

Comité Asesor sobre Observancia

Undécima sesión

Ginebra, 5 a 7 de septiembre de 2016

MECANISMOS PARA RESOLVER CONTROVERSIAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE FORMA EQUILIBRADA, HOLÍSTICA Y EFICAZ

Contribuciones preparadas por el Pakistán, Portugal, la Federación de Rusia, Sudáfrica, Tailandia, el Reino Unido, la Cámara de Comercio Internacional y el Profesor Jacques de Werra, de la Universidad de Ginebra (estudio conjunto de CEIPI-ICTSD)

1. Durante la décima sesión del Comité Asesor sobre Observancia (ACE), uno de los temas que el Comité convino en examinar en su undécima sesión fue el "intercambio de información sobre experiencias nacionales en relación con acuerdos institucionales relativos a políticas y regímenes de observancia de la P.I., en particular los mecanismos para resolver controversias de P.I. de forma equilibrada, holística y eficaz". En el presente documento se exponen las contribuciones de seis Estados miembros (el Pakistán, Portugal, la Federación de Rusia, Sudáfrica, Tailandia y el Reino Unido) sobre las experiencias de los sistemas judiciales en relación con la resolución de controversias de P.I. de forma equilibrada, holística y eficaz. Contiene además un resumen de dos informes elaborados por observadores sobre los tribunales y jurisdicciones especializados en propiedad intelectual: el informe publicado por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en abril de 2016 y el artículo principal del Profesor Jacques de Werra (Universidad de Ginebra), que apareció en un estudio conjunto publicado en marzo de 2016 por el Centro Francés de Estudios Internacionales de la Propiedad Industrial (CEIPI) y el Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible (ICTSD).

2. Estas contribuciones ponen de manifiesto la importancia de resolver las controversias de forma equilibrada, holística y eficaz y de contar con los mecanismos judiciales establecidos por los Estados miembros para lograr este objetivo. Entre los citados mecanismos destaca la creación de tribunales especializados en propiedad intelectual; la presencia de jueces especializados en los tribunales ordinarios; y el nombramiento de jueces adjuntos, juntas asesoras y peritos judiciales con conocimientos técnicos especializados. Por otra parte, a fin de aumentar el acceso a la justicia, se están introduciendo reformas en algunas jurisdicciones que regulan la recuperación de gastos, las indemnizaciones por daños y los recursos disponibles contra las infracciones de P.I. y mejoran la gestión procesal.

3. Como ponen de manifiesto las sutiles diferencias entre las distintas jurisdicciones que se presentan aquí en cuanto a la estructura de los tribunales competentes para resolver las controversias de P.I. y las conclusiones de los dos informes elaborados por los observadores, la elección del mecanismo judicial estará condicionada por una serie de factores, entre ellos la estructura general del sistema judicial del país, el número de procedimientos en materia de P.I., las variables sociales y económicas, el nivel de desarrollo y los recursos disponibles (humanos y de otro tipo).

4. Las contribuciones preparadas en nombre de los Estados miembros y los observadores se presentan en el orden siguiente:

La creación de tribunales especiales de Propiedad Intelectual en el Pakistán.....	3
La experiencia del Tribunal de la Propiedad Intelectual de Portugal.....	5
La experiencia de los tribunales en la Federación de Rusia	7
La experiencia Sudafricana	15
La experiencia del Tribunal Central de la Propiedad Intelectual y del Comercio Internacional de Tailandia.....	20
Los tribunales especializados en P.I. en Inglaterra y Gales: el Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual.....	25
Solución de Controversias en materia de Propiedad Intelectual – Informe de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) sobre jurisdicciones especializadas en Propiedad Intelectual de todo el mundo.....	31
Las ventajas y las desventajas de los tribunales especiales de propiedad intelectual (Prof. De Werra, estudio conjunto de CEIPI-ICTSD)	37

[Siguen las contribuciones]

LA CREACIÓN DE TRIBUNALES ESPECIALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PAKISTÁN

*Contribución preparada por el Sr. Muhammad Ismail, Director Adjunto, Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Organización de Propiedad Intelectual del Pakistán, Islamabad (Pakistán)**

RESUMEN

En 2012, la Ley relativa a la Organización de Propiedad Intelectual (P.I.) introducía nuevas disposiciones para la creación de tribunales de propiedad intelectual (P.I.) en el Pakistán. Desde entonces, se han establecido tribunales de P.I. en las principales ciudades del país, a saber, Islamabad, Karachi y Lahore. Mientras que el Tribunal de P.I. de Lahore ya ejerce sus funciones con normalidad, se espera que los otros dos estén operativos en los próximos tres meses. El presente documento ofrece una descripción general de los tribunales de P.I. del Pakistán y de sus experiencias a nivel nacional.

LA CREACIÓN DE TRIBUNALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PAKISTÁN

1. La Organización de Propiedad Intelectual (IPO) del Pakistán es el órgano central encargado de registrar y proteger los derechos de propiedad intelectual en el país.
2. La Ley relativa a la Organización de Propiedad Intelectual de 2012 contiene las disposiciones pertinentes (párrafos 15 a 19) para la creación de tribunales de propiedad intelectual (P.I.), una medida con la que se pretende mejorar la celeridad de los procesos judiciales y la tramitación de las causas relacionadas con la P.I. El Gobierno federal, previa consulta al presidente del tribunal superior correspondiente, es el responsable de nombrar a los jueces que presiden los tribunales de P.I. Para ser nombrado presidente de un tribunal de P.I., se requiere que la persona tenga experiencia como:
 - magistrado de un tribunal superior;
 - juez de un tribunal de distrito y de audiencia; o
 - abogado que reúna las condiciones necesarias para ser nombrado magistrado de un tribunal superior.
3. Los tribunales de P.I. son órganos jurisdiccionales a todos los efectos y tienen idénticas competencias a las de los tribunales de distrito y de audiencia. Con arreglo al artículo 175 de la Constitución, los tribunales de P.I. no pueden actuar como tribunales superiores. En el ejercicio de su jurisdicción para conocer en los asuntos civiles, los tribunales de P.I. tienen las mismas competencias conferidas a los tribunales civiles en virtud del Código de Procedimiento Civil de 1908. Por lo que respecta a su jurisdicción en materia penal, tienen las mismas competencias que el Código de Procedimiento Penal de 1898 atribuye a los tribunales de audiencia.
4. Los tribunales de P.I. tienen competencia para entender de todas las demandas y procedimientos civiles de infracción del derecho de autor, marcas, patentes, diseños y

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

esquemas de trazado de circuitos integrados que se han registrado de conformidad con las leyes respectivas.

5. Toda persona que se sienta perjudicada por la sentencia firme y la resolución judicial de un tribunal de P.I. puede interponer recurso ante el Tribunal Superior que corresponda en un plazo de treinta días a partir de la fecha del dictamen. El tribunal de P.I. no deberá resolver causas que contravengan cualquiera de las disposiciones de la Ley relativa a la Organización de Propiedad Intelectual de 2012, sino que entenderá de las demandas presentadas por litigantes particulares.

6. Hasta el momento, se han establecido tribunales de P.I. en las principales ciudades del país, a saber, Islamabad, Karachi y Lahore, y se ha nombrado a sus respectivos presidentes. La labor de dichos tribunales se rige por los artículos pertinentes de la Ley relativa a la Organización de Propiedad Intelectual de 2012. Mientras que el Tribunal de P.I. de Lahore ya ejerce sus funciones con normalidad, se espera que los otros dos estén operativos en los próximos tres meses. Se han completado ya todas las formalidades legales y los trámites administrativos están en marcha. La jurisdicción del Tribunal de P.I. de Karachi se extenderá a las provincias de Sind y Baluchistán; la del tribunal de Islamabad abarcará la provincia de Jaiber Pajtunjuá y el territorio capitalino de Islamabad; y el tribunal de Lahore tendrá jurisdicción en la provincia de Punjab.

7. La creación de los tribunales de P.I. ha reportado una serie de ventajas a nivel nacional:

- Tanto las leyes en materia de P.I. como las tecnologías protegidas en virtud de las mismas son complejas. Los tribunales de P.I. proporcionan un foro donde los jueces más experimentados pueden tramitar estas causas con celeridad y eficacia. Estos tribunales sirven además para que el reducido número de jueces que instruyen este tipo de procedimientos se familiaricen con la legislación en materia de P.I.
- Gracias a su conocimiento de los procesos y tecnicismos propios de las causas en materia de derechos de P.I., los jueces adscritos a estos tribunales especializados pueden dictar con mayor celeridad las sentencias apropiadas.
- Se han definido normas y procedimientos específicos de aplicación a las causas en materia de derechos de P.I. Por ejemplo, para resolver los aspectos más complejos de los litigios en torno a los derechos de P.I., los tribunales de P.I. suelen recurrir al nombramiento de peritos con los conocimientos técnicos necesarios para asistir al presidente del tribunal.
- Los tribunales especializados en P.I. contribuyen a aumentar el número de jueces y abogados conocedores de la materia y por consiguiente más capacitados para instruir y resolver las causas relacionadas con los derechos de P.I.
- Los tribunales de P.I. ofrecen mayores garantías a los titulares en lo que respecta a la protección de sus derechos, lo que a su vez fomenta la creación artística y la innovación. Servirán además para aumentar la confianza de la comunidad comercial y empresarial, alentando con ello la inversión extranjera y contribuyendo en última instancia al crecimiento económico.

LA EXPERIENCIA DEL TRIBUNAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE PORTUGAL

*Contribución preparada por la Sra. Inês Vieira Lopes, Directora del Departamento de Relaciones Internacionales y Asuntos Jurídicos, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Lisboa, Portugal**

RESUMEN

En 2011, Portugal creó el Tribunal de la Propiedad Intelectual (ley Nº 46/2011), al que se transfirieron todos los casos nuevos relativos a la P.I. procedentes del Tribunal de Comercio de Lisboa. El Tribunal de la P.I. se encuentra en Lisboa y es competente para examinar los procedimientos civiles relacionados con los derechos de propiedad intelectual, los nombres de dominio de Internet o los nombres comerciales. Puede dictar mandamientos judiciales y, en caso de necesidad, ordenar medidas de protección de pruebas o solicitar información.

LA EXPERIENCIA DEL TRIBUNAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE PORTUGAL

1. En 2011, Portugal creó el Tribunal de la Propiedad Intelectual (ley Nº 46/2011), al que se transfirieron todos los casos nuevos relativos a la P.I. procedentes del Tribunal de Comercio de Lisboa. El Tribunal de la P.I. se encuentra en Lisboa y es competente para examinar los procedimientos civiles relacionados con los derechos de propiedad intelectual, los nombres de dominio de Internet o los nombres comerciales. Puede dictar mandamientos judiciales y, en caso de necesidad, ordenar medidas de protección de pruebas o solicitar información.
2. La existencia de un tribunal especializado en materia de P.I. es muy ventajosa para el sistema de P.I. En primer lugar, concentrar los casos en un tribunal especializado, con jurisdicción exclusiva sobre todo el territorio nacional, favorece la especialización de los jueces, asegurando con ello la adquisición permanente de experiencia y conocimientos técnicos en esa esfera. Estos aspectos son vitales para resolver conflictos en los que no sólo se necesita saber de leyes sino también conocer los aspectos técnicos.
3. En segundo lugar, la especialización judicial nutre las sentencias, al permitir a los jueces estar al día de los cambios legales y seguir de cerca las tendencias en la interpretación de los asuntos de P.I., tanto en el plano europeo como en el internacional. La especialización de los jueces mejora la calidad, la previsibilidad y la coherencia de las decisiones judiciales. Un sistema que concentra en un único tribunal todos los casos relativos a la P.I. garantiza con más facilidad la calidad y la uniformidad, reduce el riesgo de inseguridad jurídica y evita decisiones contradictorias o en conflicto con otras decisiones sobre asuntos similares. Por último, un sistema judicial especializado resulta también beneficioso para las empresas, que ven resueltos sus conflictos con mayor celeridad. Actuar con rapidez es muy importante sobre todo cuando se ordenan medidas preventivas: en estos casos los retrasos pueden ser un obstáculo para la eficacia de la actuación.
4. La observancia eficaz del régimen jurídico en materia de P.I. plantea también algunos problemas. Una de las dificultades que se señalan es la ausencia de denuncia formal

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

presentada por los titulares de derechos de P.I. en los procedimientos penales, un requisito indispensable para poder iniciar dichos procedimientos. A menudo los titulares de derechos de P.I. consideran que los costes legales y la duración de los procesos, combinados con el escaso perjuicio económico que suponen los delitos no justifican el inicio de una causa penal. Ese comportamiento coloca a las autoridades públicas, responsables en muchos casos de las confiscaciones, en una posición muy delicada frente a los infractores, que pueden malinterpretar la acción de los titulares de derechos de P.I. y pensar que no están interesados en perseguir las infracciones relacionadas con la P.I. Así y todo, en esos casos, el infractor puede ser sancionado conforme al procedimiento administrativo (competencia desleal), con penas que varían, en el peor de los casos, de los 750 a los 7.500 euros (si el infractor es una persona física) o de los 3.000 a los 30.000 euros (si el infractor tiene personalidad jurídica). Otro problema es que, a juzgar por algunas sentencias, parecería que los tribunales no conocen bien los conceptos de dilución del carácter distintivo de una marca¹ o el de parasitismo². De hecho, algunos tribunales (no especializados en P.I.) tienden a no castigar a los infractores que venden productos falsificados si los consumidores saben que los productos son falsos, interpretándose, por tanto, que no ha habido engaño ni confusión. En estos casos, la única sanción que recibe el infractor es la pérdida de la mercancía que, en muchos casos, es destruida.

¹ La teoría de la dilución del carácter distintivo de la marca, aplicada a las marcas famosas e independiente de la noción de probabilidad de confusión, es la disminución de la capacidad de las marcas famosas para identificar y dotar de carácter distintivo a los productos. Es posible reconocer dos tipos de dilución: la dilución por *difuminación* y la dilución por *deterioro*. En la dilución por difuminación, la asociación entre dos marcas, cuando una de ellas es famosa, provoca una pérdida importante de su carácter distintivo. En cuanto a la dilución por deterioro, la asociación de marcas daña seriamente la reputación de la marca más antigua. Esto puede suceder en los casos en los que la marca famosa es objeto de parodia; sin embargo, este análisis es a veces delicado, ya que algunas parodias pueden ser legítimas en virtud del principio de libertad de expresión.

² El parasitismo (sinónimo de apropiación indebida e independiente de la noción de probabilidad de confusión) define los casos en los que una marca famosa es utilizada por un tercero a fin de aprovechar su carácter distintivo y su reputación de manera desleal, es decir cuando se beneficia por asociación con las características positivas de las mercancías y/o servicios que cubre dicha marca famosa.

LA EXPERIENCIA DE LOS TRIBUNALES EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA

*Contribución preparada por el Sr. Vyacheslav V. Gorshkov, juez del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, Presidente de los Jueces Civiles**

RESUMEN

En el presente informe se examina la solución de controversias relacionadas con la protección de la propiedad intelectual (P.I.) en la Federación de Rusia. El informe ofrece una breve reseña del actual marco legislativo en materia de propiedad intelectual y de la reciente reforma legislativa. En él se describe la estructura de los tribunales de la Federación de Rusia, integrada, entre otros, por los tribunales competentes para entender de las causas en materia de protección de la P.I. y por los tribunales especializados. Es el caso del Tribunal de Derechos de Propiedad Intelectual, el Tribunal Municipal de Moscú y el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia. En el informe se analizan la competencia de estos tribunales, las características específicas que presentan los casos de protección de la P.I. y la actividad desarrollada por estos tribunales en 2015.

I. INTRODUCCIÓN

1. Entre los desafíos que plantea la realidad económica actual destaca la necesidad de elaborar normas y reglamentos con que regular un mercado de la propiedad intelectual (P.I.) en continua evolución y la definición de estrategias innovadoras que respondan a las cuestiones emergentes. A lo largo de su evolución, el marco legislativo de la Federación de Rusia en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual ha ido creando mecanismos para regular la actividad de los distintos agentes en el ámbito de la P.I. y proteger los intereses que corresponda.
2. Hasta el año 2008, un sistema de leyes y reglamentos federales regía las relaciones derivadas de la actividad intelectual con fines industriales y no industriales y los medios para distinguir a los agentes económicos y sus productos.
3. En 2008, las leyes existentes se combinaron en una sola, la Parte IV del Código Civil de la Federación de Rusia, incorporándose a ella nuevas disposiciones dirigidas a subsanar las lagunas existentes en la legislación. En la actualidad, la Parte IV constituye la fuente principal de reglamentación codificada en materia de protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual en la Federación de Rusia. Esta ley se modifica y complementa de forma constante, no sólo para adaptarla a los cambios que se observan en la sociedad sino también, en caso necesario, para abordar de forma rápida y eficaz las prácticas indebidas que puedan darse en las relaciones jurídicas derivadas de los derechos de propiedad intelectual.
4. Asimismo, se han introducido cambios significativos en la estructura organizativa del sistema judicial para mejorar la jurisprudencia en materia de protección de los derechos de P.I., aumentar la eficacia y calidad de las resoluciones judiciales y garantizar la uniformidad de las prácticas judiciales.

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

II. LOS TRIBUNALES DE JURISDICCIÓN ORDINARIA Y LOS TRIBUNALES DE ARBITRAJE

5. Como puede apreciarse en el Cuadro 1, los tribunales federales de jurisdicción ordinaria y los tribunales de arbitraje son los responsables de perseguir las infracciones de los derechos de propiedad intelectual en la Federación de Rusia. Los tribunales de jurisdicción ordinaria entienden tanto de las controversias civiles entre las personas físicas, las personas jurídicas y el Estado, como de los procedimientos administrativos y penales en materia de protección de los derechos de P.I. Corresponde a los tribunales de arbitraje dirimir las diferencias económicas y las disputas relacionadas con la actividad comercial y económica de las personas jurídicas o la actividad comercial de las personas físicas (no jurídicas) en calidad de socios únicos de una empresa. Las partes involucradas en las relaciones jurídicas derivadas de los derechos de propiedad intelectual ejercen activamente su derecho a la tutela judicial porque confían en su eficacia.

6. Por norma general, los tribunales de distrito y de arbitraje en las entidades constitutivas de la Federación de Rusia instruyen en primera instancia las causas relacionadas con la protección de los derechos de propiedad intelectual. Estas causas pueden asignarse a jueces con la experiencia práctica pertinente o a salas jurisdiccionales especializadas. Corresponde a los tribunales superiores y tribunales equivalentes de las repúblicas y a los tribunales arbitrales de apelación respectivamente examinar la legalidad de los fallos judiciales que todavía no han entrado en vigor. En la fase de apelación, los tribunales supremos de las repúblicas y tribunales equivalentes, los tribunales de arbitraje de distrito y el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia examinan la legalidad de las resoluciones judiciales que ya han entrado en vigor. Como parte del proceso de supervisión, el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia examina las resoluciones de todos los tribunales.

7. *Estadísticas.* En 2015, los tribunales de jurisdicción ordinaria instruyeron 798 causas civiles relacionadas con la P.I., mientras que los tribunales de arbitraje instruyeron 10.974. En total, se tramitaron 7.920 demandas (ver el Cuadro 2).

III. EL TRIBUNAL DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

8. En virtud de la Ley federal constitucional N° 4-FKZ de 6 de diciembre de 2011 se creaba el Tribunal de Derechos de Propiedad Intelectual de la Federación de Rusia, que comenzó a funcionar el 3 de julio de 2013. Se trata de un tribunal especializado que forma parte del sistema de justicia arbitral. Para instruir una causa, los tribunales especializados utilizan una serie de procedimientos judiciales y administrativos, lo que permite resolver las demandas de P.I. de forma más eficaz.

9. Al crear el Tribunal de Derechos de Propiedad Intelectual en la Federación de Rusia, se tuvieron en cuenta las últimas tendencias en el examen judicial de las controversias en materia de derechos de P.I., así como la diversidad de experiencias internacionales, incluidas las de países donde se habían creado, o estaban en vías de crearse, tribunales especializados.

10. La creación del Tribunal de Derechos de Propiedad Intelectual respondía a la necesidad de establecer un sistema eficaz de protección de los derechos de P.I. con arreglo a las normas internacionales, garantizar la uniformidad de las prácticas judiciales en el ámbito de la protección de los derechos de P.I., facilitar el examen profesional y cualitativo de las controversias desde el punto de vista jurídico, tener en cuenta las características específicas de los derechos de propiedad intelectual objeto de protección y aumentar la inversión en la economía rusa.

11. El Tribunal de Derechos de Propiedad Intelectual actúa como tribunal de primera instancia y de apelación. Uno de sus rasgos distintivos es que las causas que se presentan en

primera instancia no son instruidas por un solo juez, sino por un comité integrado por tres magistrados profesionales. Cuando actúa como tribunal de apelación, las causas son instruidas por: un comité formado por tres jueces que examinan la actuación judicial de los tribunales de arbitraje de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia y los tribunales de apelación; y un comité integrado por el presidente del Tribunal y sus jueces adjuntos, los presidentes de los comités judiciales y un juez ponente que examinan la actuación judicial del Tribunal de Derechos de Propiedad Intelectual en primera instancia.

12. En virtud del artículo 34 del Código de Procedimiento Arbitral de la Federación de Rusia, el Tribunal de Derechos de Propiedad Intelectual, en calidad de tribunal de primera instancia, instruye las causas relacionadas con la legalidad de la concesión o denegación de derechos de propiedad intelectual y aquellas relacionadas con las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Este tipo de causas no sólo requiere examinar los derechos, sino también valorar los aspectos técnicos y de las ciencias naturales relacionados con ellas. Estos casos plantean un gran número de cuestiones específicas del campo de las ciencias naturales y de la técnica. Es preciso tener conocimientos en las disciplinas pertinentes para poder valorar la exactitud del análisis que lleva a cabo el Servicio Federal de Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas (ROSPATENT) de las reivindicaciones de un producto o procedimiento técnico en lo que respecta a los requisitos de patentabilidad, es decir, la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, y para comparar las características de las reivindicaciones con las fuentes científicas contrastadas. Cualquier organización, empresario autónomo o persona física puede recurrir en primera instancia al Tribunal de Derechos de Propiedad Intelectual para resolver una controversia.

13. Una economía moderna no puede desarrollarse sin contar con los avances de la ciencia y la técnica. Por otra parte, las novedades en el campo de la ciencia ayudan a mejorar la calidad del análisis que ROSPATENT lleva a cabo sobre los nuevos productos y la capacidad de los tribunales para vigilar las decisiones adoptadas por ROSPATENT. Las cuestiones que se plantean y que debe analizar el Tribunal guardan relación con diversos sectores, entre ellos el sector farmacéutico, la ingeniería mecánica y eléctrica, la química, la industria alimentaria y la energía nuclear.

14. En el plano legislativo, se han introducido varios mecanismos en la estructura organizativa del Tribunal de Derechos de Propiedad Intelectual para facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y su aplicación. Los jueces especializados, dotados de amplia experiencia profesional en el examen de asuntos técnicos, instruyen las causas por orden de prioridad, y se ha creado una unidad de asesores expertos en ciencias naturales y técnicas para brindar asistencia a los magistrados. De hecho, un rasgo específico del Tribunal de Derechos de Propiedad Intelectual que permite resolver eficazmente las controversias de carácter técnico es su capacidad para contar con peritos especializados en la materia que responden a las preguntas del Tribunal y de las partes durante los procedimientos que guardan relación con campos que requieren de conocimientos técnicos. El Tribunal de Derechos de Propiedad Intelectual es el único en la Federación de Rusia que cuenta con la asistencia de este tipo de peritos. Además, puede invitar a otras personas con los conocimientos necesarios a tomar parte en el proceso, y cuenta con un consejo consultivo científico adscrito al propio Tribunal.

15. De acuerdo con la legislación procesal aplicable, el Tribunal de Derechos de Propiedad Intelectual también está facultado para solicitar aclaraciones, asesoramiento o explicaciones sobre la opinión profesional de científicos, peritos y otras personas con conocimientos teóricos y prácticos en el fondo de la controversia. Asimismo, puede prescribir los exámenes que considere oportunos, incluida la evaluación de patentes. Antes de dictar sentencia, el Tribunal podrá formular estas peticiones durante la instrucción de la causa en calidad de tribunal de primera instancia y como tribunal de apelación en cualquier fase de las diligencias judiciales.

16. El Tribunal de Derechos de Propiedad Intelectual examina además en primera instancia las causas en las que se impugnan reglamentos y otros actos legislativos, decisiones y actos de los órganos federales del poder ejecutivo en materia de P.I. y las decisiones adoptadas por el Servicio Federal Antimonopolio en relación con la competencia desleal en la adquisición de derechos exclusivos. Las resoluciones que entran en vigor en procedimientos en los que se impugnan leyes, reglamentos o actos de carácter regulador se publican de forma inmediata en los boletines en que estos se publicaron originariamente.

17. Como tribunal de apelación, el Tribunal de Derechos de Propiedad Intelectual examina de nuevo las causas conocidas en primera instancia, así como los procedimientos en materia de protección de los derechos de P.I. conocidos en primera instancia por los tribunales de arbitraje de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia y por los tribunales arbitrales de apelación. Todo ello contribuye a una resolución equilibrada, exhaustiva y eficaz de las controversias en materia de P.I.

18. *Estadísticas.* En 2015, el Tribunal de Derechos de Propiedad Intelectual instruyó 703 causas en primera instancia, y como tribunal de apelación entendió de 1.451 recursos de casación, estimándose las pretensiones de los demandantes en 251 casos.

IV. EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE MOSCÚ

19. Desde el 1 de agosto de 2013, el Tribunal Municipal de Moscú (tribunal de jurisdicción ordinaria) entiende de las causas civiles en que se hayan adoptado medidas provisionales en virtud del Código de Procedimiento Civil y que guarden relación con la protección de los derechos exclusivos sobre películas (también producciones para el cine y la televisión) disponibles en los medios y las redes de telecomunicaciones, incluida Internet. El Tribunal Municipal de Moscú instruye estas causas como tribunal de primera instancia, apelación y casación³.

20. Una ley federal de 24 de noviembre de 2014 ampliaba la lista de materias cuyos derechos exclusivos en los medios y las redes de telecomunicaciones son susceptibles de protección mediante la solicitud de medidas provisionales y la presentación de una demanda conforme a derecho, lo que da lugar a la imposición de tales medidas por orden del Tribunal. La lista incluye todas las materias susceptibles de protección por derecho de autor y derechos conexos, con la salvedad de las obras fotográficas y las obras creadas mediante procesos similares a la fotografía.

21. De este modo, los titulares interesados en poner coto a la infracción de sus derechos en los medios y las redes de telecomunicaciones pueden solicitar la adopción de medidas provisionales al Tribunal Municipal de Moscú antes de interponer la demanda correspondiente por infracción de la P.I.

22. Gracias a este nuevo procedimiento, ha aumentado el acceso a la justicia y se ha puesto freno al mismo tiempo a las infracciones que venían produciéndose hasta entonces, mejorando con ello la protección de los derechos de propiedad intelectual.

23. Dado que los contenidos infractores se retiran tan pronto como se dictan las medidas provisionales, la parte interesada puede optar por no interponer una demanda. El acceso a los contenidos infractores objeto de una orden judicial suele bloquearse de forma inmediata, ya

³ Para más información, véase "La observancia de derechos sobre obras audiovisuales en virtud de la Ley federal N° 187-Fz de 2 de julio de 2013 que modifica determinados actos legislativos de la Federación de Rusia relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual en las redes de información y telecomunicaciones, y otras medidas adoptadas en la Federación de Rusia para combatir la piratería y la infracción del derecho de autor en Internet", WIPO/ACE/9/23.

sea por medio de su propietario o, en caso de inacción de éste, del proveedor de servicios de alojamiento.

24. Otorgar estas competencias al Tribunal Municipal de Moscú ha permitido al mismo tiempo dispensar medidas provisionales de protección para los derechos exclusivos en relación con un número ilimitado de objetos en varios sitios web y ha simplificado el procedimiento para demostrar la utilización de la materia protegida en Internet.

25. Por lo que respecta a la protección provisional del derecho de autor y derechos conexos en Internet, el Tribunal puede dictar sentencia en un plazo que no supere los 15 días desde la fecha de presentación de la demanda. El Tribunal puede adoptar medidas para salvaguardar los intereses tangibles del solicitante.

26. Los fallos del Tribunal Municipal de Moscú se publican en su sitio web oficial a más tardar un día después de emitirse la sentencia correspondiente. Cuando el Tribunal aprueba la solicitud de medidas provisionales, la resolución y las órdenes dictadas se remiten a la autoridad ejecutiva federal responsable del control y la supervisión en la esfera de la información de masas, las comunicaciones de masas y las tecnologías de la información y las comunicaciones (el "Roskomnadzor"), obligando al demandado y a otras personas a acatar las órdenes dictadas por el tribunal en lo relativo a las controversias derivadas de la infracción de los derechos exclusivos en los medios y redes de telecomunicaciones, incluida Internet. En la mayoría de los casos, se adoptan medidas provisionales para impedir que se den ciertas condiciones técnicas que facilitan la publicación, distribución y otros usos de la materia protegida.

27. La actividad del Tribunal Municipal de Moscú en lo que se refiere a la adopción de medidas provisionales recibe una amplia cobertura en los medios de comunicación. Esto ha permitido mejorar la cultura jurídica de la sociedad rusa y ha servido de advertencia para los posibles infractores.

28. *Estadísticas de 2015.* Desde el 1 de agosto de 2013 hasta el 18 de abril de 2016 inclusive, el Tribunal Municipal de Moscú registró la entrada de 1.106 documentos: de las solicitudes recibidas, los jueces dictaron sentencias favorables a la adopción de medidas provisionales en 785 casos y denegaron 319 solicitudes. El Tribunal Municipal de Moscú instruyó en total 387 causas civiles en materia de P.I.: se tramitaron las demandas en 300 procedimientos, se estimaron parcialmente en 79, se suspendieron los procedimientos en dos de ellas, y se denegaron las demandas interpuestas en seis casos.

V. EL TRIBUNAL SUPREMO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

29. Desde el 15 de agosto de 2014, la función de supervisión de la actividad de los tribunales de rango inferior corresponde al Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, en virtud de la Ley federal N° 2-FKZ de 5 de febrero de 2014 que modifica la Constitución de la Federación de Rusia, relativa al Tribunal Supremo y a la Oficina del Fiscal del Estado. Anteriormente, desempeñaban estas funciones el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Arbitraje de la Federación de Rusia.

30. El Tribunal Supremo de la Federación de Rusia es la máxima autoridad judicial en materia civil, resolución de litigios económicos y asuntos penales, administrativos y de otra índole relacionados con la protección de la P.I. Supervisa la actividad de los tribunales de conformidad con la ley federal constitucional y dicta autos de aclaración relacionados con las prácticas judiciales.

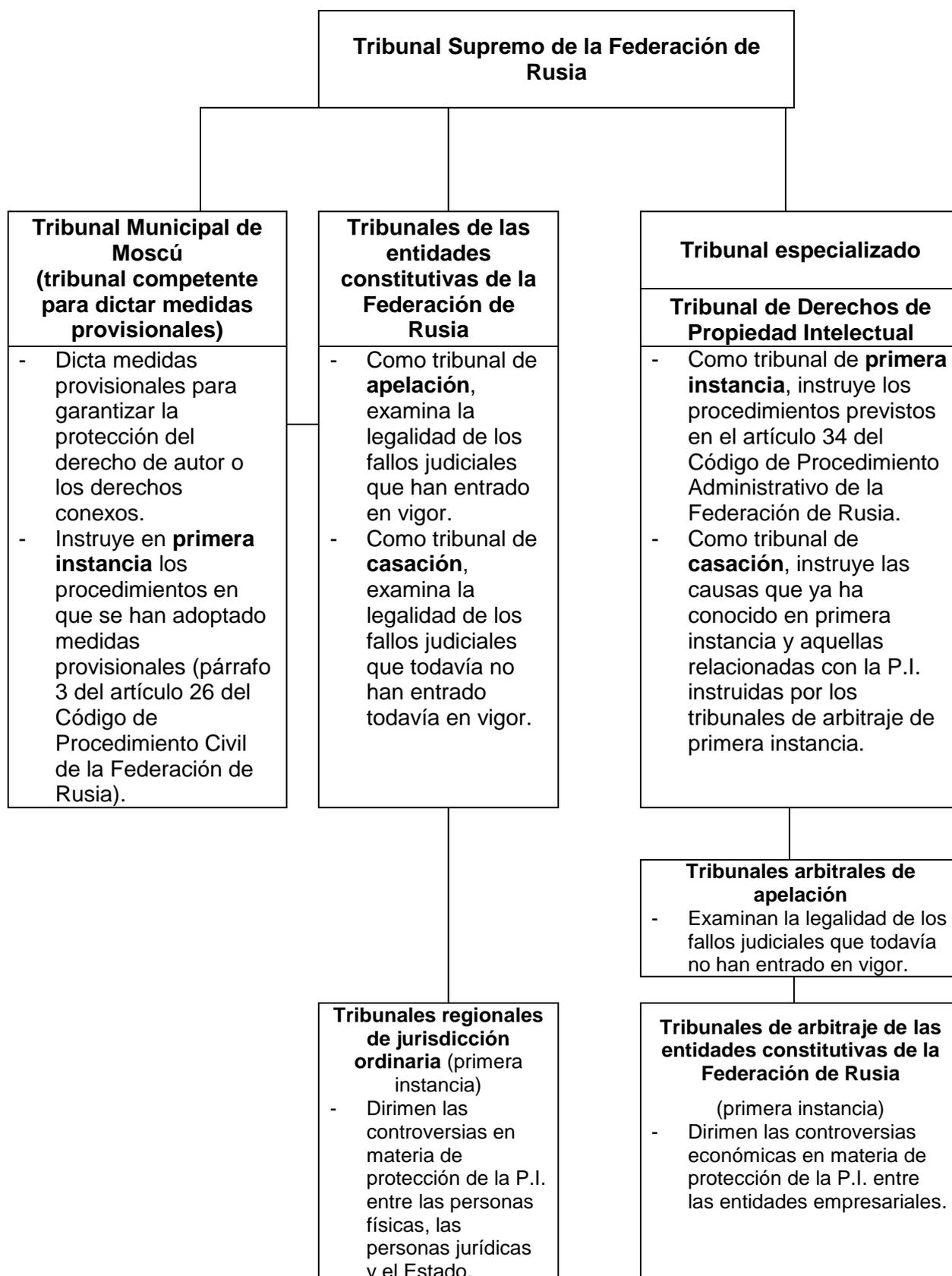
31. El principal cometido del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia es garantizar la uniformidad y estabilidad de las prácticas judiciales en la resolución de controversias, incluidas

las relacionadas con la protección de los derechos de P.I. Para ello, el Tribunal Supremo colabora estrechamente con los organismos gubernamentales y las entidades públicas activos en este ámbito, y coopera con la comunidad científica. Corresponde al Tribunal Supremo definir posturas jurídicas uniformes para todos los tribunales en materia de aplicación de la legislación vigente sobre P.I.

32. Las resoluciones del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia se aprueban sobre la base de un análisis de la práctica judicial que lleva a cabo el propio tribunal, y sus respuestas a las diferentes cuestiones planteadas, entre ellas las referidas a la práctica judicial en materia de protección de los derechos de P.I., se publican en las gacetas y boletines del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, para uso por parte de las distintas autoridades del orden. En virtud de lo dispuesto en la Constitución de la Federación de Rusia, los autos de aclaración emitidos por el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia en materia de orden público son de carácter vinculante para los tribunales de rango inferior.

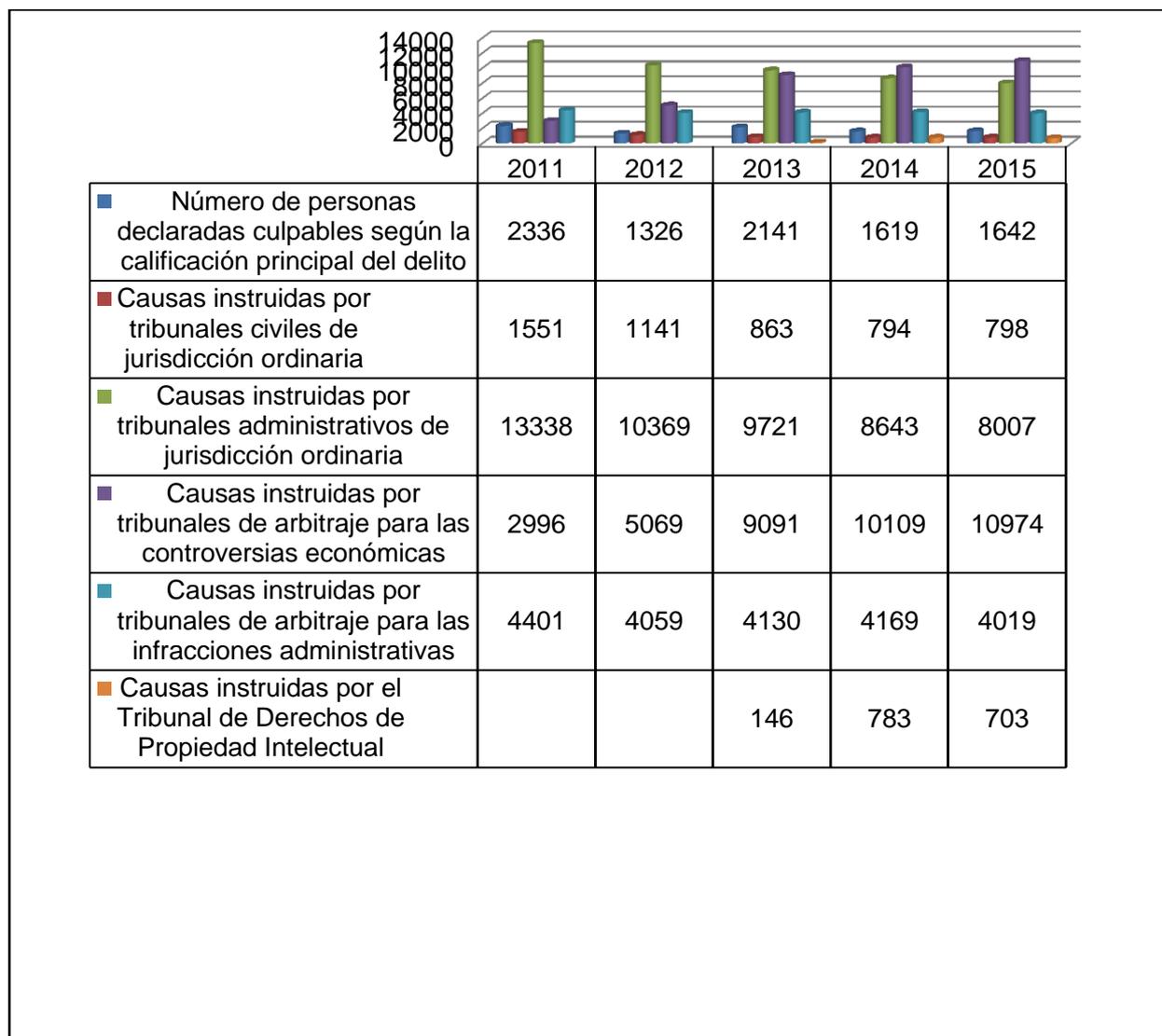
CUADRO 1

**Tribunales de la Federación de Rusia
con competencia en materia de derechos de propiedad intelectual**



CUADRO 2

Número de causas relacionadas con los derechos de P.I. instruidas por los tribunales de la Federación de Rusia



LA EXPERIENCIA SUDAFRICANA

*Contribución preparada por el juez Louis Harms, antiguo vicepresidente del Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica, profesor extraordinario de la Universidad de Pretoria (Sudáfrica); miembro honorario de la Junta de Gobierno del Middle Temple, Londres (Reino Unido)**

RESUMEN

En el presente documento se examina la estructura jurisdiccional de Sudáfrica en lo que respecta a la observancia de los derechos de propiedad intelectual (P.I.) y se señala que, en general, no se utilizan tribunales especiales. Se sostiene que la experiencia de Sudáfrica demuestra que, en un país como éste, no se justifican los tribunales especiales y que la justicia en general puede tutelar los derechos de P.I. de manera equilibrada y eficaz.

1. INTRODUCCIÓN

2. El título de la presente sesión invita a dar respuesta a la cuestión de si la observancia de los derechos de propiedad intelectual (P.I.) obliga a contar con tribunales a los que compete conocer especialmente de las controversias que se suscitan en esa materia de forma equilibrada, integral y eficaz¹. La cuestión gira en torno al párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), en el cual se dispone que no hay obligación alguna de instaurar un sistema jurisdiccional para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general ni con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general. Como suele ocurrir, los árboles no dejan ver el bosque (Alfred North Whitehead), es decir, la cuestión está en el detalle. En aras de la claridad, procede sentar algunas precisiones.

2. Los tribunales que nos ocupan no son los órganos, por lo general de naturaleza administrativa, como las oficinas de registro de patentes y marcas, a los cuales incumbe otorgar los derechos de P.I., sino aquellos tribunales cuya competencia es tutelar los derechos adquiridos de P.I. Los tribunales a los que corresponde la tutela de los derechos son de naturaleza eminentemente “jurisdiccional”.

3. Sudáfrica es un país en desarrollo que posee determinados valores que son peculiares de la cultura africana. Igual que la mayoría de los países anglófonos, el derecho procesal, tanto civil como penal, de Sudáfrica se inspira, en general, en los principios de la tradición jurídica anglosajona. Por consiguiente, lo que se expondrá en las líneas posteriores no guarda relación con las normas y los usos vigentes en los países desarrollados, en los países en los que reinan circunstancias distintas y en los países de tradición jurídica romanista.

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

El presente artículo se inspira en un trabajo anterior de Louis Harms y Owen Dean el cual se titula “Case Study of South Africa’s Especialized IPR Courts Regime” y que fue incluido en la obra *Study on Especialized Intellectual Property Courts*. Dicho trabajo está reproducido en <http://iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-on-Especialized-IPR-Courts.pdf> (fue consultado el 2 de mayo de 2016). Algunos puntos de vista difieren de los expuestos en el mencionado artículo, que se cita aquí por cortesía del profesor Dean.

4. Como es habitual, en Sudáfrica se distingue nítidamente la vía civil de la penal en lo que respecta a la observancia de los derechos. Así ocurre no solamente en relación con la estructura jurisdiccional, sino con los principios fundamentales relativos a la observancia y las respectivas normas de procedimiento, como la carga de la prueba.
5. Sudáfrica no tiene una política expresa en lo que respecta a la estructura de observancia, pero la idea que sustenta todo el entramado se puede inferir de la estructura vigente. De todos modos, no cabe duda de que, en Sudáfrica, los derechos de P.I. no se consideran superiores a otras formas de derechos establecidos por la ley. Los derechos de P.I. no están consagrados en la Constitución, sino que se inscriben en el mismo plano que los demás derechos, y su observancia se cumple de modo similar.
6. Sudáfrica no es un estado federal, sino unitario, aunque posee elementos de naturaleza federal, todos los cuales son ajenos a la presente cuestión. Todas las provincias cuentan con un tribunal superior propio, pero la instancia de apelación es nacional. Los distritos recurren a los magistrados locales y los tribunales regionales.
7. La acción penal por falsificación y piratería del derecho de autor corresponde a los tribunales inferiores y, si la hay, a la sala de lo comercial de dichos tribunales. En teoría es posible interponer la acción ante el tribunal superior, pero se sabe de muy pocos asuntos de esa clase. No está tipificada penalmente la infracción de patentes y diseños.
8. La tutela civil corresponde por lo general a los tribunales superiores. En lo que respecta a la infracción de marca, el tribunal superior posee competencia exclusiva y, tratándose de la infracción de derecho de autor, aunque, según la cuantía litigiosa, la competencia recae en los tribunales inferiores, es el tribunal superior el que, de forma invariable, entiende en dicho asunto.
9. Sin embargo, el Tribunal del Comisionado de Patentes posee competencia exclusiva en lo que se refiere a la tutela de las patentes y los diseños registrados. No es un tribunal de naturaleza permanente y los asuntos se asignan a un juez de tribunal superior que hace las veces de Comisionado de Patentes de forma temporal. La intención del legislador es que deban entender de los asuntos de P.I. los jueces que posean experiencia en la materia o formación técnica. Aparte de eso, dicho tribunal es el tribunal superior a todos los efectos. La jurisdicción del Comisionado (cuyo tribunal radica en una ciudad, Pretoria) se extiende a todo el país.
10. Los litigios en torno a los derechos de P.I. se ventilan en los tribunales ordinarios. Salvo contadas excepciones, los integrantes de la magistratura poseen conocimientos de P.I. limitados tras su paso por la Universidad; carecen de experiencia en los litigios de P.I. y de formación técnica; y tampoco disponen de funcionarios auxiliares, que, cuando los hay, no tienen conocimientos generales de derecho ni especiales de P.I.
11. En este sentido, Sudáfrica no se distingue de los países desarrollados sujetos al *common law*.
12. En Sudáfrica y en todas partes los tribunales de apelaciones de última instancia son tribunales ordinarios y su jurisprudencia de P.I. es admirable. Además, esos tribunales se distinguen porque tratan con más consideración los derechos del público que los tribunales inferiores.

I. ¿ES NECESARIA UNA ESTRUCTURA JURISDICCIONAL ESPECIAL PARA LA OBSERVANCIA DE LA P.I.?

13. El derecho de propiedad intelectual no es una disciplina unificada y se asemeja en gran medida al derecho del transporte, pues no hay elementos comunes que unan el tráfico rodado, el aéreo y el marítimo. Otro tanto puede decirse del derecho de P.I. y de su observancia. De esa confusión nace la idea de que la observancia de las patentes, las marcas, el derecho de autor y los diseños se deberá tratar de idéntico modo y por medio de la misma estructura. Hay la costumbre de defender la creación de tribunales especiales de P.I. recurriendo al argumento de la naturaleza compleja del delito de P.I., particularmente la infracción de patente.

14. La Comisión de Reforma Jurídica de Sudáfrica (la Comisión Hoexter)² examinó la creación de dichos tribunales y concluyó que carecían de justificación. En apretada síntesis, dicha opinión dice que de las sutilezas propias del derecho de P.I. pueden encargarse los simples mortales; que la complejidad del derecho de patentes no radica en comprender sus principios, sino en extraer la esencia de los hechos a los que se deben aplicar; y que la especialización puede llevar a la estrechez de miras.

15. El problema con los litigios de patentes, no con el derecho de patentes, radica en que abarcan todos los campos de la ciencia y la técnica. La microbiología y la nanotécnica pertenecen a mundos distintos. En la vida real eso quiere decir que no es posible que *a priori* un tribunal entienda de todas las ramas de la ciencia y la técnica.

16. En muy escasas ocasiones puede decirse que los casos relacionados con marcas y derecho de autor sean “técnicos” (posiblemente con la excepción de los programas informáticos, las obras musicales y los dibujos técnicos). En ocasiones, el sentido común puede ser más importante que el saber técnico.

17. Los asuntos de falsificación son “muy simples *desde la óptica del Derecho*, pues no se ventilan en ellos diferencias de bulto en torno a los límites de los derechos del titular de la marca. La conducta del falsificador que imita las mercancías y las marcas se inscribe sin duda alguna en el tipo de conducta que el titular de la marca tiene derecho a evitar”³. Puede decirse otro tanto de la piratería del derecho de autor.

18. De todo ello no se desprende que no pueda haber diferencias de opinión entre las personas sensatas (y entre los tribunales sensatos). Tampoco significa que no vayan a plantearse problemas más complejos de derecho jurisdiccional e internacional privado relacionados con las infracciones transfronterizas y digitales, pero no se diferencian mucho de otros delitos transfronterizos como son el blanqueo de dinero o el contrabando.

II. ASPECTOS PRÁCTICOS

19. En las circunstancias peculiares de los países en desarrollo como Sudáfrica, los tribunales especiales de P.I. no son ni asequibles ni viables, por causa de la falta de recursos (humanos, financieros y estructurales), el escaso número de controversias de P.I. y el también escaso conocimiento de la materia. Un tribunal de P.I. centralizado hace ilusorio el acceso a la justicia. Los tribunales centralizados pueden concitar el rechazo de la opinión pública y de los

² “Commission of Inquiry into the Rationalisation of the Provincial and Local Divisions of the Supreme Court”, Third and Final Report RP 200/1997.

³ Jason Bosland, Kimberlee Weatherall y Paul Jensen “Trademark and counterfeit litigation in Australia”, incluido en <http://www.austlii.edu.au/au/journals/UMelbLRS/2006/3.html> y reproducido previa autorización en *Cadac (Pty) Ltd v Weber-Stephen Products Company and Others* (530/09) [2010] ZASCA 105 in [6] - <http://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/2010/105.html>.

círculos políticos, y a su vez, los tribunales de circuito que entiendan en controversias de P.I. tampoco son viables.

20. Debe tenerse presente asimismo la cuestión de la urgencia. Como es lógico, los derechos de P.I. no constituyen una prioridad especial en ciertos países, y menos aún los tribunales especiales que tutelen los derechos de P.I.

21. En cuanto a la acción penal, debe sopesarse la extensión general del delito, la gravedad relativa de los distintos delitos, los recursos y las prioridades en la esfera normativa.

22. Aunque en Sudáfrica los abogados de P.I. no tienen el monopolio de los litigios de la materia, la especialización es elevada y los letrados cuentan con dilatada experiencia. Los buenos argumentos motivan las buenas sentencias, incluso cuando los conocimientos de P.I. del juzgador son limitados. El abogado litigante ajeno al campo de la P.I. y que suele llevar asuntos de naturaleza técnica (contratos de construcción, negligencia profesional, etcétera) y tiene que tratar con especialistas de todas las ramas puede resultar idóneo para los pleitos de P.I., pues domina todo lo relativo a la táctica procesal y al examen de testigos.

23. Lo que podría resultar útil es que los asuntos de P.I. que se ventilen ante el tribunal ordinario puedan ser asignados a jueces que posean cierto conocimiento de la materia. Esta premisa goza de la aceptación general implícita de los presidentes de los tribunales sudafricanos. Dichos jueces deberían ser capaces de dirigir el curso del litigio y de orientar más o menos en la buena dirección a los profesionales y a los litigantes. Por contraposición al juez novato, aquel otro que domine la P.I. hará que se abrevie el litigio y que sea menos oneroso.

24. Conviene recordar que el magistrado ordinario tiene que entender de numerosos asuntos de naturaleza técnica. Además, según afirma el profesor David Vaver⁴:

“Sin embargo, no se debería exagerar las virtudes de la especialización, pues los jueces especiales pueden pecar de estrechez de miras y perder de vista los vínculos que unen a su especialidad con el derecho general. Los derechos de P.I. no son una isla. El juez ordinario podrá aportar en esa materia ‘nuevas ideas que se difundan y maduren’, pues no pesa sobre él el bagaje de la especialidad. No cabe duda de que dicho juez puede ser la causa de la desgracia de los especialistas (...)”.

25. La capacitación de los jueces es importante para integrar el derecho de P.I., y la Comisión de Sociedades y Propiedad Intelectual, a menudo junto con la OMPI, ofrece de forma periódica cursos de capacitación en falsificación y piratería para los jueces de categoría inferior, y por su parte, el Ministerio de Justicia también capacita, en las generalidades de la P.I., a los jueces de los tribunales superiores.

III. CONCLUSIÓN

26. Según afirmó Jennifer Widner⁵, abundan las razones para proceder con cautela a la hora de crear tribunales especiales, y hay otras tantas razones para acoger con entusiasmo la idea. Cabe sostener que el tribunal especial no es más que un placebo sin valor terapéutico, porque una observancia eficaz de la P.I. exige mucho más: entre otras cosas, fomentar el respeto de

⁴ El artículo “The Intellectual Property Opinions of Mr. Justice Rothstein” aparecerá próximamente en la publicación *Intellectual Property Journal (IPJ)*, Ontario (Canadá) (no se conoce aún la referencia íntegra de dicho trabajo).

⁵ J. Widner: “Building Judicial Independence in Common Law Africa”, en *The Self-restraining State: Power and Accountability in New Democracies*, Andreas Schedler (ed.) (Lynne Rienner Publishers, 1999).

los derechos de propiedad intelectual, reconocer los derechos del público y velar por el cumplimiento de la ley a todos los niveles.

27. A ello se suma además el riesgo del “aislamiento” y de la falta de congruencia, pues la materia especial corre el peligro de quedar aislada, si se desconoce el conjunto del panorama social y del derecho o si se hace caso omiso de él. Como ya se dijo en otra parte “la decisión certera nace del amplio conocimiento de los problemas y las opiniones” y “los órganos jurisdiccionales cuya esfera de competencia sea limitada pueden carecer de dicha perspectiva general”⁶.

28. El actual sistema sudafricano nos ha prestado un buen servicio hasta ahora, y todavía no hemos tenido la necesidad de adoptar estructuras de observancia especializadas. Esto no quiere decir que no debamos replantearnos las cosas si cambian las circunstancias.

⁶ J. Widner: “Building Judicial Independence in Common Law Africa”, en *The Self-restraining State: Power and Accountability in New Democracies*, Andreas Schedler (ed.) (Lynne Rienner Publishers, 1999).

LA EXPERIENCIA DEL TRIBUNAL CENTRAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE TAILANDIA

*Contribución preparada por el Dr. Thammanoon Phitayaporn, Vicepresidente del Tribunal Central de la Propiedad Intelectual y del Comercio Internacional, Bangkok (Tailandia)**

RESUMEN

El Tribunal Central de la Propiedad Intelectual y del Comercio Internacional (CIPITC, por sus siglas en inglés) de Tailandia se constituyó el 1 de diciembre de 1997 como un tribunal especial concebido para examinar una gran variedad de cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual (P.I.) y el comercio internacional. El CIPITC es un tribunal de primera instancia que examina tanto causas civiles como penales y que emplea mecanismos para solucionar las controversias en materia de propiedad intelectual de forma equilibrada, integral y eficaz. Estos mecanismos incluyen la especialización del tribunal, de los jueces y de los jueces adjuntos; el recurso a peritos; normas de procedimiento específicamente adaptadas; el uso de herramientas tecnológicas para obtener una mayor eficacia; y una mejora de la gestión de los conocimientos.

I. INTRODUCCIÓN

1. El Tribunal Central de la Propiedad Intelectual y del Comercio Internacional (CIPITC) de Tailandia se constituyó el 1 de diciembre de 1997. Antes de su constitución, las controversias en materia de propiedad intelectual (P.I.) y comercio internacional eran competencia de los tribunales ordinarios. El CIPITC fue creado como un tribunal especial concebido para examinar una gran variedad de cuestiones relacionadas con la P.I. y el comercio internacional, como el derecho de autor, las marcas, las patentes, los esquemas de trazado de circuitos integrados, las indicaciones geográficas y el secreto comercial, así como la venta y el transporte internacionales, las cartas de crédito, los recibos de fideicomiso, el arbitraje, los problemas relacionados con el *dumping*, los subsidios y otros aspectos del comercio internacional. El mandato¹ del CIPITC es pronunciarse sobre “las leyes en materia de propiedad intelectual y comercio internacional que en general tienen características singularmente distintas a las de las causas penales y civiles”. La legislación también prevé lo siguiente: “(...) para [que las controversias] sean examinadas por un juez con conocimiento y comprensión de las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y el comercio internacional, con una tercera parte que tenga conocimientos especializados en estos asuntos y que trabaje conjuntamente con el tribunal para examinarlas, resolverlas y adoptar acertadamente una decisión rápida, eficaz y adecuada, es pertinente la constitución de un tribunal especializado en materia de propiedad intelectual y comercio internacional, dotado de métodos específicos, con el fin de fomentar la eficacia, la puntualidad y la imparcialidad”.

2. El CIPITC es un tribunal de primera instancia que examina tanto causas civiles como penales. Su sede está en Bangkok y es competente en todo el territorio de Tailandia. La sala

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

¹ Nota de la Ley por la que se crea el Tribunal de la Propiedad Intelectual y del Comercio Internacional. Era budista 2539 (1996).

jurisdiccional del CIPITC está formada por dos jueces y un juez adjunto². Las decisiones adoptadas por el CIPITC pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo³. Las sentencias del Tribunal Supremo son inapelables.

II. MECANISMOS PARA SOLUCIONAR CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE FORMA EQUILIBRADA, INTEGRAL Y EFICAZ

3. A continuación se exponen algunos de los principales mecanismos para solucionar las controversias en materia de propiedad intelectual de forma equilibrada, integral y eficaz⁴.

A. ESPECIALIZACIÓN DEL CIPITC

4. *Con la constitución del CIPITC como tribunal especializado en demandas de P.I. se prevé una mayor uniformidad que cuando las decisiones eran adoptadas por los tribunales ordinarios en distintas jurisdicciones.*

B. ESPECIALIZACIÓN DE LOS JUECES

5. El nombramiento de un juez para el CIPITC se hace en función de sus conocimientos en materia de Derecho de la P.I. No teniendo otras labores procesales, como por ejemplo en los tribunales ordinarios, los jueces con una responsabilidad principal en el CIPITC están en disposición de desarrollar sus conocimientos. Esto contribuye a la calidad y al cumplimiento de los plazos de las decisiones del tribunal en un grado que no era posible con anterioridad a la constitución del CIPITC, cuando se exigía a los jueces que atendieran de tareas judiciales muy diversas. La Comisión Jurídica contempla un límite de no más de siete años para el mandato de los jueces del CIPITC.

C. ESPECIALIZACIÓN DE LOS JUECES ADJUNTOS

6. La Parte 2 de las disposiciones habilitantes del CIPITC permite seleccionar a un miembro experto cualificado, con conocimientos en materia de P.I., para ejercer como juez adjunto y colaborar con los jueces designados para resolver causas en nombre del tribunal⁵. En la práctica, la selección de un miembro experto se realiza en función de los conocimientos específicos y la experiencia técnica. Por ejemplo: los ingenieros deciden sobre cuestiones relacionadas con las reivindicaciones de patentes de invenciones, los farmacéuticos u otras personas con amplios conocimientos sobre fármacos deciden sobre las cuestiones relacionadas con las patentes de los medicamentos, o aquellas personas con conocimientos en programación informática deciden sobre cuestiones relacionadas con el derecho de autor de los programas informáticos. La formación y los conocimientos especializados de los jueces adjuntos ayudan a subsanar la falta de conocimientos especializados de los jueces del CIPITC

² Artículo 19 de la Ley por la que se crea el Tribunal de la Propiedad Intelectual y del Comercio Internacional. Era budista 2539 (1996).

³ Una vez operativo, el Tribunal de Apelaciones del CIPITC se convertirá en el Tribunal Especializado de Apelaciones. Si una apelación contra una decisión del Tribunal Especializado de Apelaciones se admite a trámite, se someterá al Tribunal Supremo. Está previsto que el Tribunal Especializado de Apelaciones se constituya en 2016.

⁴ Esta parte del informe sólo trata de los asuntos relacionados con la P.I., sin incluir el comercio internacional.

⁵ Artículo 15.4) de la Ley por la que se crea el Tribunal de la Propiedad Intelectual y del Comercio Internacional. Era budista 2539 (1996).

en ámbitos específicos. Este enfoque contribuye a incrementar la calidad y la celeridad de las deliberaciones judiciales.

7. Los jueces adjuntos desempeñarán sus funciones en mandatos de cinco años, que pueden ser renovados una vez que se haya vuelto a solicitar la renovación y que haya sido aceptada⁶.

D. PERITOS

8. Es posible que el CIPITC desee instar a un perito a formular observaciones para su consideración por el tribunal. Las medidas que adopte el tribunal a ese respecto no impedirán que las partes soliciten permiso para presentar testigos que declaren en calidad de peritos ante las partes⁷. El recurso a los peritos ofrece otro tipo de mitigación en el caso de que se trate de una demanda que requiere de conocimientos especializados.

E. DERECHO PROCESAL Y REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DEL CIPITC

9. La ley⁸ prescribe el método de la deliberación procesal que emplea el CIPITC. Previa autorización del Presidente del Tribunal Supremo, la ley habilita al juez que preside el CIPITC a instituir un Reglamento del Tribunal⁹ relativo a los procedimientos y las audiencias, instaurando normas generales para la deliberación de las causas en materia de P.I. A continuación, se resumen varias de las normas previstas en la legislación.

10. *Órdenes provisionales previas a las demandas judiciales:* El CIPITC está autorizado a dictar medidas cautelares antes de la presentación de una demanda, en casos en los que el acusado puede no estar en condiciones de indemnizar al demandante o en los que puede ser difícil hacer respetar los derechos en una etapa posterior¹⁰. En esas circunstancias, la parte solicitante de las medidas cautelares debe iniciar acciones legales en los 15 días posteriores a la resolución judicial o dentro del plazo indicado por el tribunal¹¹.

11. *Órdenes a los proveedores de servicios de Internet para bloquear el acceso a los materiales protegidos por la legislación de derecho de autor:* En virtud de la legislación de derecho de autor, el CIPITC puede dictar medidas cautelares para que los proveedores de servicios de Internet bloqueen al acceso de los usuarios a contenidos de Internet si hay pruebas fehacientes de que se ha cometido una infracción y de que esa infracción puede haber provocado daños¹². El tribunal también puede ordenar al propietario del derecho de autor que aporte un depósito de garantía. La demanda judicial se ha de presentar en los plazos estipulados por el tribunal. De no hacerlo, el resultado será que la medida cautelar que bloquea el acceso expirará al término del periodo estipulado.

12. *Órdenes de obtención de pruebas previas a las demandas judiciales:* El CIPITC puede dictar órdenes para la aceptación y el registro de pruebas con anterioridad al juicio en

⁶ Artículo 15 de la Ley por la que se crea el Tribunal de la Propiedad Intelectual y del Comercio Internacional. Era budista 2539 (1996).

⁷ Artículo 31 de la Ley por la que se crea el Tribunal de la Propiedad Intelectual y del Comercio Internacional. Era budista 2539 (1996).

⁸ Ley por la que se crea el Tribunal de la Propiedad Intelectual y del Comercio Internacional. Era budista 2539 (1996).

⁹ Reglamento del CIPITC. Era budista 2540 (1997).

¹⁰ Secciones 12-19 del Reglamento del CIPITC. Era budista 2540 (1997).

¹¹ Artículo 17 del Reglamento del CIPITC. Era budista 2540 (1997).

¹² Secciones 32 y 33 de la Ley de Derecho de Autor. Era budista 2537 (1994) (Ley de Derecho de Autor revisada. Era budista 2558 (2015)).

circunstancias en que se corra el riesgo de perder las pruebas o en que pueda resultar difícil obtenerlas en un momento posterior¹³. Esta facultad incluye el poder de ordenar la incautación o la confiscación de documentos y objetos que puedan ser utilizados como prueba.

13. *Entrega de la copia de la demanda y la citación por correo internacional urgente:* Por lo general, los tribunales, incluido el CIPITC, pueden admitir demandas y citaciones cuando el acusado está en el extranjero y no existe un acuerdo internacional entre Tailandia y el país de domicilio del acusado. Esta facultad permite al tribunal ordenar que se entreguen copias de las demandas y las citaciones por correo electrónico o por correo internacional urgente¹⁴.

F. TECNOLOGÍA

14. El CIPITC emplea una serie de herramientas tecnológicas para mejorar la eficacia en la resolución de las demandas. A continuación, se exponen algunas de las medidas clave.

15. *Videoconferencias:* El tribunal puede escuchar las declaraciones de los testigos por videoconferencia, en el caso de los testigos que están en otra provincia o país¹⁵.

16. *Sistema de grabación digital de las declaraciones:* Por lo general, los tribunales tailandeses emplean un sistema de grabación por el cual las declaraciones de los testigos realizadas por orden del juez se registran por escrito y se releen a los testigos y a las partes litigantes para confirmar su validez. El CIPITC figura entre los diversos tribunales piloto que están poniendo a prueba un sistema de grabación digital de las declaraciones orales. El sistema de grabación digital de las declaraciones registra un archivo de audio de la declaración original. Los jueces que utilizan este sistema pueden optar por imprimir partes de la declaración, o su totalidad, y utilizarla como registro por escrito.

17. *Tramitación electrónica:* El CIPITC tiene un sistema de tramitación electrónica para los litigantes que tienen la intención de presentar alegaciones y otros documentos ante el tribunal. Las partes pueden inscribirse en el CIPITC para entregar alegaciones de parte¹⁶ y otros documentos por correo electrónico. Actualmente, las partes litigantes utilizan este sistema únicamente de forma voluntaria.

G. GESTIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS

18. La gestión de los conocimientos es muy importante para el CIPITC a fin de desarrollar prácticas normalizadas para la adopción de resoluciones. El CIPITC ha introducido las siguientes medidas.

19. *Programas de formación:* El CIPITC ha puesto en marcha programas y seminarios de formación. En estos programas y seminarios de formación suelen participar oradores nacionales e internacionales, y representantes de organizaciones internacionales como la OMPI y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

¹³ Secciones 28 y 29 de la Ley por la que se crea el Tribunal de la Propiedad Intelectual y del Comercio Internacional -Era budista 2539 (1996)- y secciones 20-22 del Reglamento del CIPITC. Era budista 2540 (1997).

¹⁴ Secciones 9 y 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (No.28) -Era budista 2558 (2015)- y Reglamento promulgado por el Presidente del Tribunal Supremo para notificar citaciones y demandas a los acusados a domicilio o en el lugar de trabajo del acusado fuera del Reino -Era budista 2558 (2015)-. Se ha redactado un Reglamento del CIPITC sobre esta cuestión, cuya publicación está prevista para 2016.

¹⁵ Artículo 32 del Reglamento del CIPITC. Era budista 2540 (1997).

¹⁶ No incluye las denuncias de los demandantes.

20. *Material de lectura:* El CIPITC tiene una colección bibliográfica de libros de texto, artículos y documentos relacionados con la P.I. que son provechosos para el tribunal a la hora de adoptar una decisión. Los miembros del personal del CIPITC también pueden navegar por Internet en búsqueda de información adicional y bases de datos, como por ejemplo en Lexis.

21. *Manuales:* El CIPITC ha elaborado Manuales destinados a los jueces titulares y a los jueces adjuntos para ayudarles a implantar métodos de trabajo uniformes.

22. *Coordinación con otros organismos:* El CIPITC participa en un proceso continuo e imprescindible de coordinación y consulta con la policía, los fiscales, los abogados, el Departamento de Libertad Condicional y otras autoridades encargadas del cumplimiento de la ley en la resolución de los casos.

23. *Mejores prácticas:* El nivel de conocimiento y experiencia que tiene cada miembro del personal es diferente. Por lo tanto, el CIPITC ha fomentado programas y procedimientos para la transferencia de conocimientos y experiencia, entre otras cosas en reuniones de trabajo, y la formulación de pautas y protocolos para mejorar el acceso a la información sobre los casos. Por ejemplo, los jueces que tienen una vasta experiencia resolviendo casos tienen un conocimiento profundo de la práctica jurídica y tienen la capacidad de identificar con facilidad los puntos clave de un proceso. La transferencia eficaz de estos conocimientos a otros miembros del personal del CIPITC resultará en una mayor calidad del trabajo y en una mayor eficiencia. La transferencia de conocimientos puede aplicarse a los jueces adjuntos, los secretarios de los tribunales y los funcionarios judiciales.

24. Además de la transferencia de conocimientos en el seno del CIPITC, la comisión de estudios sobre acuerdos internacionales y experiencias en tribunales extranjeros ha contribuido positivamente al trabajo del tribunal a la hora de resolver procedimientos. Dos estudios pueden citarse como ejemplos: uno sobre el origen y la finalidad de las negociaciones de acuerdos internacionales en materia de P.I. y otro sobre las decisiones de tribunales extranjeros en cuestiones de P.I.

H. NÚMERO DE CAUSAS¹⁷

25. En 2015, se instruyeron 5.105 causas en materia de P.I. (309 civiles y 4.796 penales) y 529 procedimientos en materia de comercio internacional.

I. NÚMERO DE JUECES Y JUECES ADJUNTOS

26. Al 22 de junio de 2016, hay 19 jueces¹⁸ y 157 jueces adjuntos.

¹⁷ No incluye las denuncias de los demandantes.

¹⁸ Esta cifra no tiene en cuenta al presidente, los dos vicepresidentes y el secretario del CIPITC.

LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN P.I. EN INGLATERRA Y GALES: EL TRIBUNAL DE EMPRESAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL

*Contribución preparada por la Sra. Elizabeth Jones, Dirección de Observancia del Derecho de Autor y la P.I., Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, y el Honorable Juez Hacon, Magistrado Presidente del Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual, Sala de la Cancillería, Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, Reino Unido**

RESUMEN

Las costas de los litigios en materia de propiedad intelectual (P.I.) en el sistema jurídico del Reino Unido se consideraban exorbitantes, en particular para las pequeñas y medianas empresas. Para ayudar a reducir esas costas, desde 2010 se han efectuado algunas reformas en el tribunal especializado en P.I. (el Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual (IPEC)), a saber: se ha fijado un límite máximo de recuperación de gastos en 50.000 libras esterlinas, para ofrecer mayor seguridad a las empresas que incoan un litigio; se ha establecido un pago máximo de 500.000 libras esterlinas por daños y perjuicios, para facilitar la determinación de los casos que debería dirimir el IPEC; se han limitado las vistas a uno o dos días como máximo, para reducir las costas y la complejidad de los casos; y se ha previsto una gestión dinámica de los casos para asegurar que solo se presentan pruebas pertinentes y que su utilidad justifica el costo en que se incurre al presentarlas, ya que no se sigue un procedimiento normalizado de divulgación de pruebas. Una evaluación publicada en 2015 reveló que las reformas han supuesto una mejora en el acceso de las partes a la justicia.

I. EL SISTEMA JUDICIAL EN INGLATERRA Y GALES

1. El sistema judicial en Inglaterra y Gales se basa en los principios del *common law*. En los sistemas judiciales basados en esos principios, los precedentes judiciales son vinculantes cuando no se ha llevado a cabo una codificación significativa del Derecho.
2. Los jueces sientan jurisprudencia en los tribunales mediante decisiones en las que aplican la ley, los precedentes y el sentido común a los casos que se les presentan. Al dictar sentencia, los jueces explican las razones que han motivado su decisión. Esas razones componen el principio jurídico que subyace al precedente vinculante. Una vez se ha resuelto una cuestión de Derecho en un asunto, el mismo razonamiento jurídico debe aplicarse en todos los asuntos futuros que contengan los mismos hechos sustanciales. El tribunal debe guiarse por los precedentes de un tribunal superior o, por lo general, de uno del mismo nivel, pero no está obligado a guiarse por los pronunciamientos de tribunales de menor jerarquía.
3. Por lo general, en Inglaterra y Gales quien pierde el litigio corre con una parte o con la totalidad de las costas del proceso legal. Casi todas las indemnizaciones de los litigios civiles ingleses por daños y perjuicios tienen carácter compensatorio, no punitivo.
4. En Inglaterra y Gales¹, las demandas civiles relacionadas con la P.I. se dirimen en dos tribunales, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual

* La opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

¹ Escocia e Irlanda del Norte se rigen por sistemas jurídicos independientes.

(anteriormente conocido como Tribunal de Condado especializado en patentes). En el Reino Unido no existe ningún tribunal penal especializado en asuntos de P.I., y las causas penales relacionadas con la P.I., como la falsificación y la piratería, se sustancian en los tribunales penales ordinarios. El Tribunal Superior de Justicia es una de las instancias superiores de Inglaterra y Gales, y se ocupa de los casos de mayor cuantía e importancia. La Sala de la Cancillería es competente en las causas de P.I., y cuenta con varios jueces especialistas en la materia. El Tribunal de Patentes de la Sala de la Cancillería es un órgano especializado en juicios sobre patentes y diseños registrados. El Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual (IPEC) está especializado en cuestiones relativas a la P.I., y fue establecido para ocuparse de las causas menos onerosas².

A. APELACIONES

5. El Tribunal de Apelación es la instancia que dirime las apelaciones procedentes del Tribunal Superior de Justicia y del IPEC, previa concesión de la autorización para apelar por parte de esos tribunales o del propio Tribunal de Apelación. El Tribunal de Apelación cuenta con un magistrado especialista en P.I. Las apelaciones a las sentencias procedentes del Tribunal de Apelación pueden presentarse ante el Tribunal Supremo, previo consentimiento del Tribunal de Apelación. El Tribunal Supremo es el tribunal de última instancia y el más alto tribunal de apelación del Reino Unido, incluidos los tribunales de Inglaterra y Gales. El Tribunal Supremo asumió las funciones judiciales de la Cámara de los Lores en octubre de 2009, y está compuesto por 12 jueces nombrados con carácter permanente que examinan los casos que se presentan al tribunal. Tradicionalmente solo cinco de esos jueces dirimen los litigios sometidos al tribunal, aunque en determinados casos pueden ser más o menos. El Tribunal Supremo se ocupa de los casos que plantean cuestiones jurídicas de interés público.

6. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) funge exclusivamente como tribunal supremo encargado de interpretar el Derecho de la Unión Europea. Por consiguiente, el procedimiento judicial en el Reino Unido no contempla el derecho de apelación ante el TJUE. No obstante, los tribunales del Reino Unido pueden solicitar al TJUE que se pronuncie sobre una cuestión de Derecho en particular relacionada con el Derecho de la Unión Europea. Una vez se ha pronunciado el TJUE, el caso se devuelve al tribunal nacional. La decisión de consultar al TJUE puede ser tomada por iniciativa propia del tribunal competente o a petición de una de las partes.

II. EL TRIBUNAL DE CONDADO ESPECIALIZADO EN PATENTES

7. La creación del Tribunal de Condado especializado en Patentes (PCC) se propuso por primera vez en el *Oulton Committee's Report*³ (Informe del Comité Oulton), de 1987, en el cual se examinaban litigios sobre patentes. Fue establecido en 1990, tras ser instituido por la Ley de Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes del Reino Unido de 1988⁴. El PCC se creó especialmente para ayudar a las pequeñas y medianas empresas mediante la reducción de las elevadas costas en que se incurría en los litigios en materia de P.I. dirimidos por el Tribunal de Patentes del Tribunal Superior de Justicia. No obstante, nunca funcionó en la forma prevista, ya que los procedimientos, las costas y el valor de los casos sobre los que conocía el PCC eran, en esencia, los mismos que se abordaban en el Tribunal Superior de Justicia.

² Causas en las que el importe de la demanda asciende a un máximo de 500.000 libras esterlinas. Si supera ese importe, la causa pasa a ser competencia del Tribunal Superior.

³ *Patent Litigation: The Report of a Committee, November 1987*, por Sir Derek Oulton, Secretario Permanente del Lord Canciller.

⁴ Ley sobre Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes del Reino Unido de 1988, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>.

III. ESTUDIO SOBRE LOS COSTOS DE LOS LITIGIOS CIVILES

8. A finales de 2008 se encargó a Lord Jackson, Juez del Tribunal de Apelaciones, que examinara las normas y principios que regían las costas procesales de los litigios civiles en Inglaterra y Gales, partiendo de la idea de que en el Reino Unido esas costas eran excesivas.

9. En su *Review of Civil Litigation Costs*⁵ (Examen de las costas procesales de los litigios civiles, o *Jackson Review*), independiente y completo, el Juez Jackson formuló una amplia gama de recomendaciones destinadas a promover el acceso a la justicia a un costo proporcionado. De las 109 recomendaciones presentadas, seis estaban relacionadas con controversias de P.I., incluido el apoyo a las propuestas del *Intellectual Property Court Users' Committee* para reformar el PCC, entre ellas:

- Agilizar los trámites judiciales;
- fijar un límite máximo en la recuperación de los gastos; y
- limitar el importe máximo de las demandas presentadas ante el tribunal.

10. Las propuestas fueron aceptadas por el Gobierno del Reino Unido, y entre 2010 y 2013 se introdujeron algunos cambios paulatinos en el Tribunal de Condado especializado en Patentes.

11. En la misma época, el profesor Ian Hargreaves preparó un estudio independiente conocido como *Hargreaves Review*. La finalidad del estudio, encargado por el Primer Ministro en noviembre de 2010, era evaluar si el marco del sistema de la P.I. estaba suficientemente bien concebido para promover la innovación y el crecimiento en la economía del Reino Unido. El informe final *Digital Opportunity: a Review of Intellectual Property and Growth*⁶ (Oportunidades digitales: estudio sobre la Propiedad Intelectual y el crecimiento) fue publicado en mayo de 2011. En él se recomendó la introducción de un nuevo procedimiento para resolver las demandas de menor cuantía relativas a la P.I., que ayudaría a los demandantes más preocupados por desalentar futuras infracciones que por el importe de la demanda en sí.

IV. REFORMAS DEL TRIBUNAL DE CONDADO ESPECIALIZADO EN PATENTES ENTRE 2010 Y 2013

A. CAMBIOS PROCEDIMENTALES Y LÍMITE DE COSTAS

12. El 1 de octubre de 2010 entraron en vigor una serie de modificaciones en las Normas de Procedimiento Civil⁷. Las modificaciones transformaron los procedimientos judiciales y el régimen de costas mediante:

- La gestión activa de los casos (*active case management* o ACM)⁸;

⁵ *Review of Civil Litigation Costs: Final Report* (Examen de las costas procesales de los litigios civiles: informe final), <https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Reports/jackson-final-report-140110.pdf>.

⁶ *Digital Opportunity: A Review of Intellectual Property and Growth* (Oportunidades digitales: estudio sobre la Propiedad Intelectual y el crecimiento), por Ian Hargreaves, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32563/ipreview-finalreport.pdf.

⁷ <https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules>.

⁸ En la gestión activa de los casos el juez desempeña una función más dinámica y controla, por ejemplo, el uso de las pruebas, al especificar las cuestiones concretas a las que debería referirse la prueba. No se puede aportar ningún material a la causa a través de pruebas, divulgación o solicitudes por escrito a menos que el juez otorgue el permiso para hacerlo, por lo general durante la vista previa (*Case Management Conference*).

- nuevas normas relativas al proceso y los plazos de presentación de demandas, defensa, reconveniones, etc.;
- una duración máxima de dos días para la vista principal; y
- la limitación de la recuperación de los gastos a un total de 50.000 libras esterlinas.

13. Los cambios establecieron una distinción más clara entre el Tribunal de Condado especializado en Patentes y el Tribunal Superior de Justicia (donde el límite inferior de las costas estaba fijado por entonces en 250.000 libras esterlinas) y brindaron mayor seguridad a los litigantes, al limitar las costas procesales que tenían que asumir.

B. LIMITACIÓN DEL IMPORTE MÁXIMO DE LAS DEMANDAS

14. En junio de 2011 se introdujo un límite sobre el importe máximo de las demandas presentadas ante el PCC. La medida se tomó para acentuar las diferencias entre el PCC y el Tribunal Superior de Justicia, y para asegurar desde el principio que los litigios que comportan costas procesales menos onerosas son competencia del PCC. También se redujo así la incertidumbre de los usuarios con respecto al tribunal competente, y se evitó la necesidad de hacer consideraciones sobre el traslado de asuntos de un tribunal a otro, lo que puede ser prolongado y costoso. Tras un amplio proceso de consultas, el Gobierno del Reino Unido decidió que establecer un límite de 500.000 libras esterlinas proporcionaría mayor claridad al proceso de litigación y evitaría retrasos y controversias que pueden ser prolongadas y costosas sobre cuál es la jurisdicción apropiada para dirimir el caso. Eso beneficiaría en particular a las pequeñas y medianas empresas, ayudándolas a tomar decisiones mejor fundamentadas al considerar la posibilidad de someterse a la autoridad de los tribunales, y les permitiría proteger con mayor eficacia sus derechos.

C. INTRODUCCIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS DEMANDAS DE MENOR CUANTÍA

15. El 1 de octubre de 2012 se introdujo en el PCC un procedimiento para resolver las demandas de menor cuantía, con miras a agilizar los trámites judiciales, facilitar y abaratar el proceso, en especial para las pequeñas y medianas empresas y las personas, a fin de proteger sus derechos de autor, sus derechos de marca y sus diseños industriales no registrados.

16. El procedimiento para resolver las demandas de menor cuantía simplifica los trámites a través de los cuales pueden dirimirse las demandas más sencillas y menos onerosas relacionadas con la P.I.:

- sin que sea necesario que las partes cuenten con asistencia letrada;
- sin que sea precisa una preparación considerable previa a la vista;
- sin los formalismos de un juicio convencional; y
- sin que las partes se expongan a asumir costas excesivas.

17. Si las partes están de acuerdo, el tribunal puede resolver la demanda sin celebrar audiencia, mediante el examen de los documentos del caso y de los argumentos que las partes presenten por escrito.

18. El procedimiento encargado de resolver las demandas de menor cuantía se limitó inicialmente a demandas por un valor igual o inferior a 5.000 libras esterlinas, y se amplió a demandas de hasta 10.000 libras en abril de 2013. La limitación de las costas es muy estricta para asegurar que solo las demandas más sencillas relacionadas con la P.I. se someten a ese procedimiento. El procedimiento es adecuado para las demandas en las que los medios de reparación a disposición del demandante son la reclamación de daños y perjuicios por la

infracción, la restitución de los beneficios, la entrega o la destrucción de los productos infractores y/o un mandamiento judicial destinado a evitar futuras infracciones.

D. EL TRIBUNAL DE EMPRESAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL (IPEC)

19. En octubre de 2013, el Tribunal de Condado especializado en Patentes cambió su nombre por el de Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual y fue reconstituido como órgano especializado de la Sala de la Cancillería del Tribunal Superior de Justicia. Eso confiere al IPEC la misma jurisdicción que el Tribunal Superior de Justicia, y elimina las dificultades relacionadas con la jurisdicción del PCC, procedentes en parte de la Ley de Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes del Reino Unido de 1988 y otras fuentes. Aunque tiene su sede en Londres, el IPEC se reunirá en otro lugar si así lo acuerdan las partes (por ejemplo, para ahorrar tiempo o dinero). Todos los recursos jurídicos disponibles en el Tribunal Superior de Justicia están disponibles también en el IPEC⁹, incluidos los mandamientos judiciales preliminares y los mandamientos judiciales, las indemnizaciones por daños y perjuicios, la restitución de los beneficios, la entrega de los productos infractores y la divulgación de la sentencia. También se puede recurrir a los mandamientos de registro e incautación (Anton Piller) y de embargo preventivo de bienes (Mareva).

20. Una persona puede representarse a sí misma en un litigio en el IPEC. Al igual que sucedía con su antecesor el PCC, los abogados de patentes y de marcas y los letrados asesores (*solicitors*) en materia de patentes y marcas tienen derecho a representar a sus clientes ante el IPEC. Se han elaborado manuales detallados sobre el IPEC¹⁰ y el procedimiento para resolver las demandas de menor cuantía¹¹ con miras a ayudar a los usuarios a comprender los trámites judiciales y cómo hacer frente a los aspectos prácticos de los procedimientos incoados ante el IPEC.

V. EXAMEN DE LAS REFORMAS EN LOS TRIBUNALES

21. Para evaluar la efectividad de las reformas citadas, en 2013 la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido encargó un informe de evaluación¹². A través de entrevistas con abogados con experiencia ante el IPEC, el informe analizó el número real de causas vistas por el IPEC y el Tribunal Superior de Justicia y la experiencia de los usuarios.

22. La limitación de las costas y la gestión activa de los casos fueron consideradas las reformas de mayor incidencia de todas las emprendidas, y hubo un aumento significativo en las demandas presentadas por parte de las pequeñas empresas tras la limitación de las costas y la introducción del proceso de gestión activa de los casos en octubre de 2010. La limitación de las costas ha permitido a los litigantes conocer el grado de posible exposición a los gastos antes de iniciar una demanda, y ha insuflado confianza a los demandantes y los demandados que litigan ante los tribunales. Las costas del litigio eran vistas previamente como un obstáculo

⁹ El mandamiento judicial preliminar, el mandamiento de registro e incautación (Anton Piller) y el mandamiento de embargo preventivo de bienes (Mareva) no están disponibles en los procedimientos para resolver las demandas de menor cuantía, al tratarse de demandas relacionadas con la P.I. más sencillas y menos onerosas.

¹⁰ *Intellectual Property Enterprise Court Guide*, <https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-enterprise-court-guide>.

¹¹ *Intellectual Property Enterprise Court: A Guide to Small Claims*, <https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-enterprise-court-a-guide-to-small-claims>.

¹² *Evaluation of the Reforms of the Intellectual Property Enterprise Court 2010-2013* por Christian Helmers, Yassine Lefouili y Luke McDonagh, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/447710/Evaluation_of_the_Reforms_of_the_Intellectual_Property_Enterprise_Court_2010-2013.pdf.

para acudir a los tribunales. Desde que el juez del IPEC adopta una actitud más dinámica en la fase de gestión del caso y se han limitado la divulgación, las pruebas periciales y los argumentos de las partes en el juicio, la gestión activa de los casos ha permitido agilizar el proceso. Esto se considera beneficioso porque facilita juicios más rápidos, en los que las partes tienen claras las cuestiones controvertidas. Al aclararse y limitarse las demandas se favorece que las partes solucionen sus diferencias antes del juicio, con el consiguiente ahorro en las costas para ambas partes.

23. El informe concluyó que, en general, las reformas habían mejorado el acceso de los titulares de derechos a la justicia, tanto en el caso de las pequeñas y medianas empresas como en el de las grandes empresas y las personas, y abarcaban todos los derechos de P.I. Las reformas pueden haber alentado a las partes a plantear controversias y buscar reparación ante presuntos infractores de la P.I., cuando anteriormente no lo habrían hecho. Pese a que se produjo un enorme aumento en la cantidad de demandas presentadas ante el IPEC tras la aplicación de las reformas, ese aumento no se debió a que los litigantes eligieran el IPEC en lugar del Tribunal Superior de Justicia, puesto que ambos tribunales registraron un aumento en las causas durante ese período.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL – INFORME DE LA CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI) SOBRE JURISDICCIONES ESPECIALIZADAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL DE TODO EL MUNDO

*Contribución preparada por la Cámara de Comercio Internacional (CCI)**

RESUMEN

En respuesta a la creciente importancia que ha adquirido la propiedad intelectual (P.I.) para las empresas y el consiguiente aumento de litigios en ese ámbito, un número cada vez mayor de países están instituyendo tribunales o secciones especializadas dedicadas a la resolución de casos sobre P.I., dado que estos requieren con frecuencia un conocimiento judicial especializado. El objetivo del presente informe de la Cámara de Comercio Internacional es facilitar la comprensión del panorama actual de esas jurisdicciones especializadas en P.I. Basándose en las contribuciones de expertos en litigios de P.I. de 24 países de diferentes continentes, el informe ofrece una visión general de las estructuras y los procedimientos de las jurisdicciones especializadas en P.I. de diversos países. Entre otros aspectos, se tratan los fundamentos en que se basa la creación de jurisdicciones especializadas en P.I., su estructura y competencias, la composición de los tribunales, las doctrinas y las normas que rigen la admisión y la práctica de la prueba, las normas sobre la representación de las partes y la ejecución de las sentencias.

I. FUNDAMENTOS DE LAS JURISDICCIONES ESPECIALIZADAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Con el rápido progreso de la economía de la innovación en el mundo, los derechos de propiedad intelectual (P.I.) han adquirido una mayor importancia para las empresas, y el número de solicitudes y registros en el sistema de P.I. ha ido aumentando de manera espectacular año tras año. Al mismo tiempo, el incremento de las solicitudes de derechos de P.I. también ha dado lugar en los últimos años a un mayor número de controversias en esa esfera. Estas circunstancias no solo han hecho tomar conciencia pública de la importancia de la observancia de los derechos de P.I., sino que también han dado lugar a una mayor reflexión en torno a la eficacia, la imparcialidad y la previsibilidad de los procesos judiciales en las controversias relacionadas con la P.I.
2. Estas novedades han llevado a algunos países a establecer jurisdicciones especializadas en P.I., o a considerar su establecimiento, para solucionar las controversias en esa esfera. Si bien se han creado en el contexto de marcos jurídicos, económicos, culturales e históricos diferentes, las jurisdicciones especializadas en P.I. se han establecido en los distintos países obedeciendo a menudo a razones similares, aunque con matices locales. No obstante, la forma que adoptan esas jurisdicciones especializadas y el ámbito de su competencia puede

* Las opiniones expresadas en este documento corresponden a los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados Miembros. Este informe se basa en el documento titulado *Adjudicating intellectual property disputes: an ICC report on specialised IP jurisdictions worldwide*, publicado por la Cámara de Comercio Internacional en abril de 2016, que puede consultarse en: <http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2016/Adjudicating-Intellectual-Property-Disputes-an-ICC-report-on-specialised-IP-jurisdictions/>.

variar considerablemente de un país a otro. En este informe se analizan algunas de esas diferencias y similitudes.

3. De los 24 países geográfica y económicamente heterogéneos encuestados para este informe, 19 cuentan con jurisdicciones especializadas en P.I.¹ Estas jurisdicciones generalmente radican en la capital o en los centros de regiones muy industrializadas o bien en la misma ciudad donde se asienta la oficina nacional de patentes y marcas, donde la necesidad de una jurisdicción especializada es naturalmente elevada. La encuesta puso de manifiesto que con un tribunal o sección especializada o con un pequeño número de ellos generalmente se satisface la necesidad de jueces especializados en P.I.

4. Entre los motivos principales citados para crear jurisdicciones especializadas en P.I. figuran el deseo de adquirir pericia judicial en materia de P.I., unificar la práctica de los tribunales con respecto a los casos de P.I., aumentar la coherencia de las decisiones judiciales y la previsibilidad de los resultados de los litigios y, en definitiva, mejorar la eficacia de la observancia de los derechos de P.I. Asimismo, muchos piensan que la creación de jurisdicciones especializadas en P.I. es una condición necesaria para mejorar el clima general de respeto, protección y observancia de los derechos de P.I.

II. ESTRUCTURA Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS O LAS JURISDICCIONES ESPECIALIZADAS EXISTENTES

5. La encuesta puso de manifiesto esencialmente tres formas de organización estructural de las jurisdicciones especializadas en P.I. en los países estudiados, que a veces coexisten en un mismo país:

- la mayoría de los países encuestados han optado por la creación de salas o secciones especializadas dentro de los tribunales civiles o mercantiles existentes, que conocen de casos de P.I., ya sea con carácter exclusivo o además de entender en otras controversias. Esto permite utilizar la infraestructura existente del poder judicial y reducir los costos de organización relacionados con la creación de jurisdicciones especializadas en P.I. Además, habida cuenta de que las controversias sobre P.I. a menudo guardan relación con la actividad empresarial, los países piensan en general que fortalecer el conocimiento especializado en P.I. en el marco de los tribunales mercantiles brindará a las empresas un mejor acceso a la justicia en materia de P.I., como parte del proceso de solución de controversias comerciales en su conjunto;
- algunos países disponen de tribunales independientes especializados en casos de P.I. Ese enfoque normalmente se adopta para la solución de controversias sobre patentes (en su mayoría relacionadas con la validez de las patentes), ya que esos casos requieren conocimientos técnicos especializados, aunque en algunos países todas las cuestiones relativas a la P.I. se remiten a la jurisdicción especializada en esa materia;
- muchos países también cuentan con organismos administrativos que se ocupan de casos de P.I. a través de procedimientos administrativos y tienen juntas de apelación que examinan las demandas de invalidación.

6. En diferentes países, las jurisdicciones especializadas en P.I. ventilan los casos bien como tribunales de primera instancia, bien como tribunales de apelación, bien como tribunales

¹ Alemania, Bélgica, Brasil, Chile, China, España, Estados Unidos de América, Francia, India, Japón, México, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, Rusia, Suecia, Suiza y Tailandia.

de última instancia, y la máxima autoridad se confiere a menudo a un tribunal superior o incluso al Tribunal Supremo (no especializado).

7. La competencia de las jurisdicciones especializadas en P.I. varía en función del tipo de derechos de P.I. de que se trate (algunas jurisdicciones sólo conocen de asuntos relativos a derechos de P.I. específicos, por lo general patentes) o del tipo de asuntos que son de su competencia exclusiva (algunos tribunales pueden dedicarse a conocer de las demandas de invalidación o de infracción). Además, en algunas jurisdicciones existe un umbral monetario para que una controversia pueda atribuirse a la competencia de determinados tribunales.

III. JUECES, JURADOS Y EXPERTOS TÉCNICOS

8. La observancia de los derechos de P.I. y la solución de controversias en ese ámbito a menudo requieren conocimientos técnicos específicos, y la creación de jurisdicciones especializadas en P.I. brinda a los jueces la posibilidad de tratar principalmente o de manera exclusiva asuntos de P.I. y, por consiguiente, de adquirir un conocimiento especializado.

9. En el informe se identifican tres tipos de jueces que pueden formar parte de un tribunal competente de una jurisdicción especializada en P.I.: jueces letrados, con titulación jurídica oficial; jueces con titulación técnica, que, además de una titulación jurídica oficial, también están obligados a tener una formación técnica; y jueces legos, que no necesitan titulación jurídica, sino que son ciudadanos nombrados para el tribunal mediante un proceso de designación específico.

10. La composición de las juntas de las jurisdicciones especializadas en P.I. con respecto al tipo de jueces varía no sólo entre los países encuestados, sino también entre las diferentes instancias dentro de cada país. Todos los países encuestados que han establecido jurisdicciones especializadas en P.I. recurren a jueces letrados para conformar al menos una parte de los miembros del tribunal competente. Solo algunos recurren a jueces con una titulación técnica como miembros del tribunal competente en todas o algunas de sus jurisdicciones especializadas en P.I., y un número incluso menor recurren a jueces legos.

11. Ninguno de los países encuestados con jurisdicciones especializadas en P.I., excepto los Estados Unidos de América, utilizan jurados en el proceso de toma de decisiones en sus jurisdicciones especializadas en P.I.

12. Los expertos técnicos, a diferencia de los jueces con titulación técnica, no son miembros del grupo de toma de decisiones que conoce del litigio. En la mayoría de los países encuestados, en particular los que recurren exclusivamente a juristas, el tribunal competente puede contar con el apoyo de expertos técnicos, que pueden ser nombrados por el tribunal o por las partes.

13. La participación de expertos técnicos o jueces con titulación técnica está prevista generalmente en los casos en que los aspectos técnicos pueden desempeñar un papel importante en la decisión, lo que normalmente sucede en las controversias sobre patentes. Por consiguiente, la participación de expertos técnicos y jueces con titulación técnica se limita principalmente a las instancias que se ocupan de aclarar los hechos, es decir, habitualmente la primera instancia. Cuando las instancias superiores solo se ocupan del examen de cuestiones de derecho, normalmente ya no suelen intervenir jueces con titulación técnica.

14. La principal motivación para contar con jueces con titulación técnica es evitar la necesidad de que los tribunales tengan que designar un experto técnico durante el procedimiento, a fin de mantener la duración y los costos del procedimiento dentro de unos límites previsibles. Por otro lado, los expertos técnicos (y los peritos) por lo general no

necesitan poseer titulación jurídica, lo que amplía las posibilidades de elección de las personas que pueden cumplir esa función y resultar de ayuda, sobre todo para los sectores más complejos de la tecnología.

IV. LOS PROCEDIMIENTOS EN LAS JURISDICCIONES ESPECIALIZADAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL

15. En los países encuestados, los procedimientos de orden no penal para los casos de P.I. pueden dividirse en tres grupos, que corresponden a las formas encontradas de organización estructural de las jurisdicciones especializadas en P.I. Los tribunales civiles o mercantiles generales siguen un procedimiento judicial general, con ciertas características específicas codificadas en el correspondiente derecho procesal o en el derecho de la P.I. La situación es similar en los tribunales independientes de P.I., mientras que los órganos administrativos siguen normas administrativas específicas codificadas en el correspondiente derecho administrativo y en el derecho de la P.I.

16. A pesar de las considerables diferencias que existen en el procedimiento real y el curso del procedimiento, la encuesta mostró un amplio consenso entre los países encuestados con respecto a los principios y las doctrinas básicas aplicadas en los procedimientos judiciales no penales relativos a la P.I., en particular para la práctica de la prueba.

17. Todos los países encuestados con jurisdicciones especializadas en P.I. permiten la adopción de medidas cautelares en los casos relacionados con la P.I. La gran mayoría de los países encuestados prevén medidas cautelares *ex parte*, con el argumento de que cualquier notificación a la parte demandada de una medida inminente de ese tipo conlleva el riesgo de destrucción de pruebas por la parte demandada. Solo algunos países prevén exclusivamente medidas cautelares *inter partes*, basándose en que una medida cautelar *ex parte* también conlleva el riesgo de ocasionar un daño irreparable a la parte demandada.

18. No se informó de ningún mecanismo especial para la ejecución de las sentencias de las jurisdicciones especializadas en P.I., que están sujetas a las vías normales de ejecución.

V. REPRESENTACIÓN

19. Las personas o entidades autorizadas en los países estudiados para representar a las partes ante las jurisdicciones especializadas en P.I. se pueden clasificar en tres categorías:

- abogados: los conocimientos profesionales y la experiencia práctica de los abogados, que tradicionalmente han cumplido una función importante en la representación de sus clientes en acciones legales ante los tribunales en casi todas las jurisdicciones, son un elemento de gran peso en las demandas relativas a la P.I. y es probable que siga siendo así;
- profesionales de la P.I. cualificados (gestores o agentes del ámbito de las patentes y las marcas) que no son abogados titulados: los litigios de P.I. a menudo entrañan cuestiones técnicas complejas que requieren la intervención de expertos técnicos o profesionales de la P.I. ante las jurisdicciones especializadas en P.I., dado que, en muchos países, los abogados generalistas normalmente no cuentan con formación técnica. En la mayoría de los países encuestados, bien se autoriza a profesionales de la P.I., como los gestores del ámbito de las patentes, a representar a una parte ante la jurisdicción especializada en P.I., bien se les permite que comparezcan como asistentes técnicos de los abogados en las demandas. Los profesionales de la P.I. han tenido tradicionalmente una menor participación en los procedimientos

judiciales de los países sujetos al *common law*, que normalmente hacen un amplio uso de los expertos técnicos como peritos en los litigios de P.I.;

- personas o entidades que no son ni abogados ni profesionales de la P.I. (consejeros jurídicos de empresas o miembros del personal, organizaciones sociales y ciudadanos) que en un número reducido de países pueden representar a las partes. Entre las razones para permitir la posibilidad de representación por una variedad más amplia de representantes figuran la escasez de especialistas en P.I. en un país (porque no cuente con una trayectoria suficientemente dilatada en el ámbito del derecho de la P.I. como para poder formar a suficientes abogados y profesionales para representar a clientes en casos de P.I.) o en partes de un país (debido a la concentración de especialistas en P.I. en un pequeño número de ciudades).

20. Algunos países solo permiten a una categoría de representantes (por lo general, abogados) representar a las partes, y otros permiten la representación simultánea en un mismo caso por personas o entidades de más de una categoría. Con la creciente complejidad técnica de muchos casos de P.I., es importante asegurarse de que los tribunales y representantes pueden alcanzar los conocimientos técnicos necesarios para dirimir cada controversia. En las jurisdicciones especializadas en P.I. esto se logra de diferentes maneras, mediante la participación de expertos técnicos, de profesionales de la P.I. y/o de jueces con titulación técnica.

VI. CONCLUSIONES

21. Un número importante de países han establecido jurisdicciones especializadas en P.I., cuyas estructuras, mecanismos de designación de jueces y expertos, y reglas de representación de las partes varían de forma diversa. Sin embargo, en algunas áreas, los principios básicos son similares o idénticos en los diferentes países encuestados, en relación con los procedimientos acelerados, las normas que regulan la admisión y la práctica de la prueba, las doctrinas jurídicas² y la ejecución de las sentencias.

22. Del estudio pueden extraerse algunas conclusiones generales que pueden ayudar a los países a la hora de considerar si establecen jurisdicciones especializadas en P.I. o si mejoran las que ya existan, y cómo llevar a cabo esa tarea:

- *las jurisdicciones especializadas en P.I. pueden mejorar la eficacia y la calidad de los procesos y los resultados de los litigios relacionados con la P.I.* Algunas de las razones para crear jurisdicciones especializadas en P.I. adquirir pericia judicial en la materia, unificar las normas procesales y simplificar los procedimientos, mejorar la eficiencia y el rigor en los juicios y asegurar la previsibilidad y coherencia de los resultados de los casos;
- *la necesidad de jurisdicciones especializadas en P.I. y la forma más apropiada que deben adoptar dependen de las necesidades y circunstancias individuales de cada país.* A pesar de la gran coincidencia en las razones que motivan a diferentes países a establecer jurisdicciones especializadas en P.I., la elección de la forma de

² La mayoría de los países estudiados aplican doctrinas similares en los procedimientos judiciales relacionados con la P.I., en términos generales, la doctrina de los equivalentes en los casos de infracción de patentes, las doctrinas sobre el riesgo de confusión, las marcas notoriamente conocidas o famosas en los casos de marcas, y las doctrinas sobre el agotamiento, la caducidad, los derechos de uso anteriores, los derechos intermedios (en un menor número de países), el impedimento por inadmisibilidad basada en el expediente de la solicitud y el principio del primer solicitante.

esas jurisdicciones a menudo varía en función de las diferentes culturas jurídicas, contextos económicos y prioridades nacionales. Cuando las controversias en materia de P.I. son numerosas y complejas desde el punto de vista técnico, las jurisdicciones especializadas en P.I. pueden adoptar una estructura más compleja y tener más personal dedicado. Cuando el entorno económico y jurídico de un país suscita una escasa demanda de una jurisdicción especializada en P.I. o los tribunales civiles o mercantiles son capaces de gestionar con eficacia las controversias, esta solución puede no ser tan deseable;

- *disponer de mecanismos procesales adecuados y de pericia judicial resulta esencial.* Cuando existe la necesidad de jurisdicciones especializadas en P.I., su mecanismo general (es decir, los procedimientos y la organización del personal) es muy importante para la manera en que se dirimen los casos de P.I. Las jurisdicciones especializadas en P.I. deben contar con jueces informados y estar estructuradas de tal manera que el órgano jurisdiccional pueda entender los aspectos técnicos en controversia cuando existan, ya sea mediante la participación de jueces con formación técnica, de expertos técnicos o de profesionales de la P.I. u otros especialistas.

23. En resumen, las jurisdicciones especializadas en P.I. presentan una ventaja en el entorno económico y jurídico mundial actual en las jurisdicciones donde existe un volumen suficiente de litigios en la materia y, en muchas circunstancias, pueden aumentar la eficiencia en la observancia de los derechos de P.I. Por tanto, los países deben considerar el establecimiento de alguna forma de jurisdicción especializada en P.I. o mejorar las jurisdicciones especializadas en P.I. existentes, de acuerdo con sus respectivas situaciones económicas y jurídicas. La estructura y los mecanismos de las jurisdicciones especializadas en P.I. deben diseñarse en respuesta al contexto específico del país y con el objetivo de mejorar la pericia de la judicatura en la esfera de la P.I., unificar las normas y prácticas procesales, aumentar la eficiencia en los juicios y asegurar la previsibilidad y el rigor de los resultados de los casos.

LAS VENTAJAS Y LAS DESVENTAJAS DE LOS TRIBUNALES ESPECIALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

*Contribución preparada por el Sr. Jacques de Werra, Vicerrector y profesor de Derecho de Propiedad Intelectual y de Derecho de Obligaciones y Contratos de la Universidad de Ginebra **

RESUMEN

Según se dispone en el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) (párrafo 5 del artículo 41), los países no están obligados a instaurar un sistema jurisdiccional para la observancia de los derechos de propiedad intelectual (P.I.) distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general. En consecuencia, los países pueden decidir la clase de órgano u órganos jurisdiccionales a los que se asignarán competencias para entender en las controversias de P.I. y si conviene crear tribunales especiales en esa materia. No es fácil dar una única y simple respuesta a la pregunta de si es ventajoso o necesario establecer tribunales especiales de P.I. en un país determinado, particularmente cuando el repaso de la esfera internacional atestigua que se expande el fenómeno de la especialización y la centralización de determinadas categorías de controversias de P.I. A la vista de las ventajas y las desventajas de los tribunales especiales de P.I. y de la necesidad de considerar todos los factores que importan en lo que respecta al país en cuestión, no es posible recomendar la creación de tribunales especiales de P.I. en todas las circunstancias. La decisión de crear tribunales especiales de P.I. obliga a realizar un estudio imparcial, transparente y debidamente fundamentado de la situación del país.

I. INTRODUCCIÓN

1. En virtud del párrafo 5 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC los países no están obligados a instaurar un sistema jurisdiccional para la observancia de los derechos de P.I. distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general. Con arreglo a dicha norma, es en la esfera nacional y regional donde se decide establecer o no tribunales especiales que deberán entender en las controversias de P.I.

II. LOS TRIBUNALES ESPECIALES DE CONTROVERSIAS DE P.I.

2. Se puede decir que el tribunal especial de P.I. es un órgano jurisdiccional público de naturaleza independiente cuya misión primordial radica en entender en determinadas categorías de controversias suscitadas en torno a los derechos de P.I. en las esferas nacional y regional, si bien a dicho tribunal puede encomendarse asimismo el conocimiento de controversias que tienen por objeto otras materias. Aunque las controversias de P.I. suelen guardar relación con la tutela de los derechos de P.I. frente a los actos de piratería y falsificación (particularmente, en el campo de los derechos de autor y de marca), la realidad de tales controversias es mucho más compleja. Dicha complejidad obedece a numerosos

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros. El presente trabajo es una síntesis del siguiente artículo: J. de Werra y otros: *Specialised Intellectual Property Court - Issues and Challenges*, Second Issue, Global Perspectives for the Intellectual Property System, CEIPI-ICTSD, Issue Number 2, 2016, que se puede consultar en: <http://www.ictsd.org/themes/innovation-and-ip/research/specialised-intellectual-property-courts-issues-and-challenges>.

factores, cabiendo destacar las diferencias que separan a las categorías de los derechos de P.I. y a los regímenes jurídicos a que corresponden dichas categorías; las particulares cuestiones de derecho que se pueden suscitar a propósito de determinadas categorías de derechos de P.I.; y, por último, las distintas vías de procedimiento con que se cuenta para resolver las controversias de P.I., o sea, la civil, la penal y la administrativa. Por ende, la diversidad de las controversias de P.I. no facilita la labor de responder con claridad y de una única vez a la pregunta de si es ventajoso o necesario establecer tribunales especiales de P.I.

3. La diversidad de las controversias de P.I. también se refleja en la estructura que los órganos legislativos y competentes nacionales y regionales dan a los sistemas de solución de controversias de P.I. Aunque en estudios recientes se demuestra que no hay un único sistema internacional ni siquiera uno que sea preponderante, el repaso de la esfera internacional atestigua que se expande el fenómeno de la especialización y la centralización de determinadas categorías de controversias de P.I. Sin embargo, dicho fenómeno no elimina las diferencias, particularmente en lo que respecta a la extensión que reviste la potestad jurisdiccional de los tribunales especiales de P.I., pues mientras que a algunos tribunales les es asignada competencia exclusivamente en determinadas categorías de controversias de P.I., como los litigios de patentes, en otros dicha competencia se circunscribe a categorías particulares de cuestiones de derecho, como la validez de los derechos de P.I. Además, en ciertos casos los tribunales especiales de P.I. pueden conocer únicamente en las controversias civiles, pero no en las penales. También es diverso el rango jurisdiccional de dichos tribunales especiales de P.I.: primera instancia y apelación. Para determinar la conveniencia y el modo de establecer un tribunal especial de P.I. en una jurisdicción determinada, hay que sopesar las posibles ventajas y las desventajas de un tribunal de esa naturaleza.

III. LAS VENTAJAS Y LAS DESVENTAJAS DE LOS TRIBUNALES ESPECIALES DE P.I.

4. La creación de un tribunal especial de P.I. presenta varias ventajas y desventajas. De entre las ventajas cabe destacar especialmente la mejora de la calidad de la justicia, pues la pericia del tribunal hace posible decidir el litigio gracias a la experiencia ganada en la solución de otras controversias de P.I. Eso reviste importancia particular para las controversias de P.I. porque es habitual que los tribunales deban pronunciarse en muy breve plazo tras la petición de medidas cautelares. Otra ventaja de los tribunales especiales de P.I. es que pueden marchar al ritmo de la dinámica evolución del derecho de P.I. y adaptarse rápidamente. Además, se consigue acelerar y abaratar el procedimiento y se fomenta la congruencia y la uniformidad del derecho. Por otra parte, la creación de tribunales especiales centrales de P.I. contribuye a evitar o reducir el riesgo de que se recurra a la táctica procesal de buscar el fuero más conveniente, y asimismo es un mecanismo útil para adoptar normas procesales especiales que se acomoden a las controversias de P.I.

5. En cuanto a las desventajas de los tribunales especiales de P.I., se suelen mencionar el costo de crear y mantener dichos tribunales, especialmente en los países con recursos limitados y en los cuales no abundan las controversias de P.I. En particular, deberá sopesarse el costo de administrar los recursos humanos del tribunal, pues será preciso aumentar el sueldo de los magistrados para interesar a los candidatos de la actividad privada. Se corre asimismo el riesgo de que la creación de un tribunal centralizado especial de P.I. pueda perjudicar el acceso a la justicia cuando los litigantes se vean obligados a correr con el costo de pleitear ante un tribunal al que no se pueda acceder con facilidad, sobre todo desde el punto de vista geográfico. Además, preocupa que tal tribunal pueda quedar preso de influencias económicas y políticas, ya sea por la vía del mecanismo de designación de los jueces, ya sea por causa de la estrecha relación de los letrados con los jueces, pues se entiende que los tribunales especiales son menos independientes que los tribunales ordinarios. Otro riesgo es que los tribunales especiales de P.I. puedan pecar de estrechez de miras y que, por ende, pierdan de

vista el marco general jurídico y normativo en el que se inscriben determinadas controversias de P.I. Se suma a todo lo mencionado el temor de que la centralización pueda trabar la difusión de las ideas jurídicas y que eso acarree la perpetuación de los errores. Por último, la creación de tribunales especiales de P.I. puede suscitar problemas de delimitación de competencias entre la potestad jurisdiccional del tribunal especial y la potestad jurisdiccional ordinaria o especial de los demás tribunales.

IV. OPCIONES NORMATIVAS

6. Las ventajas y las desventajas de los tribunales especiales de P.I. influyen a la hora de determinar la necesidad de crear dichos tribunales y, en caso favorable, el modo de hacerlo. Habida cuenta de la diversidad de regímenes y sistemas jurídicos, no hay un único modo de establecer un buen sistema jurisdiccional de tutela de la P.I. el cual promueva la innovación y el bienestar social. Del mismo modo, no está probado de modo irrefutable que los tribunales especiales de P.I. sean más útiles que los demás tribunales en lo que respecta a promover la innovación en todas las circunstancias. Sin embargo, hay acuerdo en que los tribunales y los jueces que cuenten con suficiente experiencia y pericia pueden mejorar notablemente la calidad de la justicia en las controversias de P.I. Eso reviste particular importancia cuando se considera que muchas controversias de P.I. comienzan con una petición preliminar de medidas cautelares que presenta el titular de la P.I. y que obliga al tribunal a pronunciarse sin tardanza. Por otra parte, la pericia que posea el tribunal a la hora de entender en las controversias de P.I. puede mejorar el trámite de la causa, ya que los jueces estarán en mejores condiciones de brindar instrucciones y orientaciones a los abogados. Además, los jueces veteranos podrían pronunciar un dictamen preliminar sin carácter vinculante que fuese útil para promover la conciliación de las partes.

7. Antes de determinar la forma de crear los tribunales especiales de P.I., se deberá sopesar si hay necesidad de ellos. A dicho respecto, es importante tener presente si la competencia de dichos tribunales se circunscribirá a determinadas categorías de controversias de P.I. o si, en su defecto, podrán entender en toda clase de litigios, dado que los tribunales especiales de P.I. se justifican más en algunas ramas del derecho de P.I., como el derecho de patentes. No obstante, convendría centralizar todas las controversias de P.I., pues eso contribuirá a dar armonía a la evolución del derecho de esa materia. Además, habría que decidir si los tribunales especiales de P.I. tendrán competencia para entender exclusivamente de las acciones civiles o si esa competencia se hará extensiva a la acción penal. De todos modos, hay que distinguir la creación de tribunales especiales de P.I. del establecimiento de normas propias que rijan las controversias de P.I., dado que es posible disponer dichas normas particulares sin crear tribunales especiales de P.I.

8. Cuando interese crear un tribunal especial de P.I., se deberán tener presentes diversas recomendaciones, como la designación de jueces que posean buen conocimiento de las materias respectivas y como la asignación de los expedientes de P.I. a jueces y no a jurados. Dada la rápida evolución de la P.I. y de las controversias de la materia, también es fundamental que los jueces a quienes toquen tales asuntos posean la capacitación conveniente y que se les brinden oportunidades de capacitación permanente para que puedan estar al corriente de las novedades y de las nuevas figuras que surjan en ésta y en las demás ramas del derecho. Dicha capacitación en el resto del campo jurídico ayudará a paliar el riesgo de que los tribunales especiales de P.I. pequen de estrechez de miras, y ese riesgo se podrá contener aún más si se establece un sistema por el cual las sentencias de P.I. puedan ser recurridas ante los tribunales ordinarios. Eso estimulará que la jurisprudencia de los tribunales de P.I. no se aparte de los principios generales del derecho.

V. CONCLUSIÓN

9. Las ventajas y la necesidad de crear tribunales especiales de P.I. en una jurisdicción dada dependen de varios factores que no se circunscriben al campo de la P.I., pues habrá que tener presentes las características económicas, jurídicas y sociales del país en cuestión. De acuerdo con lo antedicho, no se puede recomendar la creación de tribunales especiales de P.I., dejando de lado la situación del país. Por ende, la decisión de crear tribunales especiales de P.I. obliga a realizar un estudio imparcial, transparente y debidamente fundamentado de la situación del país.

10. Cabe insistir asimismo en que, quizás por contraposición a lo que piensa el común de la gente, no hay pruebas contundentes de que la creación de tribunales especiales de P.I. deba favorecer por fuerza a los titulares de P.I. Desde esa perspectiva, no se justifica sostener que la creación de tribunales especiales de P.I. reforzará automáticamente la protección de la P.I. y fomentará la inversión extranjera directa. El propósito de crear un tribunal de dichas características es dotarse de un mecanismo de solución de controversias que sea eficaz y equitativo y que quede a cargo de jueces veteranos con el fin de favorecer a todas las partes interesadas (particularmente, los titulares de P.I. y los usuarios de mercancías y servicios) y al conjunto de la sociedad. La decisión de establecer un tribunal especial de P.I. no se puede legitimar exclusivamente por la necesidad de reprimir las actividades de piratería y falsificación de P.I., pues, por lo general, las controversias de piratería y falsificación no son tan complejas como para que sea necesario crear tribunales especiales de P.I.

11. En vez de establecer un tribunal especial de P.I., cabe también la posibilidad de capacitar en la materia a los demás tribunales, idea que se considera valiosa para los países en desarrollo y que puede dar pie a que se creen salas especiales de P.I. en los tribunales ordinarios. Eso acredita que la labor de familiarizar a la magistratura con las controversias de P.I. no obliga por fuerza a crear tribunales especiales de P.I. en la esfera de la primera instancia. La capacitación de los jueces en todo lo relativo a la P.I. no presupone la creación de tribunales especiales de P.I. En última instancia, el factor más importante es la pericia de los magistrados que deben juzgar las controversias de P.I., y esa es la cuestión que se debe atender con mayor urgencia. Algo que también parece oportuno es adoptar un sistema que brinde plenas oportunidades de aprovechar los conocimientos técnicos, pues eso fomentará la eficaz labor de la justicia. Una manera de conseguirlo es, por ejemplo, permitir que una institución tercera con dominio de la P.I. (la oficina nacional de P.I.) dé su opinión sobre la cuestión litigiosa, como la validez de la patente.

12. Esas otras opciones normativas demuestran que la creación de tribunales especiales de P.I. no es un instrumento autónomo y que baste por sí solo, y en consecuencia debería ser complementado con otros instrumentos que promuevan la creatividad, fomenten la innovación y mejoren la calidad de la justicia en las controversias de P.I. Es posible acrecentar el dominio de la P.I., si se estimulan las oportunidades de participación y de transparencia de la labor jurisdiccional, como, por ejemplo, admitiendo la intervención de terceros interesados en los litigios de P.I., publicando la jurisprudencia de la materia y poniendo a disposición del público bases de datos de dicha jurisprudencia. También se debería fomentar los encuentros internacionales de jueces y tribunales que llevan asuntos de P.I. Los organismos internacionales impulsan iniciativas y proyectos para fomentar y difundir los saberes profesionales de la materia, los cuales brindan oportunidades óptimas de enriquecimiento mutuo. Es fundamental proseguir y estimular dichos diálogos, dado que, si bien se rigen por normas nacionales, muchas cuestiones de P.I. son de naturaleza internacional.

13. Se aprecian nuevas oportunidades de mejorar la solución de las controversias de P.I. cuando se contempla el ecosistema de la P.I. en toda su extensión, lo cual obliga a estudiar detenidamente la misión que cumplen las distintas partes interesadas que forman el mundo de

la P.I. En particular, es preciso determinar los mecanismos de otorgamiento de los derechos de P.I. en la jurisdicción correspondiente, dado que será más imperiosa la necesidad de los tribunales especiales de P.I. cuando se otorgan los derechos de P.I. sin haber realizado un completo examen de la validez en la fecha del registro. Es fundamental también el estudio que abarque todo el ecosistema de la P.I. porque la eficacia de los mecanismos de solución de controversias de P.I. de una jurisdicción dada depende no solo del poder judicial, sino de las demás partes, particularmente los abogados que litigan ante dichos tribunales. Será eficaz el ecosistema de solución de controversias de P.I. que, además, apunte a eliminar la litigación abusiva en perjuicio de terceros inocentes, de lo cual resulta que es posible idear medios procesales para evitar que los tribunales se vean sobrecargados de demandas carentes de fundamento y puedan así atender aquellas motivadas por hechos ciertos en perjuicio de la P.I.

14. En suma, también habrá que dar cabida en los mecanismos concebidos para resolver las controversias de P.I. a la figura del equilibrio de los intereses en pugna, que es la esencia del sistema de P.I. y gracias a la cual las partes tienen la garantía de que sus intereses serán considerados de forma equitativa. Por ende, no se podrá omitir dicho equilibrio cuando se decida establecer tribunales especiales de P.I. y esa decisión deberá ser precedida de un minucioso estudio a la luz de la situación imperante en la respectiva jurisdicción.

[Fin del documento]