del Tribunal Federal y representante de la Sección de PI en el Comité de Enlace entre los Tribunales Federales y la Abogacía. Fue miembro del Instituto de Propiedad Intelectual del Canadá y presidenta de su Comité de Litigios. La magistrada Furlanetto es una de las fundadoras de Harold G. Fox Moot, el único tribunal simulado de propiedad intelectual del Canadá, del que fue presidenta durante diez años.

La magistrada Furlanetto estudió en la Universidad McMaster (licenciatura en Bioquímica con distinción *summa cum laude*, en 1991) y en la Universidad de Ontario Occidental (máster en Bioquímica, en 1993, y licenciatura en Derecho, 1996).



Carine GILLET

Primera vicepresidenta del Tribunal de Justicia de Lille (Francia)

La jueza Carine Gillet ejerce sus funciones en los tribunales judiciales ordinarios en Francia. Se ha incorporado recientemente al Tribunal de Justicia de Lille para ocuparse de procedimientos sumarios.

La jueza Gillet se formó como especialista en Derecho civil y ha trabajado en varios tribunales desde 1993, principalmente en este mismo ámbito. Desde septiembre de 2014 hasta agosto de 2021, fue miembro de la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de París (actualmente denominado Tribunal de Justicia), donde se especializó en propiedad intelectual. El Tribunal tiene competencia exclusiva a escala nacional en materia de patentes (francesas y europeas), marcas de la Unión Europea y dibujos y modelos comunitarios, y ha compartido jurisdicción con otros diez tribunales franceses en litigios sobre otros derechos de PI (marcas y dibujos o modelos franceses, derecho de autor).

Desde hace varios años, la jueza Gillet colabora con la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia y con la OMPI para impartir formación en materia de propiedad intelectual.



Hugo Ramiro GÓMEZ APAC

Juez del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito (Ecuador)

Actualmente, el juez Gómez ejerce en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), del que fue presidente entre 2016 y 2019. Anteriormente, desempeñó varias funciones en su país de origen, el Perú, entre

ellas, secretario técnico de la Comisión de Libre Competencia y de la Sala de Defensa de la Competencia y vicepresidente de la Comisión de Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú.

Tiene también experiencia como director de asuntos jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, y como presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú. Ha sido profesor de Derecho Administrativo y Derecho de la Competencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El juez Gómez estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y obtuvo una maestría en Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.



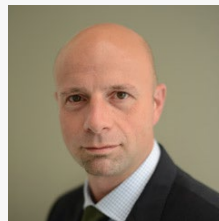
Klaus GRABINSKI

Juez del Tribunal Federal de Justicia, Karlsruhe (Alemania)

El señor Klaus Grabinski es juez del Tribunal Federal de Justicia de Alemania (*Bundesgerichtshof*) desde 2009. Es miembro de la 10.^a Sala de lo Civil (*X. Zivilsenat*) que, entre otras cuestiones, conoce de los litigios en materia de patentes. Antes de su nombramiento, fue presidente del Tribunal de Distrito de Düsseldorf entre 2001 y 2009, donde presidió una sala de lo Civil en la que se resolvieron mayoritariamente controversias en materia de patentes. Fue juez del Tribunal de Apelación de Düsseldorf los años 2000 y 2001, y ejerció como investigador en cuestiones jurídicas del Tribunal Federal de Justicia de 1997 a 2000. Entre los años 1992 y 1997, fue juez del Tribunal de Distrito de Düsseldorf.

El juez Grabinski cursó estudios de Derecho en las Universidades de Tréveris, Ginebra y Colonia, y fue profesor universitario adjunto en la Universidad de Tréveris. Es coautor de un análisis del Convenio sobre la Patente Europea (*Europäisches Patentübereinkommen*, Benkard) y de un análisis sobre la Ley de Patentes de Alemania (*Patentgesetz*, Benkard, 10.^a edición). Asimismo, es autor de multitud de artículos sobre Derecho de patentes, enjuiciamiento civil

y Derecho internacional privado, y asiste con frecuencia a conferencias nacionales e internacionales sobre Derecho de la propiedad intelectual en calidad de orador.



Samuel GRANATA

Juez del Tribunal de Apelación de Amberes (Bélgica) y del Tribunal de Justicia del Benelux (Luxemburgo)

El juez Granata ejerce en el Tribunal de Apelación de Amberes (Bélgica) y el Tribunal de Justicia del Benelux (Luxemburgo). Además, es miembro externo de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP). Antes de su nombramiento como juez, ejerció de abogado y mediador especializado en propiedad intelectual y fue profesor universitario adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).

Es miembro del Consejo Benelux de la Propiedad Intelectual y miembro permanente del Consejo Asesor Federal sobre la Propiedad Intelectual de Bélgica en su sección de propiedad industrial. Asimismo, fue miembro del Grupo sobre el Marco Jurídico del Tribunal Unificado de Patentes (subgrupo 1: reglamento de procedimiento del Tribunal, y subgrupo 6: normas sobre mediación y arbitraje), y actualmente es miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre la concesión de licencias y la valoración de patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas.



Kent JORDAN

Juez del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, Filadelfia (Estados Unidos de América)

El Sr. Kent A. Jordan fue nombrado juez del Tercer Circuito de los Estados Unidos de América en 2006. De 2002 a 2006 fue juez de Distrito de los Estados Unidos de América para el Distrito de Delaware. Antes de ocupar estos cargos judiciales, el Sr. Jordan fue fiscal federal y jefe de la Sala Civil de la Fiscalía del Distrito de Delaware. Posteriormente, formó parte de las juntas directivas de empresas privadas y fue

asociado en Wilmington, un estudio de abogados de Delaware.

El Sr. Jordan es profesor adjunto de Derecho en la Universidad de Pensilvania y en la Universidad Vanderbilt, y en la actualidad es presidente del Consejo de Administración de la asociación que reúne a los colegios de abogados de los Estados Unidos de América (American Inns of Court Foundation) y miembro de los órganos directivos de otras organizaciones sin ánimo de lucro.

El juez Jordan obtuvo la licenciatura en Económicas en 1981 por la Universidad de Brigham Young y el doctorado (*juris doctor*) en 1984 por la Universidad de Georgetown.



HE Juan

Magistrada del Tribunal de PI de la Corte Popular Suprema, Beijing (China)

La Sra. He fue nombrada magistrada del Tribunal de Propiedad Intelectual de la Corte Popular Suprema (SPC) de China en 2020. Antes de ese nombramiento, trabajó en la Universidad Tsinghua como docente, profesora adjunta y directora adjunta de Ciencias Sociales y Gestión en la Escuela Internacional de Graduados Shenzhen, y directora adjunta de la Oficina de Concesión de Licencias Tecnológicas. Asimismo, ha dirigido varios proyectos de investigación en el ámbito de la PI y es autora de numerosas publicaciones sobre temas de PI, desde monografías hasta libros (en calidad de jefa de redacción o cotractora) y artículos en revistas.

Desde que se incorporó al Tribunal de PI de la SPC, la magistrada He ha dirimido cerca de 100 causas y ha participado en el enjuiciamiento de más de 200 controversias civiles y administrativas de patentes y en materia de obtenciones vegetales, competencia desleal y monopolio.

La magistrada es licenciada en Ingeniería por la Universidad Tecnológica de Hefei y ha estudiado Derecho en la Universidad Tsinghua (licenciatura y máster avanzado) y en la Universidad de Beijing (doctorado en Derecho de la PI).



Rian KALDEN

Magistrada del Tribunal de Apelación, La Haya (Países Bajos)

La jueza Kalden fue designada para el Tribunal de Apelación de La Haya en septiembre de 2013, y durante cinco años dirigió la división que, entre otras cosas, conocía de todos los asuntos de PI, incluidos los litigios en materia de patentes. En su condición de magistrada, en la actualidad se ocupa principalmente de los litigios sobre patentes. En julio de 2018 fue nombrada jueza del Tribunal de Justicia del Benelux, el cual conoce de los recursos de apelación contra las decisiones de las oficinas de marcas del Benelux.

La jueza Kalden se incorporó a la judicatura en 2002, cuando se convirtió en jueza del Tribunal de Distrito de La Haya, en particular, la sala de Patentes. De 2005 a mediados de 2008, fue jueza (y en 2007 nombrada vicepresidenta) del Tribunal de Distrito de Haarlem, en la sala de lo penal. Posteriormente, volvió a la división de Propiedad Intelectual del Tribunal de Distrito de La Haya (división que, desde 2009, dirigió), donde dirimió todo tipo de litigios de PI, pero sobre todo de patentes.

Antes de su nombramiento judicial, la jueza Kalden ejerció en el Colegio de Abogados de Ámsterdam, en el estudio de Stibbe, donde, en un primer momento, se incorporó al departamento de propiedad intelectual y se desempeñó también en el ámbito del Derecho de sociedades.

La jueza Kalden se graduó en la Universidad de Leiden en 1989 y obtuvo un título de maestría de la Universidad de Londres en 1990. A menudo participa en calidad de ponente en conferencias nacionales e internacionales sobre el Derecho de patentes y cuestiones conexas.



Asai KEN

Juez del Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, Tokio (Japón)

El juez Asai ejerce la judicatura desde 1991 (excepto un período entre 1995 y 1998). En 2007 fue destinado al Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, donde ejerció hasta 2010, y nuevamente a partir de 2021. También ha sido juez del Tribunal Superior de Tokio, el Tribunal de Distrito de Tokio y otros tribunales japoneses, y está especializado en asuntos civiles.

De 1995 a 1997, el juez Asai trabajó para la Oficina de Tratados del Ministro de Asuntos Exteriores del Japón, donde se encargaba de los acuerdos internacionales en materia de derechos de propiedad intelectual. Desempeñó un papel importante en la adhesión del Japón al Tratado sobre el Derecho de Marcas. También dirimió numerosas controversias comerciales internacionales, como las causas planteadas ante la OMC, relativas a derechos conexos, en las que se enfrentaba el Japón a los Estados Unidos de América y a la Unión Europea.

El juez Asai se licenció por la Universidad de Tokio en 1989 y obtuvo un máster avanzado en Derecho de la Universidad de Columbia en 1994.



KIM Kwangnam

Juez del Tribunal de Distrito, Daegu (República de Corea)

El juez Kim ejerce actualmente en la Sala de

Propiedad Intelectual del Tribunal de Distrito de Daegu. Hasta 2021, trabajó en el Tribunal de Patentes durante tres años. Durante este período, también ocupó el cargo de director del Centro Internacional de Investigación de Derecho de la PI, vinculado al Tribunal de Patentes.

El Sr. Kim se incorporó a la judicatura en 2010, primero en el Tribunal de Distrito de Daegu y, posteriormente, en el de Suwon. El Colegio de Abogados de Daegu lo reconoció como uno de los mejores jueces en 2013.

El juez Kim también ha sido uno de los miembros especialistas del Comité de Preparación del Centro Judicial de PI, un equipo de trabajo formado por representantes de la industria, el mundo académico, la judicatura y el poder legislativo para renovar el sistema judicial de PI en la República de Corea. Es miembro asesor de la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO). Ha participado en numerosas reuniones internacionales de PI, como las del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes y el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI, y ha impartido formación sobre Derecho de marcas y de patentes en programas organizados por la OMPI.

El juez Kim es licenciado en Derecho por la Universidad Yonsei y tiene un máster avanzado en Derecho y Tecnología de la Facultad de Derecho de Berkeley. También ha recibido becas como juez visitante en los Tribunales Superiores de California y en el Tribunal del Distrito Norte de California (Estados Unidos de América) en 2017. Es analista financiero acreditado.



Kyuhong LEE

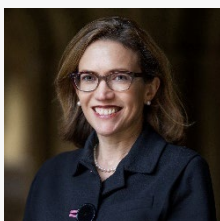
Presidente de sala del Tribunal de Patentes de Corea, Daejeon (República de Corea)

El juez Lee es el presidente de sala del Tribunal de Patentes de Corea. Inició su carrera como juez en 1995 y, desde entonces, ha ejercido en diversos tribunales, como el Tribunal Superior de Seúl y la Sala sobre Propiedad Intelectual del Tribunal del Distrito Central de Seúl. También ha ejercido en calidad de funcionario constitucional ante el Tribunal Constitucional de Corea.

Además, es comisionado de la Comisión sobre Derecho de Autor de Corea desde 2012, y secretario ejecutivo de la comunidad de jueces dedicados a la propiedad intelectual. Es profesor de Derecho Civil y Derecho de la Propiedad Intelectual en el Instituto de Investigación y Formación Judicial (JRTI) y en facultades de Derecho, y fue investigador invitado en el Franklin Pierce Law Center durante el curso 2005-2006. Ha publicado numerosos artículos, y es autor del capítulo sobre propiedad intelectual de la publicación *Korean Business Law: The Legal Landscape*

and Beyond (Carolina Academic Press, 2009).

El juez Lee es doctor en Derecho por la Universidad Yonsei, y posee un título de Máster en Ingeniería por el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) y una doble titulación en Economía y Derecho.



Charlotte MAY

Jueza suplente del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, Londres (Reino Unido)

Charlotte May (consejera de la Reina) ha sido nombrada recientemente jueza suplente del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. Como tal, ejerce en los Tribunales Mercantiles y de la Propiedad, así como en el Tribunal de Patentes. Ocupa este cargo a tiempo parcial y lo combina con el ejercicio de la abogacía especializada en Derecho de la propiedad intelectual.

May se incorporó al Colegio de Abogados de Inglaterra en 1995. Fue la primera mujer en ocupar el puesto de asesora del contralor en 2008. Su función consistía en representar a la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido ante los tribunales nacionales y al Gobierno del Reino Unido ante los tribunales internacionales en asuntos relativos a la PI. Fue nombrada consejera de la Reina en 2014 y fue la primera mujer en este cargo que llevó una causa de patentes al Tribunal de Patentes.

La Sra. May es académica en el Brasenose College (Oxford), donde se graduó en Bioquímica. Obtuvo su formación jurídica en la Universidad de la City de Londres.



Peter S. MENELL

Profesor de la Facultad de Derecho de Berkeley y director de programa del Instituto Judicial de Berkeley (Estados Unidos de América)

Peter S. Menell es profesor (fundación Koret) de Derecho en la Facultad de Derecho de Berkeley de la Universidad de California y

cofundador, exdirector ejecutivo y director del Centro de Derecho y Tecnología de Berkeley, así como cofundador y director de programa del Instituto Judicial de Berkeley.

Tras una pasantía con el magistrado Jon O. Newman en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos de América, en 1990 el profesor Menell accedió a la Facultad de Derecho de Berkeley de la Universidad de California, donde ha centrado sus investigaciones y su docencia en el Derecho de la propiedad intelectual. En 2012-2013, mediante la recién creada beca Thomas Alva Edison, colaboró con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América en calidad de profesional visitante.

El profesor Menell es autor de más de 100 artículos y 15 libros, entre ellos repertorios de jurisprudencia y tratados de propiedad intelectual. Es autor principal de la Guía sobre Gestión Judicial de Causas de Patentes (*Patent Case Management Judicial Guide*), que va por la tercera edición. Asimismo, ha organizado más de 60 programas de formación en materia de propiedad intelectual en el Centro Judicial Federal desde 1998.

El profesor Menell tiene una licenciatura en Ciencias del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), un doctorado en Economía de la Universidad de Stanford y un doctorado (*juris doctor*) de la Facultad de Derecho de Harvard.



Lyudmila NOVOSELOVA

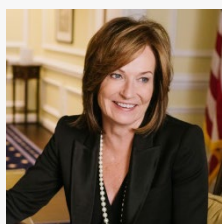
Presidenta del Tribunal de Propiedad Intelectual, Moscú (Federación de Rusia)

La jueza Novoselova ejerce como presidenta del Tribunal de Propiedad Intelectual, el primer tribunal especializado de la Federación de Rusia, desde 2013.

Comenzó su carrera judicial como jueza del Tribunal Supremo de Arbitraje de la Federación de Rusia, cargo para el que fue designada en 1992. Antes de desempeñar esa función, trabajó en arbitraje estatal en la antigua República Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFS de Rusia).

La magistrada Novoselova también lleva a cabo actividades científicas y docentes. Es profesora y jefa del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Estatal de Derecho Kutafin de Moscú (MSAL).

La magistrada Novoselova se graduó en 1984 en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Moscú y también posee un doctorado en Ciencias Jurídicas. Ha sido reconocida como abogada de honor de la Federación de Rusia.



Kathleen M. O'MALLEY

Jueza del Tribunal de Apelación del Circuito Federal, Washington, D.C. (Estados Unidos de América)

La Sra. O'Malley fue nombrada jueza del Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos de América en 2010. Antes de ese nombramiento, ejerció como jueza del Tribunal del Distrito Norte de Ohio. Fue, además, primera fiscal general adjunta y jefa de personal del fiscal general de Ohio Lee Fisher entre 1992 y 1994, y abogada principal del fiscal general Fisher entre 1991 y 1992. De 1982 a 1991, fue abogada litigante en complejas causas. En 2019, la jueza O'Malley fue incorporada al Salón de la Fama de la PI.

Durante sus 16 años en el Tribunal de Distrito, presidió más de 100 causas sobre patentes y marcas y fue designada para ocupar un puesto en el Tribunal del Circuito Federal de los Estados Unidos de América. En su labor docente, destaca el curso sobre Litigios en materia de Patentes que imparte periódicamente en la Facultad de Derecho de la Universidad Case de la Reserva Occidental. Forma parte del profesorado del curso de formación para jueces federales en la gestión de causas sobre propiedad intelectual que organiza el Centro de Derecho y Tecnología de Berkeley. Además, forma parte del consejo directivo de The Sedona Conference en calidad de enlace judicial con el Comité Local sobre el Reglamento de Patentes del Distrito Norte de Ohio, y también es asesora de organizaciones nacionales que publican tratados sobre litigación en la esfera de las patentes. La jueza O'Malley obtuvo su doctorado en

Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Case de la Reserva Occidental (siendo dicha universidad miembro de la *Order of the Coif*, sociedad nacional honoraria), donde colaboró en la revista jurídica.



Prathiba M. SINGH

Magistrada del Tribunal Superior de Delhi, Nueva Delhi (India)

La magistrada Singh fue nombrada jueza permanente del Tribunal Superior de Delhi en 2017. Antes de su nombramiento como jueza, fue una de las principales abogadas de la India en el ámbito de la propiedad intelectual. Fue nombrada abogada principal por el Tribunal Superior de Delhi en 2013.

La magistrada Singh entró en el Colegio de Abogados en 1991. Durante su carrera jurídica, trabajó en causas importantes relacionadas con todas las esferas de la PI y fue socia gerente de Singh & Singh. Trabajó con regularidad en el Tribunal Supremo de la India, el Tribunal Superior de Delhi, el Tribunal de Solución de Controversias y Apelación en el sector de las Telecomunicaciones (TDSAT, por sus siglas en inglés), la Cámara de Apelación de PI (IPAB, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Patentes de la India. Fue nombrada para varias funciones adicionales, entre otras, la de *amicus curiae* ante el Tribunal Superior de Delhi para agilizar la labor de la Oficina de Derecho de Autor, y ante un Comité de Alto Nivel para la agilización de los exámenes de patentes. También asesoró a varios comités parlamentarios en torno a modificaciones legislativas en el ámbito de la PI, entre otras cosas, en relación con la legislación sobre patentes, derecho de autor e indicaciones geográficas.

La carrera jurídica de la magistrada Singh ha sido reconocida con numerosos galardones, incluidos varios premios anuales como el de mejor abogada de PI, el premio Mujeres de Asia en el Derecho Mercantil (*Asia Women in Business Law Award*) en la categoría de gestión de la PI, y en 2018 fue considerada una de las 30 empresarias más poderosas de la India. Sus artículos han sido divulgados en importantes publicaciones internacionales y nacionales.

Participó activamente en diversos órganos profesionales con distintos perfiles, entre otros: presidenta del Grupo de la India de la Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA); miembro del comité directivo nacional sobre derechos de PI de la Confederación Industrial de la India (CII); y miembro del grupo de estudio sobre derechos de PI encargado de la redacción de la primera política nacional de la India sobre derechos de PI en 2015.

La magistrada Singh posee una licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Bangalore, donde se graduó con las mejores notas de su promoción. También posee un máster en Derecho (beca ODASSS) de la Universidad de Cambridge, institución en la que, en 2013, se creó la beca Prathiba M. Singh para estudiantes de máster de Derecho, y en la cual forma parte del Círculo de Asesores para la India.



Roberto ROMANDINI

Miembro jurista de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, Organización Europea de Patentes, Múnich (Alemania)

El Sr. Romandini es miembro jurista de la Cámara de Recursos de la Organización Europea de Patentes (OEP). Antes de ocupar este cargo, de diciembre de 2012 a mayo de 2018, fue investigador principal en el Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia de Múnich. Desde 2013, imparte un seminario en Derecho de patentes en el Centro de Derecho de la Propiedad Intelectual de Múnich. Asimismo, durante cuatro años ha ejercido la abogacía en el ámbito de la PI en un estudio de abogados especializado en esta materia en Milán.

El Dr. Romandini es licenciado en Derecho por la Universidad de Pisa y tiene un máster avanzado en Derecho de la Universidad de Múnich, donde se especializó en Derecho de patentes. Presentó su tesis doctoral sobre la patentabilidad de las células madre humanas en el Instituto Max Planck para la Innovación y la Competencia de Múnich.



Valerie THEAN

Magistrada superior del Tribunal Supremo (Singapur)

La Sra. Thean es magistrada superior del Tribunal Supremo desde 2017, y como tal dirime causas de propiedad intelectual. Antes de ocupar ese cargo, fue comisionada judicial desde 2014. Simultáneamente, de 2014 a 2017, presidió los Tribunales de Justicia de Familia.

La magistrada Thean tiene una variada carrera a sus espaldas. Se incorporó al Servicio Jurídico de Singapur en 1992. Tras un primer puesto como pasante en el Tribunal Supremo, ocupó varios cargos en el servicio público, como registradora adjunta en el Tribunal Supremo, jueza de distrito en los entonces denominados tribunales subordinados, abogada del Estado en la Oficina de la Fiscalía General, directora general (jurista) y secretaria adjunta del Ministerio de Justicia, así como magistrada del Tribunal de distrito de Familia y de la Sala de Justicia Juvenil de los tribunales estatales. También ha trabajado como profesora asociada adjunta en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Singapur.

La magistrada Thean es licenciada (con las mejores calificaciones de la promoción) por el Downing College de la Universidad de Cambridge, donde estudió con una beca estatal (*la President's Scholarship*), y tiene un máster avanzado en Derecho de la Facultad de Derecho de Harvard.



Peter TOCHTERMANN

Presidente de la Sala de Patentes del Tribunal Regional de Mannheim (Alemania)

El Sr. Tochtermann es juez de PI en el Tribunal Regional de Mannheim desde 2010 y, en particular, ha sido presidente de la Sala de Patentes y juez mediador en controversias en materia de PI. Antes de desempeñar esas funciones, también formó parte de la comisión de jueces del Tribunal Regional Superior de Karlsruhe encargada de las patentes y ejerció de secretario del Tribunal Supremo Federal de

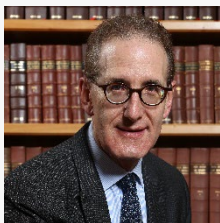
Alemania en su comisión de patentes y de juez del tribunal de primera instancia de Rastatt.

La carrera del juez Tochtermann también ha abarcado una gran variedad de funciones jurídicas y de investigación. Ha sido investigador y profesor invitado en varias instituciones, entre otras, la Universidad de Heidelberg, el programa sobre negociación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional; y fiscal en la Sala de lo penal de la Fiscalía de Mannheim.

El juez Tochtermann posee un doctorado en Derecho por la Universidad de Heidelberg, donde es docente en Derecho de la PI y ha recibido varios premios por sus logros académicos.

El Sr. Unterhalter es profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciudad del Cabo y, anteriormente, fue profesor de Derecho en la Universidad de Witwatersrand y director del Instituto Mandela.

El magistrado Unterhalter es titulado por el Trinity College de Cambridge, la Universidad de Witwatersrand y el University College de Oxford.



**David
UNTERHALTER**

**Magistrado interino del
Tribunal Supremo de
Apelación,
Bloemfontein
(Sudáfrica)**

El juez Unterhalter accedió a su cargo en el Tribunal Superior en 2018. Desde entonces, ha sido magistrado del Tribunal de Apelación en materia de Competencia (en junio de 2020) y del Tribunal Supremo de Apelación.

Antes de incorporarse a la judicatura, el Sr. Unterhalter ejerció como abogado en Johannesburgo de 1990 a 2017, y se especializó en Derecho de la competencia (y otros ámbitos del Derecho administrativo) y en Derecho mercantil, comercial y constitucional. En 2002 fue nombrado consejero de la Reina. En 2009, se colegió en Londres y trabajó en el estudio de abogados Monckton Chambers. Ha ejercido la abogacía ante juzgados y tribunales de Sudáfrica, de otros países del sur de África y del Reino Unido.

El juez Unterhalter ha formado parte de varios grupos especiales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del órgano de apelación de la OMC, del que fue presidente. Ha sido miembro de tribunales de arbitraje internacionales y nacionales.



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