

Foro 2020 de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual

Informe

Promover el diálogo transnacional
entre las autoridades judiciales nacionales

18 a 20 de noviembre de 2020



OMPI

ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

El Instituto Judicial de la OMPI

52

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

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

Agradecimientos

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

Annabelle BENNETT, exjueza del Tribunal Federal de Australia, Sídney (Australia) (presidenta); Colin BIRSS, magistrado del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, Londres (Reino Unido); Souad EL FARHAOUI, jueza y magistrada del Tribunal de Casación, Rabat (Marruecos); Klaus GRABINSKI, juez del Tribunal Federal de Justicia, Karlsruhe (Alemania); LI Jian, vicepresidente de la Sala de Derechos de Propiedad Intelectual, Corte Popular Suprema de China, Beijing (China); Tati MAKGOKA, juez del Tribunal Supremo de Apelación, Bloemfontein (Sudáfrica); Max Lambert NDÉMA ELONGUÉ, presidente del Tribunal de Primera Instancia, Yaundé-Ekunu (Camerún); Lyudmila NOVOSELOVA, presidenta del Tribunal de Propiedad Intelectual, Moscú (Federación de Rusia); Kathleen M. O'MALLEY, jueza del Tribunal de Apelación del Circuito Federal, Washington D.C. (Estados Unidos de América); SHITARA Ryuichi, expresidente del Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, Tokio (Japón); Maitree SUTAPAKUL, presidente del Tribunal de Apelación para Causas Especializadas, Bangkok (Tailandia); y Ricardo Guillermo VINATEA MEDINA, juez de la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social, Corte Suprema de Justicia, Lima (Perú)

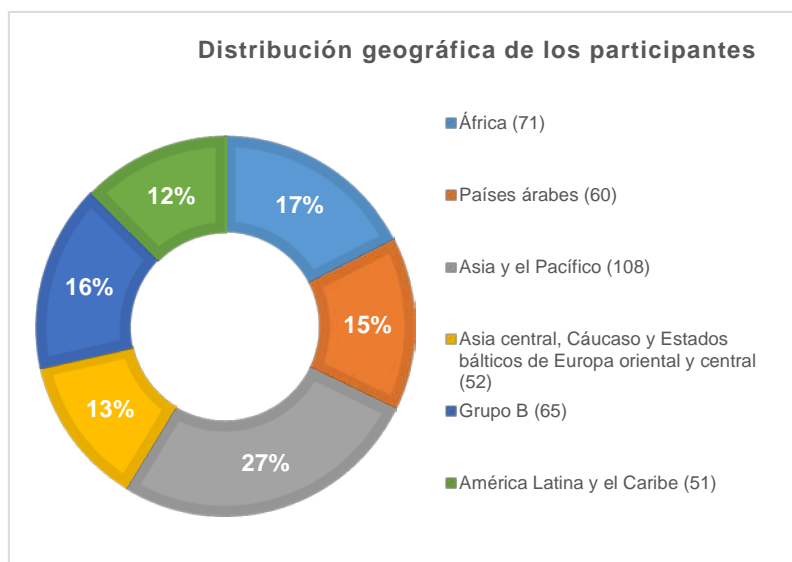
Foro 2020 de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual Promover el diálogo transnacional entre las autoridades judiciales nacionales

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

La edición 2020 del Foro se realizó en un formato virtual del 18 al 20 de noviembre de 2020.

Este año se inscribieron 407 participantes de 89 tribunales nacionales y regionales, con un promedio de asistencia de entre 230 y 260 participantes en cada uno de los tres días del programa.

Tomaron parte en calidad de moderadores, panelistas o ponentes principales 27 jueces de 22 países y una jurisdicción regional.



La estructura del programa se diseñó para maximizar la puesta en común de perspectivas entre las jurisdicciones representadas en cada mesa redonda y para fomentar el diálogo entre todos los participantes. Aun a pesar del formato virtual impuesto por la pandemia mundial de COVID-19, el Foro trató de ofrecer vías alternativas para las deliberaciones oficiosas, por ejemplo, mediante la organización de sesiones de "reflexión" al comienzo del segundo y el tercer día. En esas sesiones, los moderadores de cada una de las mesas redondas de la jornada anterior entablaron conversaciones oficiosas con un ponente principal, para reflexionar sobre esos debates y realizar una síntesis. Durante todo el programa del Foro, los participantes utilizaron frecuentemente la función de "conversación" de la plataforma virtual para formular preguntas y comentarios y presentar sus propias perspectivas.

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

Los jueces participantes expresaron su agradecimiento al Foro por la amplia exposición a las prácticas de otras jurisdicciones, los valiosos intercambios con colegas de profesión de todo el mundo y la promoción de una comunidad de jueces de PI.

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

El programa y otros materiales están disponibles en la página web del Foro: <https://www.wipo.int/meetings/es/2020/judgesforum2020.html>.

Informe resumido

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

Alocución de apertura por el director general de la OMPI

El Foro 2020 de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual fue inaugurado por el Sr. Daren Tang, director general de la OMPI, quien expresó el honor que supone para la Organización dar la bienvenida al gran número de jueces participantes de todo el mundo en medio de las difíciles circunstancias ligadas a la pandemia.

El director general compartió algunas observaciones sobre su visión de la OMPI y la labor que corresponde a la Organización, así como sobre el papel del Foro. En términos generales, el Sr. Tang destacó que existe todavía un amplio margen de mejora en lo que respecta a la comprensión de la relación entre los activos intangibles y la economía, lo cual repercute considerablemente en la utilización de la PI y en su comercialización, financiación y traducción en servicios productivos. En última instancia, esto afecta a la forma en que las economías crean valor y puestos de trabajo para los ciudadanos. El director general también se refirió a la falta de sensibilización sobre la PI y el valor que esta puede aportar a los países y manifestó que, en su opinión, el diálogo con los sectores interesados de la OMPI, incluida la judicatura, constituye un elemento importante para hacer frente a esos desafíos.

Refiriéndose a relevancia del Foro en este contexto, el director general recordó que el Foro es el principal evento de la OMPI para fomentar el diálogo con y entre la judicatura, y que se ha creado a raíz de la demanda de los jueces nacionales y regionales. Señaló que tiene por objeto responder a la rápida evolución de la innovación y al uso cada vez más transnacional de la PI, y que la imparcialidad de la OMPI contribuye a facilitar la deliberación entre representantes de diferentes jurisdicciones sobre importantes cuestiones jurídicas comunes. A lo largo de sus tres ediciones, el Foro ha constituido una plataforma excepcional para que jueces de todo el mundo interactúen y hagan surgir una comunidad mundial de colegas de profesión. Si bien el Sr. Tang subrayó que en última instancia la opinión judicial sobre cualquier cuestión de PI depende del contexto jurídico, social y económico de cada país, transmitió a los participantes su esperanza de que un diálogo abierto en el marco del Foro facilite la labor de los jueces a la hora de abordar las complejas cuestiones que se plantean en las sentencias sobre PI.

El director general compartió otras novedades importantes relativas a la colaboración de la Organización con la judicatura que también tienen por objeto propiciar el intercambio de ideas y enfoques judiciales. En particular, destacó la reciente puesta en marcha de WIPO Lex-Sentencias, una nueva base de datos que proporciona acceso gratuito a las principales decisiones judiciales en materia de PI de todo el mundo. También mencionó la colaboración que la Organización mantiene con los tribunales de varios países en proyectos a más largo plazo, como la elaboración de manuales de orientación regionales en materia de PI y guías de gestión de causas judiciales, y la incorporación de la PI en los planes de estudios ordinarios de las academias judiciales nacionales. Explicó que esos proyectos tienen por objeto crear recursos sostenibles para ayudar a los tribunales en la administración judicial de la PI y hacer que las sentencias sobre PI sean más coherentes, eficaces y accesibles.

Para concluir, el director general expresó la gratitud de la OMPI hacia los miembros de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI por orientar la labor de la Organización en su relación con los poderes judiciales y agradeció a todos los oradores y participantes el haber contribuido a esa plataforma única de diálogo judicial transnacional que representa el Foro.

Sesión 1: Evaluación de la patentabilidad en el sector farmacéutico

Al presentar este tema, se observó que las cuestiones relativas a las patentes para el sector farmacéutico van adquiriendo cada vez mayor relevancia, y que la actual pandemia de COVID-19 pone de relieve, en particular, la importante función de las patentes en cuestiones de salud mundial. Por lo tanto, la pregunta fundamental relativa al umbral de patentabilidad, a saber, ¿qué tipo de innovación puede ser patentada?, es objeto de un debate cada vez más intenso. En esta sesión y en el segmento de "reflexión" que la acompañó, se trató una serie de cuestiones relacionadas con la patentabilidad, entre ellas, la caracterización de la materia patentable en el caso de nuevas formas o dosis de sustancias conocidas, la patentabilidad de los métodos de tratamiento médico y las formas en que las distintas jurisdicciones tienen en cuenta las consideraciones de interés público.

Una pregunta relativa a la patentabilidad que se planteó en el ámbito farmacéutico es la de las circunstancias en que la innovación posterior puede constituir materia patentable. Se presentó el ejemplo de una jurisdicción en la que las reivindicaciones que abarcan nuevas formas de sustancias conocidas quedan excluidas de la materia patentable, a menos que se cumplan determinados criterios definidos por la ley. El debate arrojó luz sobre la forma en que se han interpretado y aplicado esos criterios legales -y en particular el significado de "eficacia" en el contexto de las nuevas formas de sustancias conocidas, poniendo en evidencia distintos resultados en cuanto a la validez de las patentes en función de la situación de hecho concreta. A modo de ejemplo, se describió el razonamiento del tribunal al evaluar si las propiedades beneficiosas adicionales de la nueva forma cumplen el requisito de eficacia. Los debates sobre este tema revelaron que es posible que en otras jurisdicciones se realicen análisis similares para evaluar los diferentes criterios de patentabilidad, lo que puede suponer que la cuestión del umbral no se examine como cuestión aislada, sino en el contexto del requisito de actividad inventiva.

En la mesa redonda también se examinaron nuevos métodos de tratamiento médico. Los casos de algunas jurisdicciones en las que esos métodos quedan excluidos de la materia

Sentencias de referencia

- Tribunal Federal de Apelación del Canadá [2020]: *Hospira Healthcare Corporation c. Kennedy Trust for Rheumatology Research*, 2020 FCA 30
- Tribunal Supremo de la India [2013]: *Novartis AG c. Union of India and Ors.*, (2013) 6 SCC 1
- Tribunal Superior de Nueva Delhi (India) [2015]: *Merck Sharp and Dohme Corporation y Anr c. Glenmark Pharmaceuticals Ltd*, CS (OS) N.º 586/2013
- Tribunal Superior de Nueva Delhi (India) [2020]: *Astrazeneca AB & Anr c. Intas Pharmaceuticals Ltd*, CS(COMM) 410/2020
- Tribunal de Milán (Italia) [2019]: *Actavis Group PTC EHF c. Astra Zeneca*, Sentencia N.º 7427/2019
- Tribunal de Milán (Italia) [2020]: *Innovet Italia and Epitech c. Pharmasuisse Laboratories*
- Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema (Perú) [2014]: *F. Hoffmann La Roche AG c. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP)*, Número de Casación 1112-2011
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [2013]: Proceso 33-IP-2013, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2209, 14.68
- Alta Cámara de Recursos de la Organización Europea de Patentes [2010]: *Dosage regime/ABBOTT RESPIRATORY*, G0002/08

patentable proporcionaron información sobre la forma en que los tribunales han delimitado las reivindicaciones que están comprendidas en la exclusión. Entre los elementos que se tuvieron en cuenta para determinar si una reclamación constituye un método de tratamiento médico figuran algunos que, podría considerarse, inciden en la capacidad de un profesional médico que administra el tratamiento. En un caso, se trazó una distinción con respecto a si la patente supone la reivindicación de una sustancia administrada en una dosis precisa, o en una franja de distintas dosis. En otro caso se examinó la reivindicación de una combinación de elementos conocidos (lo que se denomina terapia de combinación) y se examinaron las circunstancias en las que esa reivindicación se consideraría como una composición farmacéutica susceptible de protección por patente, y no como un método de tratamiento médico. El examen de esos casos se enriqueció con las perspectivas de jurisdicciones que han concebido diferentes marcos para abordar la patentabilidad de esas reivindicaciones. Por ejemplo, se observó que, en Europa, un formato de reivindicación como "compuesto X o composición Y para el tratamiento de la enfermedad Z" se utiliza por lo general para reivindicar un producto limitado a un fin determinado.

En otros casos, se examinó la patentabilidad en función de los requisitos de novedad y actividad inventiva. Por ejemplo, en un procedimiento de nulidad incoado por un fabricante de medicamentos genéricos en relación con una patente de segundo uso médico, el tribunal examinó si el uso en ensayos clínicos del producto amparado por la patente, por parte del fabricante originario, constituye una divulgación que aniquila la novedad, a la luz de elementos como la existencia de acuerdos de confidencialidad. En ese mismo caso, se describieron los pasos que sigue el tribunal para evaluar la evidencia de la invención. En otro procedimiento, relativo a la novedad, se explicó el enfoque del tribunal para evaluar si la forma de la sustancia abarcada por la patente (forma micronizada del ingrediente activo) se había divulgado para solicitar otras patentes (el mismo componente en forma cristalizada). En ese contexto, también se examinó el riesgo de infringir patentes anteriores por equivalentes. Por último, en la mesa redonda también se hizo referencia al alcance de las reivindicaciones y las cuestiones de divulgación en las patentes farmacéuticas, por ejemplo, cuando varias patentes abarcan una misma molécula básica.

En el debate se reconocieron además las diferencias entre los sistemas nacionales en cuanto a si los tribunales tienen el mandato o la facultad de tener en cuenta consideraciones de interés público, y en qué medida. Los comentarios aportados por los participantes pusieron de relieve que en algunas jurisdicciones se considera inadmisibles que la política pública sea un elemento de consideración para los jueces. Así pues, si bien en algunos sistemas existe el concepto de discrecionalidad, en otros existen diversas formulaciones legislativas, que prevén, por ejemplo, múltiples factores que deben tenerse en cuenta. También pueden plantearse cuestiones de política pública en algunas jurisdicciones para excluir de la patentabilidad las invenciones que sean contrarias al orden público o a la moral. Además, al examinar la pertinencia de las consideraciones de interés público, algunos comentaristas señalaron que, en algunos casos, los tribunales pueden examinar cuestiones de interés público en relación con la observancia de una patente, en particular al decidir si debe emitirse un mandamiento judicial.

También se planteó la consideración de las licencias obligatorias como un instrumento disponible para hacer frente a circunstancias excepcionales. Sin embargo, se observó que esas licencias se rigen por disposiciones legales, pero en términos generales, los motivos por los que pueden concederse licencias obligatorias son limitados. Se señaló que, tal vez por ese motivo, no se han presentado muchas solicitudes de licencias obligatorias. También se reconoció que la concesión de una licencia obligatoria puede no ser una decisión fácil para los tribunales, debido a los factores conflictivos que habría que tener en cuenta, entre ellos la necesidad médica a escala mundial y local y las repercusiones que ello podría tener para la innovación.

Por último, algunos jueces consideraron que, en los casos en que la legislación vigente no proporciona una base suficiente para llegar a una determinación judicial de cuestiones como las mencionadas, sería más apropiado, por ejemplo, señalar la cuestión para una posible deliberación en el ámbito legislativo.

Sesión 2: Excepciones y limitaciones al derecho de autor en el contexto de las tecnologías de la información y los productos digitales

En esta sesión y en el segmento de "reflexión" que la acompañó se exploraron casos recientes relacionados con el derecho de autor en el entorno digital, centrándose en particular en la aplicación de las excepciones y limitaciones del derecho de autor en el nuevo panorama tecnológico en el que opera el derecho de autor. Reconociendo la importancia vital de proteger los intereses tanto de los creadores como de los usuarios de la materia objeto del derecho de autor, en la sesión se preguntó de qué manera los tribunales se ocupan de las cuestiones derivadas de la creación y explotación en línea de la materia objeto del derecho de autor. En los debates posteriores también se reflexionó de manera más amplia sobre la forma en que los instrumentos de que disponen actualmente los jueces pueden aplicarse para hacer frente de manera adecuada a los nuevos desafíos.

Sentencias de referencia

- Tribunal de Justicia de la Unión Europea [2019]: *Nederlands Uitgeversverbond and Groep Algemene Uitgevers c. Tom Kabinet Internet BV and Others*, Asunto N.º C-263/18
- Tribunal de Casación (Marruecos) [2019]: Asunto N.º 1649-3-1-2019
- Tribunal Supremo de Apelación (Sudáfrica) [2019]: *Tellytrack c. Marshalls World Sport (Pty) Ltd y Others* [2019] ZASCA 153
- Tribunal Supremo de Tailandia [2019]: *InfoQuest c. Bisnews AFE (Thailand) Co Ltd*, Asunto N.º 8313/2561

Las hipótesis de hecho planteadas en los casos expuestos durante la sesión sirvieron para evocar cuestiones fundamentales de derecho de autor, por ejemplo, los criterios de protección correspondientes, poniendo de relieve la distinción, a veces difícil en el entorno de Internet, entre las obras que son susceptibles de protección por derecho de autor y las que no lo son. En un caso se examinó en qué medida los textos de noticias, los resúmenes de noticias y la información conexas (como las entrevistas y los análisis de las noticias) gozan de protección por derecho de autor, en el contexto particular de la difusión digital de noticias en un mercado caracterizado por una fuerte competencia entre los proveedores. Se habló de los factores que los tribunales de esa jurisdicción tienen en cuenta para evaluar cada uno de los elementos de los productos que se consideran noticias, en particular la distinción entre el contenido de las noticias y su forma, y la evaluación de la originalidad, el trabajo y las competencias que intervienen en los productos que se consideran noticias.

Otro aspecto que fue objeto de debate fue la aplicación de la doctrina del agotamiento en el entorno digital. Los panelistas destacaron la facilidad de la difusión por medios digitales de obras protegidas por derecho de autor, incluso de obras voluminosas, a bajo costo y sin deterioro. Se expuso el criterio judicial que se siguió en un caso reciente relativo a la venta de libros electrónicos de segunda mano. Se analizó el enfoque de la jurisdicción en cuestión de interpretar la legislación aplicable que rige el agotamiento del derecho exclusivo de distribución de un titular de derechos de autor a la luz del Tratado de la OMPI de Derecho de Autor. A ese respecto se formularon, entre otras, las siguientes preguntas: si el derecho de distribución es extensivo a las obras intangibles y si la venta de un libro electrónico entra en el ámbito del derecho de distribución. En las preguntas planteadas durante la sesión se planteó si había correlación entre ese caso y la cuestión del agotamiento respecto de otros tipos de obras, como los programas informáticos. Se señaló que, en otra jurisdicción, la doctrina de la primera venta se había ampliado para abarcar tanto las obras tangibles como

las intangibles. De cara al futuro, en el debate se reconoció que la cuestión del agotamiento en el ámbito digital, y las circunstancias en las que puede hacerse valer, podría ser objeto de un examen más profundo por parte de los encargados de la formulación de políticas en el futuro. Varios jueces señalaron la posibilidad de adaptar las medidas técnicas más recientes para resolver varios de los problemas que plantea reglamentar la difusión de copias intangibles de obras, a fin de proteger los intereses de los titulares de derechos de autor y favorecer la utilización provechosa de las obras.

También se abordaron los criterios para determinar si la titularidad del derecho de autor corresponde a los empleadores o a los empleados, y los factores pertinentes para establecer si se ha producido una infracción. En un caso relativo a la difusión en línea de una composición musical, en el que el autor de la canción había concedido una licencia, el tribunal examinó el alcance del acuerdo de licencia para determinar en qué medida la difusión constituía un acto de infracción. En el caso relativo a las noticias y la información, se tuvieron en cuenta igualmente las prácticas de concesión de licencias de las partes, así como la naturaleza comercial de las actividades infractoras.

Por último, en un caso reciente relativo a la proyección sin licencia de imágenes de un acontecimiento deportivo quedó clara la distinción que se hace en una jurisdicción entre las obras de radiodifusión y las obras cinematográficas, y los diferentes mecanismos de protección del derecho de autor que se aplican a cada una de ellas. En ese caso, uno de los temas controvertidos era la fijación, que era un elemento necesario para que la obra constituyera una obra cinematográfica. En la decisión se examinó la aplicabilidad del concepto de fijación y los factores técnicos para determinar si la proyección casi simultánea de las secuencias, a las que se añadían grabaciones sonoras y mejora gráfica con tan solo unos segundos de retraso, debía considerarse reducida a la forma material o "fijada". Se observó que, con arreglo a ese planteamiento jurídico, los términos generales empleados en las leyes daban margen suficiente para abarcar los futuros adelantos tecnológicos.

Durante las deliberaciones, los oradores y participantes señalaron los importantes cambios que se han producido en el panorama del derecho de autor, incluida la desaparición de la distinción entre las obras tangibles e intangibles y el papel de los nuevos y poderosos operadores de Internet. Sin embargo, en la conversación también se pusieron de relieve cómo se ha logrado adaptar los enfoques judiciales a los conceptos de derecho de autor, dentro de los marcos jurídicos existentes, para que se tenga en cuenta la naturaleza de la explotación de los derechos de autor en línea. Entre los ejemplos a ese respecto cabe citar la evolución de los mandamientos judiciales para hacer frente a las infracciones en línea que trascienden las fronteras territoriales y que pueden sortear fácilmente los bloqueos de acceso, así como la evolución actual en el ámbito de los hiperenlaces. Se observó que los jueces pueden seguir renovando y adaptando la gran cantidad de instrumentos jurídicos existentes, sin por ello dejar de mantener los "pies en la tierra", para responder a las necesidades futuras que planteará la resolución de controversias en materia de PI.

Sesión 3: Influencia de la tecnología en la gestión de las causas judiciales

Esa sesión y su segmento de "reflexiones" se centraron en las formas en que la tecnología ha influido en la gestión de las causas de PI por los tribunales, especialmente en el contexto de la pandemia mundial. Los oradores expusieron un panorama general de la última actualidad en sus respectivos tribunales e intercambiaron experiencias para determinar las ventajas y desventajas de los cambios que se han producido. Se presentó un estudio reciente sobre la experiencia de varios abogados en materia de vistas en línea, a fin de ahondar en el debate sobre las consecuencias de esos cambios.

La mesa redonda se centró en tres avances tecnológicos principales: la utilización de vistas virtuales en sustitución de las vistas presenciales durante la pandemia, incluso en procedimientos como el interrogatorio de expertos; el paso a la presentación electrónica y las bases de datos, o su consolidación; y la utilización de nuevas tecnologías, como la cadena de bloques y las plataformas de solución de litigios de ventanilla única para respaldar la gestión de las causas judiciales en el entorno digital.

En cuanto al tema de las vistas en línea, los panelistas intercambiaron opiniones sobre los problemas prácticos y jurídicos que plantea trasladar las actuaciones en persona al espacio virtual. Los panelistas observaron varias dificultades, como la de regular el acceso del público o de las partes interesadas (cuando esté permitido) y salvaguardar su anonimato; proteger la confidencialidad que se requiere en algunos casos, como en las controversias sobre licencias justas, razonables y no discriminatorias (FRAND) o los casos relativos a secretos comerciales; hacer posible la comunicación confidencial entre el cliente y su abogado durante la vista; y los problemas técnicos que pueden plantearse con la utilización de plataformas en línea. Un panelista señaló que la pérdida de la capacidad del tribunal para percibir la interacción y la comunicación no verbal de los testigos, abogados y expertos es un importante inconveniente que tienen los formatos virtuales. Se intercambiaron también diferentes enfoques adoptados por los tribunales para paliar esas desventajas.

Sin embargo, la mesa redonda puso de relieve que las vistas en línea también ofrecen claras ventajas, entre ellas la reducción de los costos de los litigios al eliminar los gastos de viaje de los expertos y abogados, la reducción de la duración de los juicios y las ventajas prácticas para las partes de todo el mundo de poder conectarse a distancia y seguir las vistas. También se presentaron soluciones a las tareas tradicionalmente físicas, como la inspección virtual de las pruebas de productos o diseños, incluida la utilización de fotografías en los documentos judiciales y el uso de cámaras durante las vistas que permiten enfocar todos los ángulos de los productos.

Se expusieron varias novedades en cuanto al establecimiento de sistemas de gestión de causas en línea, entre ellas, las plataformas de solución de litigios para teléfonos móviles, la presentación electrónica de documentos por las partes (y, en algunos países, la entrega electrónica de documentos por el tribunal a las partes) y las bases de datos abiertas de expedientes judiciales. Los panelistas intercambiaron métodos adoptados para salvaguardar la seguridad y la confidencialidad de los documentos que se archivan electrónicamente, y también observaron algunos de los amplios beneficios de esas iniciativas para el mejoramiento de la administración de justicia en general, como el acceso rápido y fácil a los expedientes judiciales.

En cuanto a la percepción que tienen las partes interesadas pertinentes de las vistas en línea, se compartieron los resultados de una encuesta sobre las experiencias de los abogados, realizada recientemente en una jurisdicción. En el estudio se destacaron no solo algunas de las ventajas observadas por los abogados, como la reducción de costos y la mayor celeridad en la celebración de las vistas, pero también problemas prácticos y, lo que es más importante, la percepción negativa de los efectos sobre el nivel de confianza en el sistema judicial, el acceso público, el derecho a un juicio imparcial y la legitimidad percibida del proceso judicial. En el estudio también se señaló la importancia de la interacción física y humana entre el tribunal y las partes y los abogados, y que los formatos virtuales carecen de la capacidad de permitir debates directos y negociaciones informales. Los participantes en la sesión convinieron en que la eficiencia y conveniencia de las vistas virtuales deben equilibrarse con otros valores, como la transparencia, la confidencialidad y la confianza en el sistema judicial. Los panelistas sugirieron que es necesario realizar en el futuro estudios y evaluaciones para arrojar más luz sobre las ventajas, las desventajas y las repercusiones de cada formato, y para fundamentar las decisiones sobre qué avances tecnológicos se pueden utilizar para mejorar la gestión de causas judiciales en materia de PI.

De cara al futuro, en la mesa redonda se examinó si más adelante podrían seguir utilizándose en los tribunales algunos de los usos tecnológicos que se pusieron en marcha o mejoraron para la gestión de causas durante la pandemia. Se plantearon distintas posibilidades para aprovechar las ventajas demostradas de un mayor uso de la tecnología por los tribunales, sin dejar de preservar el valor irremplazable de la asistencia en persona. Por ejemplo, se sugirió que un sistema híbrido de vistas podría equilibrar el beneficio de utilizar formatos en línea en los casos donde resultan más eficaces —como, por ejemplo, en vistas sobre la gestión de las causas y actuaciones interlocutorias—, mientras se mantienen al mismo tiempo las vistas presenciales para controversias más amplias y complejas.

Sesión 4: Marcas no tradicionales

En esta sesión se analizó el modo en que las oficinas y los tribunales de PI han abordado cuestiones interesantes que se plantean cuando se decide conceder o denegar el registro de marcas no tradicionales. A través de causas administrativas y judiciales ilustrativas, los panelistas expusieron los enfoques de sus jurisdicciones en cuanto al examen de marcas no tradicionales —como, por ejemplo, las marcas tridimensionales y las marcas táctiles— y respecto de los requisitos jurídicos del carácter distintivo y la prohibición en materia de resultados técnicos. Los panelistas examinaron asimismo la evaluación de las pruebas en esas causas y la consideración particular de principios en materia de competencia que pueden surgir en el contexto de las marcas tridimensionales. El análisis de estas cuestiones se extendió a la sección de “reflexión”, en la cual también se pusieron de relieve los puntos de convergencia sobre cuestiones y dificultades que las jurisdicciones representadas deben afrontar.

El debate trató sobre los desafíos de determinar el carácter distintivo adquirido de marcas no tradicionales, para lo cual se estableció un paralelismo con causas sobre marcas relativas a la forma del propio producto —como, por ejemplo, barras de chocolate, zuecos y píldoras médicas— en diferentes jurisdicciones. Se observó que las marcas no tradicionales, y en particular las marcas tridimensionales, no suelen considerarse susceptibles de poseer un carácter distintivo intrínseco. Por ello, la principal cuestión que se plantea en relación con las marcas no tradicionales es la del carácter distintivo adquirido de la marca. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones, la marca de forma se evalúa según la desviación significativa de dicha forma respecto de las normas y costumbres del sector correspondiente y mediante la aplicación de una prueba que permite determinar si un porcentaje importante de los consumidores identifican el signo en sí como indicador del origen. En una jurisdicción, el tribunal hizo hincapié en que la cuestión del carácter distintivo adquirido era una cuestión de hecho y debía abordarse sin, *a priori*, descalificación ni clasificación como materia secreta. En otra jurisdicción, al evaluar el carácter distintivo de una marca táctil en la textura superficial de una botella, el tribunal regional examinó la medida en que dicha textura era común y necesaria para esa clase de productos.

Sentencias de referencia

- Juzgado Civil y Comercial de Asunción, 12.º Turno, Paraguay [pendiente]: *Minerías Orienpar SA c. Crocs Inc.*, auto interlocutorio N.º 1836 del 23 de diciembre de 2015
- Tribunal de Apelación (Singapur) [2017]: *Société des Produits Nestlé SA and another v. Petra Foods Ltd and another*, [2017] 1 SLR 35
- Tribunal Supremo de Apelación (Sudáfrica) [2002]: *Beecham Group PLC and another v. Triomed (Pty) Ltd*, [2002] 4 All SA 193 (SCA)
- Tribunal Supremo de Apelación (Sudáfrica) [2014]: *Société des Produits Nestlé SA v. International Foodstuffs*, [2014] ZASCA 187
- Organización Africana de la Propiedad Intelectual [2020]: *Société APPLE Inc. v. Société COVIFED Sarl*, Decisión N.º 0876/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

En el debate quedó claro que las pruebas desempeñan un papel fundamental a la hora de determinar si una marca no tradicional reúne los requisitos para su registro, y que el hecho de probar el carácter distintivo adquirido de las marcas no tradicionales puede suponer una carga pesada. Los panelistas examinaron asimismo el uso de diferentes tipos de pruebas para determinar el carácter distintivo adquirido de una forma como identificador claro de una marca. Las pruebas directas de la percepción de los consumidores, como, por ejemplo, estudios de mercado con el fin de demostrar el carácter distintivo, se consideraron pruebas potencialmente convincentes. Sin embargo, se sostuvo que los tribunales aún podrían desestimar esas pruebas si considerasen que en la encuesta no se formulaban las preguntas adecuadas a los consumidores. Se hizo hincapié en la importancia de la calidad de las pruebas y, en el contexto de los estudios de mercado, de su valor y precisión objetivos, y se señaló que las encuestas pueden ser caras para la parte que trata de determinar el carácter distintivo adquirido. Se mencionaron otros tipos de pruebas para demostrar el carácter distintivo adquirido, como el material publicitario, las cifras de ventas y los datos del tráfico en el sitio web, pero se reconoció que estas no se considerarían pruebas concluyentes que demuestren el carácter distintivo adquirido de una marca no tradicional.

El examen de la prohibición en materia de resultados técnicos en el derecho de marcas también fue un aspecto importante en algunas de las causas examinadas en la mesa redonda. Los panelistas examinaron el enfoque adoptado por los tribunales de su jurisdicción para analizar si la forma o la textura en cuestión eran necesarias a fin de lograr un resultado técnico y, por ello, no podían obtener protección de marca. Por ejemplo, en una jurisdicción, el tribunal había examinado pruebas sobre si la forma ovalada de una píldora médica representada por la marca de forma era importante para que el medicamento fuese más fácil y seguro de ingerir, en particular en el contexto de pastillas de mayor tamaño. En otro caso, se adoptó un enfoque en dos etapas, por el cual se identificaban primero las características esenciales de la forma y después se determinaba si esas características esenciales son necesarias para obtener un resultado técnico, como, por ejemplo, si la forma de una barrita de chocolate es necesaria para evitar que esta se desmorone y facilitar así su consumo. También se mencionaron otras consideraciones, entre otras, si la prohibición en materia de resultados técnicos se refiere a la función del producto o al proceso de fabricación de este.

Se señaló que las marcas no tradicionales aún no han sido objeto de litigio en algunas jurisdicciones, aunque ya se ha desarrollado el marco jurídico para su registro. Mientras tanto, dicho marco jurídico ha experimentado cambios recientes en otras jurisdicciones, entre otros, la eliminación de la condición de que los signos sean perceptibles visualmente para el registro. El debate se extendió también a la cuestión más común de la probabilidad de confusión de las marcas en general.

Por último, el debate puso de manifiesto la interrelación entre los principios de competencia y la protección de las marcas, especialmente en el contexto de las marcas tridimensionales. Dado que el hecho de conceder protección a una marca tridimensional restringe necesariamente el uso de determinadas formas, que son un recurso relativamente limitado, es necesario que el análisis judicial sea especialmente cuidadoso y preciso para garantizar que el monopolio sobre el uso de una forma no se concede a la ligera. Las marcas tridimensionales presentaban un desafío particular, debido a la dificultad de determinar el carácter distintivo adquirido cuando las formas se utilizan conjuntamente con otros elementos. Existía el riesgo de que, en algunos casos, los consumidores identifiquen en realidad el producto con elementos distintos de la forma en sí, tales como la envoltura o la marca denominativa.

La labor de la OMPI en el ámbito de la administración judicial de la PI

En la sesión se presentó la labor de la OMPI en el ámbito de la administración judicial de la PI, y se prestó una atención especial al enfoque reforzado que la Organización puso en marcha en 2018 para satisfacer la creciente demanda de apoyo por parte de las judicaturas a la hora de abordar cuestiones novedosas y cada vez más técnicas de PI.

Se señaló que esa labor se organiza en torno a tres pilares: el intercambio de información, el fortalecimiento de la capacidad judicial y la facilitación del acceso a información sobre los sistemas judiciales y las decisiones en materia de PI. Se destacaron los principios generales que guían dicha labor, en particular el hecho de que la OMPI respeta y trata de acomodar la diversidad entre los 193 Estados miembros de la Organización en lo que respecta a la heterogeneidad del derecho sustantivo, los procedimientos, las estructuras judiciales y las prioridades y tradiciones socioeconómicas nacionales. Por ello, en su colaboración con los poderes judiciales nacionales, la OMPI hace hincapié en la primacía de la dimensión nacional y, a tal efecto, son los jueces –en particular los integrantes de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI (cuyos 15 miembros representan una amplia cobertura geográfica y técnica y prestan servicios a título personal)– quienes orientan el trabajo de la Organización en esta área.

En lo que respecta al primer pilar de intercambio de información, el Foro anual de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual constituye el principal acontecimiento, que año tras año fomenta la ampliación de una comunidad mundial de jueces de PI cada vez más numerosa. Se reiteró que el Foro es, ante todo, una plataforma para que los jueces intercambien opiniones sobre cuestiones de interés compartido, comprendan lo que ocurre en otros países y el razonamiento de determinadas decisiones, y se familiaricen con las diferencias de procedimientos y enfoques judiciales. Ese diálogo entre judicaturas no tiene por objeto proporcionar respuestas o pautas específicas, que dependerán de las circunstancias particulares de cada país, sino más bien permitir que colegas de profesión compartan puntos de vista y se mantengan informados.

Además del Foro, en 2020 la OMPI puso en marcha una nueva serie de seminarios web para jueces, cuyo objetivo es propiciar la continuación del diálogo judicial transnacional a pesar de las restricciones derivadas de la pandemia mundial.

El segundo pilar de la labor de la OMPI con las judicaturas se centró en objetivos ligados al desarrollo sostenible de la capacitación judicial. Se presentaron cuatro componentes de ese pilar: el programa de la OMPI de formación judicial continua en PI, que sirvió de vehículo para colaborar con las academias judiciales nacionales en la orientación de los objetivos a largo plazo de fortalecimiento de la capacidad, teniendo en cuenta las necesidades de cada país y la preponderancia de las autoridades nacionales en la toma de decisiones; la clase magistral de la OMPI sobre litigios de PI, que reunió a un reducido número de jueces experimentados en materia de PI; la formación sobre temas especializados; y el curso de enseñanza a distancia destinado a jueces que ofrece la Academia de la OMPI.

El tercero y último pilar guarda relación con las iniciativas para dotarse de recursos de carácter mundial que permitan la consulta de fuentes de referencia en la esfera de la administración judicial de la PI. Recientemente, en septiembre de 2020, los esfuerzos en esa dirección dieron lugar a la puesta en marcha de WIPO Lex-Sentencias, una base de datos que proporciona acceso abierto y gratuito en línea a las decisiones judiciales sobre PI de todo el mundo. Además, tras la publicación del primer volumen de la *Colección de la OMPI de principales sentencias en materia de propiedad intelectual*, en colaboración con el Tribunal Popular Supremo de China en 2019, se informó de que existen proyectos en curso para ampliar esa serie y para publicar manuales de orientación regionales en materia de PI y guías de gestión de causas judiciales.

Sesión 5: Búsqueda de foros de conveniencia en litigios de PI que afectan a varias jurisdicciones: el caso de los litigios relativos a la aplicación de condiciones de licencia justas, razonables y no discriminatorias

La sesión comenzó con una introducción al panorama de los litigios de patentes relativos a las normas de la industria de las telecomunicaciones y las patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas (PEN). En esas causas, con frecuencia las controversias surgen a la hora de establecer condiciones de licencia justas, razonables y no discriminatorias. La naturaleza global del mercado de las telecomunicaciones también se refleja a menudo en el carácter global de esos litigios de patentes. Así pues, uno de los principales retos a los que se enfrentan los tribunales es el de conjugar la naturaleza nacional de los derechos de PI, por un lado, con la dimensión global de las empresas y las tasas de licencia, por otro.

En la sesión se abordaron cuatro temas:

- i) la disponibilidad de medidas cautelares a escala global en los litigios sobre la aplicación de condiciones de licencia justas, razonables y no discriminatorias;
- ii) el papel de los tribunales en la promoción de acuerdos;
- iii) la relación entre causas paralelas incoadas en diferentes jurisdicciones y los interdictos de actuaciones procesales concurrentes; y
- iv) los factores que influyen en la elección de las jurisdicciones por las partes, incluidos los mecanismos específicos desarrollados por los distintos tribunales nacionales para dar respuesta a las necesidades de solución de controversias en los litigios sobre patentes de carácter mundial.

La cuestión de las medidas cautelares a escala global se abordó inquiriendo sobre qué autoridad podría tener un tribunal para actuar de manera que pudiera influir en la capacidad de otro tribunal para entender en asuntos similares dentro de su jurisdicción. Los panelistas consideraron las implicaciones de un nuevo tipo de mandato judicial: una orden emitida por un tribunal de un país para impedir la vulneración de una patente nacional. En esos casos el demandado solo podrá continuar la explotación comercial si acepta la aplicación de un conjunto específico de condiciones de licencia justas, razonables y no discriminatorias. Habida cuenta de la realidad práctica del sector de las telecomunicaciones, esas condiciones de licencia tendrían vigencia mundial y sus términos podrían incluir las regalías por ventas en diferentes territorios. Los panelistas subrayaron que, en el plano jurídico, una orden de ese tipo no implicaría la aplicación de medidas cautelares fuera del país ni exlimitación alguna en el ejercicio de la jurisdicción. Sin embargo, si la orden emitida

Sentencias de referencia

- Tribunal Federal de Justicia de Alemania [2020]: *Sisvel c. Haier*, asunto N.º KZR 36/17
- Tribunal Regional Superior de Munich, Alemania [2019]: *Nokia c. Continental*, asunto N.º 6 U 5042/19
- Tribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japón [2014]: *Samsung Elecs. Co. c. Apple Japan LLC*, asunto N.º 2013 (Ra) 10007
- Tribunal Supremo del Reino Unido [2020]: *Unwired Planet International Ltd & Anor c. Huawei Technologies (UK) Co Ltd & Anor* [2020] UKSC 37
- Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos de América [2014]: *Ericsson, Inc. c. D-Link Sys.*, 773 F.3d 1201
- Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos de América [2019]: *TCL Commc'n Tech. Holdings Ltd. c. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, 943 F.3d 1360
- Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América para el Distrito Norte de Illinois [2013]: *In re Innovatio IP Ventures, LLC Pat. Litig.*, N.º 11 C 9308, 2013 WL 5593609
- Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América para el Distrito Oeste de Washington [2012]: *Microsoft Corp. c. Motorola, Inc.*, 871 F. Supp. 2d 1089

afectase a un mercado lucrativo, esta podría conllevar repercusiones prácticas transfronterizas, debido a la realidad de las operaciones comerciales. En lo referente a las indemnizaciones por daños y perjuicios, se observó que, en general, un tribunal no puede imponer el pago de indemnizaciones por ventas realizadas fuera de su jurisdicción. Sin embargo, se hizo referencia a una sentencia reciente que planteaba la posibilidad de obtener una indemnización por daños y perjuicios por el suministro de determinados componentes fuera de una jurisdicción, a sabiendas de que esos componentes no tenían ningún uso práctico que no supusiera infracción, y que su utilización comercial se limitaba a la incorporación en un dispositivo que, dentro de la jurisdicción, infringía los derechos de terceros. El contraste entre el límite territorial del efecto de las órdenes judiciales y sus repercusiones potencialmente transfronterizas en la práctica comercial subraya la importancia de que los jueces conozcan y examinen las sentencias dictadas por sus colegas de profesión y de que se familiaricen con la posibilidad de que los distintos países adopten enfoques diferentes.

En cuanto al papel de los tribunales en la promoción de acuerdos entre las partes en las controversias de carácter mundial sobre patentes, los panelistas explicaron las prácticas de sus tribunales, con lo que quedaron ilustrados distintos enfoques. Se explicó que, en una de las jurisdicciones, los tribunales están habituados a actuar como mediadores y, por lo tanto, tienen experiencia en la facilitación de acuerdos entre las partes en litigios por infracciones de la PI. Por ejemplo, en una controversia sobre PEN, los tribunales de esa jurisdicción podrían proponer tasas apropiadas correspondientes a condiciones justas, razonables y no discriminatorias en el acuerdo de licencia mundial. Se estima que los acuerdos facilitados por los tribunales proporcionan una solución definitiva y flexible que evidencia la confianza de las partes en la judicatura. Se constata que los enfoques nacionales varían de unas jurisdicciones a otras. Por lo general, los acuerdos facilitados por los tribunales se suponen adecuados para ciertos tipos de controversias, entre ellas las causas por infracción de patentes. No obstante, algunos tribunales no consideran esa práctica apropiada para controversias complejas sobre la aplicación de condiciones de licencia justas, razonables y no discriminatorias. Los panelistas hicieron mención de la alternativa del arbitraje, si bien reconocieron que en ocasiones las partes se muestran cautelosas a la hora de aceptar obligarse por sus resultados.

Por lo que respecta a las causas paralelas, la sesión se centró en el aumento del número de interdictos de actuaciones procesales concurrentes en los litigios sobre PEN. Se trata de órdenes dictadas por un tribunal que impiden a una de las partes incoar o continuar causas análogas en otra jurisdicción. En ocasiones, ese tipo de resoluciones ha dado lugar a la emisión de "órdenes judiciales de prohibición de interdictos de actuaciones procesales concurrentes", mediante las cuales un tribunal impide que una parte solicite una orden judicial que prohíba la incoación o continuación de causas análogas en otra jurisdicción. Uno de los panelistas estimó que los interdictos de actuaciones procesales concurrentes constituyen injerencias y las órdenes judiciales de prohibición de estos representan una defensa contra dichas injerencias. Se observó que, en la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que la emisión de un interdicto de actuaciones procesales concurrentes dentro de la UE es contraria al principio de confianza mutua entre los tribunales de los Estados miembros. Si bien no existe un marco equivalente a escala mundial, el panelista expresó que cabe esperar que los tribunales de un país confíen en los tribunales de otras jurisdicciones al entender en las controversias sobre PEN, a menos que existan razones para creer que esos tribunales no juzgarían las cuestiones objeto de controversia de manera apropiada. Si bien se observó que tras someter a un examen multifactorial meticuloso los interdictos de actuaciones procesales concurrentes algunos podían estar justificados en ciertos tipos de causas, en general se consideró que los tribunales deben ejercer con mucha cautela su facultad de concederlos y hacerlo únicamente en casos excepcionales.

Por último, en la sesión se examinaron los factores que influyen en la elección de las jurisdicciones por las partes. Entre ellos figuran el tamaño del mercado abarcado por la jurisdicción del tribunal; el costo y la duración típicos del litigio; el acceso a la justicia para las pequeñas empresas; la existencia de una judicatura especializada; la disponibilidad de acuerdos facilitados por los tribunales; la naturaleza del litigio; y la posibilidad de dictamen de medidas cautelares.



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

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

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