

Informe
15 y 16 de noviembre



Edición de 2023 del Foro de la OMPI para Jueces de PI

Promover el diálogo
transnacional entre
las autoridades judiciales



OMPI

El Instituto Judicial de la OMPI

A fin de fomentar un diálogo abierto entre los jueces, 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:

Rian KALDEN, presidenta de la Segunda Sala del Tribunal de Apelación, Tribunal Unificado de Patentes; Nehad AL HUSSBAN, presidente del Tribunal de Primera Instancia de Ammán (Jordania); Olayinka FAJI, magistrado del Tribunal Superior Federal de Nigeria; Ángel GALGO PECO, presidente de la Sección 32 de la Audiencia Provincial de Madrid (España); Dedar Singh GILL, magistrado del Tribunal Supremo de Singapur; Hugo Ramiro GÓMEZ APAC, presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Zane PĒTERSONE, magistrada del Tribunal Supremo de Letonia; Jimmie V. REYNA, juez de circuito del Tribunal de Apelación del Circuito Federal (Estados Unidos de América); y ZHU Li, vicepresidente del Tribunal de Propiedad Intelectual de la Corte Popular Suprema de China.

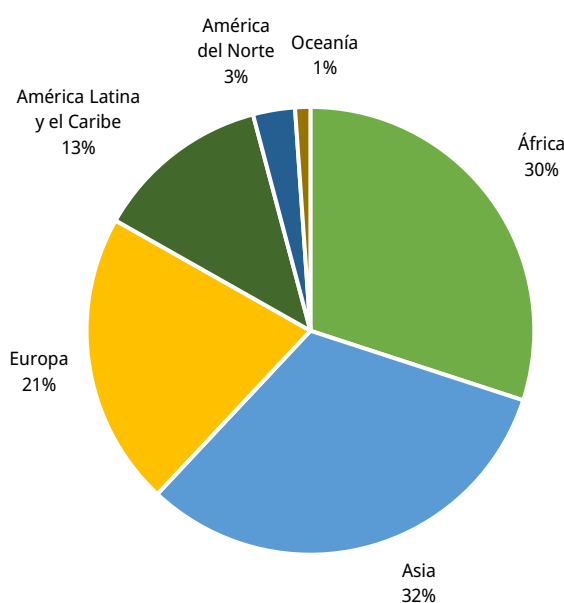
Edición de 2023 del Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual

Promover el diálogo transnacional entre las autoridades judiciales

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

La edición de 2023 se celebró los días 15 y 16 de noviembre de 2023 en un formato híbrido, es decir, de manera presencial en la sede de la OMPI en Ginebra (Suiza) y virtualmente. Este año, participaron en total más de 360 jueces de 101 países y cuatro tribunales regionales. De ellos, asistieron presencialmente 107 jueces de 55 países y cuatro tribunales regionales. Treinta y seis oradores de 27 jurisdicciones participaron en calidad de moderadores o panelistas. Todos los jueces hablaron a título personal y expresaron sus opiniones y puntos de vista, y no necesariamente los de la Secretaría o de los Estados miembros de la OMPI.

Distribución geográfica de los participantes



En la edición de este año, el programa giró en torno a las cuestiones que surgen en algunos de los ámbitos más consolidados del Derecho de la PI, como las marcas, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas. Asimismo, profundizó en determinados aspectos fundamentales de la administración de causas judiciales en materia de PI, como los procedimientos simplificados, las normas que rigen la pertinencia y admisibilidad de las pruebas y la mediación judicial. En el programa también se abordaron diversos temas que revisten suma importancia en la evolución de la resolución judicial de causas relativas a la PI, como su interacción con la legislación en materia de competencia y su adaptación a las tecnologías más punteras de inteligencia artificial (IA).

El Foro se celebró en seis idiomas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso) y se prestaron servicios de interpretación simultánea. El programa y la lista de participantes pueden consultarse en la [página web](#) del Foro.

La edición de 2024 del Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual se celebrará en la sede de la OMPI en Ginebra los días 9 y 10 de octubre de 2024.

Informe resumen

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

Todos los participantes participaron a título personal.

Apertura

La edición de 2023 del Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual fue inaugurada por el Sr. Daren Tang, director general de la OMPI, y por el Sr. Hugo Ramiro Gómez Apac, magistrado y miembro de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI.

El director general dio la bienvenida a los jueces de todo el mundo que participaron presencialmente y a distancia. Señaló que el Foro se reunía en un momento en el que el número de personas usuarias de la PI es el mayor hasta ahora. Como destacó el director general, el aumento de las solicitudes de títulos de PI presentadas no se limita a unos pocos países ni a una sola región. Por el contrario, el auge de las solicitudes es un fenómeno mundial y son muchos los países en desarrollo que se erigen como impulsores decisivos en el ámbito de la PI. El director general aludió al incremento del volumen de solicitudes de patente, de registro de marcas y de dibujos y modelos en varios países de diversa índole geográfica y cultural.

Por otra parte, el director general admitió que, si bien se aprecia este auge mundial en el uso de la PI en todos los sectores económicos, el crecimiento ha sido más rápido y pronunciado en el ámbito de las tecnologías digitales. Reflexionó sobre la vertiginosa evolución de las tecnologías digitales y los interrogantes que estas plantean en el ámbito del Derecho de la PI como, por ejemplo, la determinación de quién debe considerarse inventor o creador.

En un entorno judicial cambiante y habida cuenta de que las causas suelen afectar a ámbitos transfronterizos, el director general destacó que cada vez se valora más el papel crucial desempeñado por los miembros del poder judicial en el desarrollo de los ecosistemas de PI a escala mundial y, en este sentido, hizo hincapié en la transcendencia de entablar un diálogo judicial transnacional que sirva de foro para mantener a los jueces al corriente de las decisiones de sus pares. La OMPI respalda este intercambio mundial de experiencias judiciales a través de la celebración anual del Foro para Jueces de PI y de la recopilación y puesta a disposición de leyes, tratados y sentencias en materia de PI procedentes de todo el mundo. El director general hizo hincapié en la incorporación de una serie de decisiones representativas de varias jurisdicciones a WIPO Lex, la base de datos mundial de la OMPI sobre datos sobre PI de naturaleza jurídica. Además, recordó la exhaustiva labor que lleva a

cabo el Instituto Judicial de la OMPI en el fortalecimiento de las aptitudes y los conocimientos en materia de PI sobre el terreno.

A modo de conclusión, el director general señaló que, gracias al examen de decisiones reales presentadas por jueces de contextos jurídicos y culturales diversos, el Foro se sirve del poder de convocatoria de la OMPI para promover el diálogo transnacional en materia judicial y brindar una plataforma para que los jueces puedan desenvolverse de forma coordinada en un entorno tan complejo e interconectado.

El magistrado Gómez Apac dio la bienvenida a los jueces participantes en calidad de miembro de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI. Reflexionó sobre cómo la OMPI es la expresión de la convicción colectiva sobre la importancia de velar por la PI. El magistrado Gómez Apac señaló que la protección de la PI estimula la creatividad, la innovación y la competencia y, por tanto, contribuye a la mejora sustancial de la vida de millones de personas en todo el mundo.

Asimismo, destacó que, al interpretar y aplicar la ley, los jueces cumplen con una función decisiva en el ecosistema de la PI. Manifestó el convencimiento de que el diálogo judicial es fundamental para el desarrollo de un ecosistema favorable a la protección de la PI y elogió la labor del Instituto Judicial de la OMPI en la organización de intercambios entre jueces y de actividades de formación.

Para concluir su discurso de apertura, el magistrado Gómez Apac dijo que confía en que, una vez finalizado el Foro, los jueces participantes regresen a sus tribunales con un valioso acervo de conocimientos adquiridos gracias al intercambio de experiencias y al diálogo internacional sobre los asuntos de mayor complejidad en el ámbito de la PI.

Sesión 1: Cuestiones que surgen en el ámbito de las marcas

La primera sesión se centró en gran medida sobre las cuestiones relacionadas con las marcas no tradicionales y las solicitudes de registro de marca presentadas de mala fe. Los panelistas expusieron las últimas y más destacadas decisiones que fueron dictadas en sus respectivas jurisdicciones en relación con estas cuestiones que surgen en el ámbito de las marcas. En los debates se abordaron los factores de evaluación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales y sonoras y los criterios de evaluación de los registros efectuados de mala fe, en particular en el contexto de las marcas notoriamente conocidas, así como la diferencia entre el uso de mala fe y el uso simultáneo de buena fe.

El debate sobre la evaluación del carácter distintivo de las marcas sonoras giró en torno a una decisión dictada por el Tribunal General de la Unión Europea (UE) en virtud de la cual este órgano consideró que el sonido en cuestión no puede percibirse como una indicación del origen comercial de los productos que designa y, por ende, carece de carácter distintivo. Las discusiones abordaron las particularidades de la aplicación de los criterios de evaluación del carácter distintivo de una marca a las marcas sonoras y se insistió en la importancia de la

percepción del público pertinente a la hora de determinar el carácter distintivo en la práctica.

En el ámbito de las marcas tridimensionales también se trataron los interrogantes que plantean las marcas no tradicionales. Se presentó un auto preliminar del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el que se hace una interpretación de la legislación andina relativa a la registrabilidad de las marcas tridimensionales. Se observó que, en el caso de las marcas compuestas por palabras y elementos figurativos, su carácter distintivo radica en la percepción del signo contemplado como un todo.

Los panelistas y los participantes también hablaron sobre el carácter distintivo de las marcas tridimensionales, con particular atención a la definición de lo que constituye una divergencia significativa con respecto a la norma o las costumbres de un sector, así como a la interacción entre las marcas tridimensionales y los dibujos y modelos industriales.

Asimismo, el panel examinó las solicitudes de registro de marca presentadas de mala fe, para lo que se remitió a varias decisiones dictadas por tribunales de Albania, la Comunidad Andina, Indonesia y Jamaica. En un auto preliminar, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció sobre los criterios jurídicos que deben regir a la hora de dilucidar si el solicitante de un registro de marca ha actuado de mala fe al tratar de registrar un signo idéntico o similar a una marca utilizada por un tercero en otro país. El Tribunal indicó que una persona actúa de mala fe si, en el momento de solicitar el registro de una marca, sabe o debería saber que el signo es similar o idéntico a un signo distintivo utilizado por un tercero en otro país, hasta el punto de que puede dar lugar a confusión en el mercado local.

En una sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Indonesia se recoge la evolución de una causa que se resolvió antes de la promulgación de la normativa que prevé la cancelación de las marcas que presenten similitudes sustanciales con marcas notoriamente conocidas de productos no similares. El debate sobre este fallo también tocó el tema del procedimiento para el cálculo de daños y perjuicios en caso de infracción del derecho de marca.

La decisión que se compartió a continuación, dictada por el Tribunal de Apelación de Jamaica, permitió ahondar sobre la cuestión relativa a lo que constituye una solicitud de registro de marca presentada de mala fe y, además, planteó interrogantes sobre la relación entre el “uso simultáneo de buena fe” de una marca y el uso de mala fe. En este asunto, el Tribunal estimó la similitud de las dos marcas en cuestión, así como de sus respectivos productos y servicios, y consideró que había riesgo de crear confusión entre el público. Por ende, el Tribunal sostuvo que debía denegarse el registro de la marca posterior. Por otra parte, el Tribunal concluyó que no había un uso simultáneo de buena fe de la marca posterior, de forma que se estimó que la solicitud de su registro se había efectuado de mala fe. Los panelistas sopesaron si la constatación de mala fe era un motivo específico para denegar la solicitud o si, más bien, era un argumento complementario a la comprobación de la similitud susceptible de suscitar confusión.

En una sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de Tirana (Albania), se mostró cómo se evalúan los factores que permiten determinar si una solicitud de registro de marca se ha presentado de mala fe. He aquí los factores: el hecho de que las marcas sean idénticas o similares hasta el punto de crear confusión; el uso intencionado de una marca idéntica o muy similar a la de un tercero; las consecuencias económicas y las ganancias o pérdidas financieras; la competencia desleal; y la susceptibilidad de inducir a confusión al consumidor.

Sentencias de referencia

- Tribunal de Distrito, Tirana (Albania) [2018]: [*Besniku contra M & Sillosi, Elledii y the General Directorate of Industrial Property*, decisión n.º 5839](#)
- Tribunal Supremo de la República de Indonesia [2016]: [*BMW Aktiengesellschaft contra Hendrywo Yuwijoyo*, decisión n.º 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016](#)
- Tribunal de Apelación de Jamaica [2017]: [*3M Company contra Manufacturera 3M SA DE CV \[2017\] JMCA Civ 21*](#)
- Tribunal Federal Supremo (Suiza) [2022]: [*Chokoladefabriken Lindt contra Lidl*, 4A 587/2021](#)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [2022]: [*Interpretación prejudicial 81-IP-2020*](#)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [2023]: [*Interpretación prejudicial 128-IP-2022*](#)
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea [2021]: [*Ardagh Metal Beverage Holdings contra EUIPO*, decisión n.º T-668/19](#)
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Cuarta Sala) [2012]: [*Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Oficina de Armonización del Mercado Interior \(Marcas, Dibujos y Modelos\)*, decisión n.º c 98/11 P](#)

Sesión 2: Cuestiones que surgen en el ámbito de los diseños industriales

La sesión comenzó con la observación de que habida cuenta de la estrecha vinculación que guardan los derechos conferidos por diseños (dibujos y modelos) industriales con otros tipos de derechos de PI, la solución de controversias en materia de diseños industriales puede resultar compleja y plantear dificultades concretas a los jueces.

En uno de los casos expuestos, el Tribunal de la Propiedad Intelectual de Portugal examinó una supuesta vulneración de los derechos comunitarios de protección de dibujos y modelos otorgados para el diseño y decoración de una tienda, además de otras demandas conexas por infracción del derecho de autor y por competencia desleal. El Tribunal comparó la disposición de la tienda protegida por un dibujo o modelo registrado con la versión presuntamente infractora por referencia a las características significativas y a la luz de pruebas como un estudio de mercado y un peritaje arquitectónico. A juicio del Tribunal, las tiendas solo presentaban similitudes por compartir características propias de un mismo tipo de tienda, que comercializa el mismo tipo de accesorios de moda y que se dirige al mismo público. La impresión general de las tiendas, evaluada desde el punto de vista cualitativo, resultó ser diferente y, por ende, no se constató infracción alguna. Asimismo, en la sentencia se formulan comentarios sobre la interacción entre los principios de las legislaciones en

materia de dibujos y modelos y de derecho de autor, en particular, en lo atinente a los requisitos para obtener protección, el alcance de esta y la coexistencia de ambos códigos.

Otra de las cuestiones analizadas durante la sesión fue la intersección entre los dibujos y modelos industriales y las marcas. En un auto preliminar del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este órgano se pronunció sobre los criterios que deben seguirse para determinar la posibilidad de confusión entre un dibujo o modelo industrial y una marca tridimensional. En su sentencia, el Tribunal estimó que, en principio, cabe la posibilidad de que una creación tridimensional goce de la protección simultánea de un dibujo o modelo industrial (por su novedad) y de una marca tridimensional (por su carácter distintivo). En el caso en cuestión, se había dado una situación en la que estos derechos de PI independientes pertenecían a distintos titulares pese a tratarse de un objeto similar. Se habló sobre el posible riesgo de confusión para los consumidores, así como sobre el razonamiento que siguió el Tribunal para llegar a la interpretación de que debe darse prioridad al derecho registrado en primer lugar.

Siguiendo con las perspectivas comparativas, se expuso un caso de Egipto en el que el Tribunal de Casación dictó sentencia firme en una controversia por infracción en la que concurrían procedimientos civiles y penales. Esta controversia versaba sobre la presunta infracción del diseño protegido de una botella de 19 litros. En la resolución del Tribunal de Casación se examinó si el hecho de que el demandado hubiera sido absuelto con anterioridad en un procedimiento penal por la misma presunta infracción era óbice para determinar que se había cometido una infracción en el procedimiento civil. Con miras a esclarecer el razonamiento seguido por el Tribunal para concluir que la sentencia penal no era vinculante y que se había probado la infracción, se expusieron los factores que el Tribunal juzgó decisivos para determinar el carácter vinculante de esta sentencia, así como las pruebas aportadas a propósito de la infracción.

Por otro lado, se abordó el análisis empleado por un tribunal en la evaluación de las infracciones a la luz de una resolución del Tribunal Superior de Uganda relativa a la infracción del diseño de una bota de agua, reivindicada en paralelo a otras dos demandas por usurpación y fraude. La resolución de este caso es la primera que se dicta en Uganda en el ámbito de los dibujos y modelos industriales desde la promulgación de la legislación aplicable en 2014. El debate se centró en el minucioso análisis que llevó a cabo el Tribunal de las características de la bota de agua y en si los aspectos ornamentales esenciales del diseño estaban circunscritos exclusivamente a la función técnica del artículo o si había diversas opciones estéticas para lograr la misma función. Además, el Tribunal tuvo en cuenta la naturaleza del mercado multimillonario en el que competían los productos, las particularidades de los consumidores, la estrecha relación comercial entre las partes y el uso que cada una de ellas había hecho del dibujo o modelo antes de solicitar su registro. Se ilustró cómo llegó el Tribunal a la conclusión de que el uso del diseño por parte del demandado constituía una infracción por la similitud intencionada con otro diseño anterior no registrado, pese a que, en efecto, el diseño objeto de controversia se había registrado antes.

También se expuso el ejemplo de una resolución del Tribunal Popular Superior de Ciudad Ho Chi Minh (Viet Nam), en la que se trataba la infracción del diseño de una conocida motocicleta. El debate sobre este asunto abordó los distintos recursos disponibles en algunos países frente a las infracciones de los dibujos y modelos industriales. Se supo que, en Viet Nam, el Tribunal está facultado no solo para condenar a indemnizaciones por daños y perjuicios, costos, retirada y destrucción de productos infractores y sus partes, sino también para exigir una disculpa pública en el periódico que se indique. En el marco de este debate, se compartieron además las diversas prácticas que se aplican a escala nacional, y se indicó que los tribunales disponen de un margen de discrecionalidad para fijar el número de disculpas que deben presentarse, así como el formato y la frecuencia de la publicación (incluida la vía digital), en función de las circunstancias y de la gravedad del caso.

Por otra parte, las conversaciones giraron en torno a la intersección de los derechos sobre los diseños con otros tipos de derechos de PI, en particular con el derecho de autor, las marcas y la competencia desleal. Se observó que, a pesar de la coexistencia entre los dibujos y modelos y otros derechos de PI, había diferencias notables, a saber, en la naturaleza y el alcance de la protección otorgada por unos y otros, así como en los requisitos, la duración y las excepciones y limitaciones previstas. En conclusión, quedó claro que el diálogo comparativo ayuda a entender las diferencias en la protección de los derechos sobre los diseños industriales en las distintas jurisdicciones.

Sentencias de referencia

- Tribunal de Casación de Egipto [2015]: [decisión n.º 4583 del año judicial 84](#)
- Tribunal de Apelación de La Haya (Países Bajos) [2020]: [Digital Revolution B.V. y Maxperian NL B.V. contra Samsung Electronics Co., Ltd., decisión n.º 200.216.620/01](#)
- Tribunal de la Propiedad Intelectual de Portugal [2022]: [Barata & Ramilo, S.A. contra Fabulous Cipher, Lda., Vila Nova Carneiro, S.A. y Cofemel – Sociedade de Vestuário, S.A.](#)
- Tribunal Superior de Uganda, División Comercial [2021]: [Migoo Industrial and Trading Company \(U\) Limited contra Rida International Industry \(U\) Limited \(Demanda civil n.º 359 de 2019\) \[2021\] UGCommC 145](#)
- Tribunal Popular de la Ciudad de Hanoi, Viet Nam [2018]: [P & CSPA contra D Technology Development Support Joint Stock Company, decisión n.º 36/2018/KDTM-ST](#)
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina [2021]: [Interpretación prejudicial 476-IP-2019](#)
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Segunda Sala) [2018]: [DOCERAM GmbH contra CeramTec GmbH, decisión n.º C-395-16](#)

Sesión 3: Cuestiones que surgen en el ámbito de las indicaciones geográficas

Los miembros del panel examinaron cuestiones de actualidad en el ámbito de las indicaciones geográficas (II. GG.) con respecto al alcance de la protección y las condiciones para su registro, a partir de una serie de resoluciones destacadas emitidas en los últimos tiempos en diversas jurisdicciones. Entre los temas abordados cabe citar los conflictos con

las marcas, la determinación de los términos genéricos, la traducción y la evocación ilícita, así como asuntos relacionados con las pruebas.

En primer lugar, se abordó el alcance de la protección de las indicaciones geográficas en referencia a una resolución reciente dictada por el Tribunal Superior de Singapur. El Tribunal tuvo que evaluar si un término era una traducción de una indicación geográfica (IG) y, por tanto, susceptible de protección como tal. En ese caso, el Tribunal estimó que una traducción fiel (en contraposición a una traducción estrictamente literal) capta la esencia de la palabra o frase y vela por la preservación de la función de la IG (el vínculo entre calidad y origen). Este caso también planteó cuestiones relativas a la carga de la prueba necesaria para determinar si un término concreto es la traducción de una indicación geográfica, así como el tipo de pruebas pertinentes (p. ej., pruebas periciales, definiciones del diccionario o percepción del consumidor) para una consulta de traducción.

Asimismo, los panelistas hablaron sobre el alcance de la protección en el contexto de un conflicto entre una marca y una denominación de origen protegida (DOP) en la Unión Europea, habida cuenta de que una DOP es un tipo de indicación geográfica utilizada en la Unión Europea y en el Reino Unido. La Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) tuvo que dirimir si un término que figuraba en una DOP era genérico y, con ello, de uso libre. Con el debate se pusieron en evidencia las dificultades que entraña el análisis de todos los elementos pertinentes que deben verificarse para determinar el carácter genérico del término, como los factores históricos, regionales, económicos y sociales. Se concedió la debida importancia a las pruebas requeridas para llegar a esta conclusión, con particular énfasis en la utilidad de los informes periciales que, en este caso, fundamentaron la constatación de que el término no era genérico.

También se abordó la cuestión del carácter genérico en el marco de las indicaciones geográficas a la luz de una resolución de los Estados Unidos de América (EE. UU.). La Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas (TTAB) de la Oficina de Patentes y Marcas de los EE. UU. de América tuvo que evaluar el carácter genérico en este país del término “Gruyère”, una indicación geográfica protegida en Suiza y Francia. La TTAB analizó la reivindicación con arreglo a una prueba en dos fases que tiene en cuenta el “género” de los productos indicados en una solicitud y si el público pertinente entiende que la denominación se refiere a ese género de productos. El debate del panel se centró en las pruebas que se utilizan para conocer la percepción de un término por parte del público consumidor pertinente, que en este caso eran definiciones tomadas del diccionario, noticias, material de referencia en Internet, publicaciones comerciales y mercantiles, datos de producción y ventas y campañas de información dirigidas a los consumidores.

Por otro lado, se abordó la cuestión concreta de la evocación ilícita de las indicaciones geográficas. A propósito de un caso relativo a una resolución del Tribunal Supremo de España y un auto preliminar del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), se planteó la cuestión de si la evocación de una IG puede producirse mediante el uso de signos figurativos. En este caso, se estimó que hay que proteger las indicaciones geográficas contra toda evocación (tanto si procede de palabras como de signos figurativos) y que esta

evocación puede producirse cuando el signo puede traer directamente a la mente del consumidor, como imagen de referencia, el producto amparado por dicha denominación.

Se profundizó en el debate sobre la posibilidad de registrar las II. GG. en el marco de una sentencia dictada recientemente por el Tribunal de Apelación de Singapur sobre el registro de "Prosecco" como IG de algunas regiones de Italia. Un consorcio de viticultores y vinicultores de Australia se opuso a ese registro. El Tribunal hubo de comprobar, por una parte, si la IG contenía el nombre de una obtención vegetal y, por otra, si podía inducir a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto. En su análisis, el Tribunal entendió que el primer interrogante debía dilucidarse con datos objetivos y que, para ello, bastaba con demostrar que la denominación correspondía a la de una obtención vegetal. Con respecto a la posibilidad de inducir al público a error, el Tribunal definió tres factores para llegar a esta conclusión: en primer lugar, si el consumidor medio es consciente de que se trata del nombre de una obtención vegetal; en segundo lugar, si el consumidor está al corriente de que la obtención vegetal en cuestión forma parte del proceso de producción del producto; y, en tercer lugar, si la indicación geográfica que se pretende registrar es idéntica al nombre de la obtención vegetal. En este sentido, también se abordaron los temas de las pruebas y la carga de la prueba, en particular el uso de materiales de *marketing* y la difusión de encuestas a los consumidores.

En otro caso, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Argentina examinó si era preceptivo el registro de una indicación geográfica para vinos allende las fronteras de su país de origen para poder acogerse a su protección en otros lugares. En este asunto, se había registrado en Italia una indicación geográfica para vinos italianos, pero no en Argentina, donde el titular de la IG se opuso al registro de una marca que presuntamente contenía dicha IG. En su resolución, el Tribunal concluyó que los Estados miembros no pueden denegar la protección de las indicaciones geográficas mediante la exigencia de requisitos más estrictos que los previstos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Habida cuenta de que el Acuerdo sobre los ADPIC no impone la obligación de registrar la IG fuera de su lugar de origen, el Tribunal estimó que el registro de la IG en Argentina era discrecional. Además, el Tribunal aludió a la mayor protección que el Acuerdo sobre los ADPIC otorga a los vinos y a las bebidas espirituosas y concluyó que, para denegar el registro de una marca que contenga una indicación geográfica para vinos, no hace falta demostrar que hay posibilidad de confusión entre la marca objeto de controversia y la IG.

El debate entre los panelistas y los participantes arrojó luz sobre algunas de las cuestiones, por ejemplo, el uso de pruebas de cara a la solución de algunas de estas controversias. Se reconoció que cada jurisdicción tiene sus propias normas sobre la designación de peritos, pero se insistió en que, para dirimir algunos de estos casos, podría ser preciso no solo recurrir a un perito nombrado por el tribunal competente, sino contar con distintas perspectivas y ponerlas en tela de juicio.

Sentencias de referencia

- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal - Sala I, Argentina [2021]: [*Molinos IP S.A. contra Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena and Consorzio per la Tutela dei Vini Reggiano*](#)
- Tribunal de Apelación de Singapur [2023]: [*Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco contra Australian Grape and Wine Incorporated, SGCA 37*](#)
- Tribunal Superior de Singapur (División general) [2022]: [*Australian Grape and Wine Inc contra Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, SGHC 33*](#)
- Tribunal Superior de Singapur (División general) [2023]: [*Fonterra Brands \(Singapore\) Pte Ltd contra Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, SGHC 77*](#)
- Tribunal Supremo español (Sala de lo Civil) [2019]: [*Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego contra Industrial Quesera Cuquerella, S.L., y Juan Ramón Cuquerella Montagud, decisión n.º 451/2019*](#)
- Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas de la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. [2020]: [*Int'l Dairy Foods Ass'n contra Interprofession du Gruyère, 2020 USPQ2d 10892*](#)
- Quinta Sala de Apelaciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea [2021]: [*Torta del Casar contra Queso de La Serena, decisión n.º R 696/2018-5*](#)
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Cuarta Sala) [2019]: [*Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego contra Industrial Quesera Cuquerella SL & Juan Ramón Cuquerella Montagud, decisión n.º C-614/17*](#)

Charla del invitado especial sobre inteligencia artificial y resoluciones judiciales

El catedrático Arvind Narayanan, informático y director del Centro de Política de Tecnologías de la Información de la Universidad de Princeton, se apoyó en su experiencia en el ámbito del impacto social de las tecnologías digitales para analizar las posibles aplicaciones de la IA a la resolución de causas judiciales.

En primer lugar, el profesor Narayanan expresó su convicción de que, habida cuenta de que la tecnología aplicada al ámbito jurídico ya se encuentra en una fase de madurez, lo más probable es que los efectos de la IA en la adopción de decisiones judiciales tengan un cariz de evolución, no de revolución. A continuación, explicó tres posibles categorías de aplicaciones jurídicas de la IA: procesamiento de la información; creatividad, razonamiento y juicio, y predicción. Entre las tareas relacionadas con el procesamiento de la información figuran el resumen, la traducción, la transcripción, la revelación probatoria electrónica (*e-discovery*) y la redacción. La categoría correspondiente a la creatividad, el razonamiento y el juicio puede abarcar la preparación de escritos judiciales, la asistencia en la investigación, la interpretación jurídica y la automatización de los procesos de mediación y solución de controversias. Por último, el profesor Narayanan describió la categoría de tareas relativa a la predicción, en cierta medida, del futuro, como puede ser la predicción de riesgos penales o de resoluciones judiciales.

Sobre la categoría relativa al procesamiento de la información, el profesor Narayanan señaló que, si bien en la actualidad sistemas, como ChatGPT, permiten llevar a cabo tareas de resumen, traducción, transcripción y revelación probatoria electrónica, hace ya tiempo que los programas informáticos especializados para uso judicial pueden desempeñar esas labores. La novedad estriba en la disponibilidad de una única herramienta a la que se le pueden dar instrucciones en inglés para que ejecute cualquiera de estas tareas, sin necesidad de que los programadores tengan que crear una nueva herramienta para cada cometido. No obstante, puesto que ya se dominan las tareas que son de utilidad para jueces y abogados, el profesor Narayanan opinó que esta funcionalidad no supone un hito en el ámbito jurídico.

Acto seguido, habló de algunas de las limitaciones más comunes de la IA, como el llamado problema de las alucinaciones, a saber, el hecho de que la IA genera datos inventados cuando se le pide que resuma un documento. El profesor Narayanan se mostró convencido de que será necesaria la supervisión humana cuando se utilicen herramientas de IA en el ámbito jurídico en un futuro predecible (o sea, en los próximos 2-3 años).

En cuanto a las labores que requieren una dosis de creatividad, razonamiento y juicio, el profesor Narayanan señaló que el problema de las alucinaciones es mucho más grave en las tareas abiertas, es decir, las que consisten en pedir a la IA que elabore un alegato o una argumentación jurídica. Asimismo, señaló que la evaluación comparativa de la IA, como la que se hace con referencia a las preguntas del examen de acceso a la abogacía, puede ser de poca utilidad para contrastar la idoneidad de las herramientas de IA en este ámbito. Observó que las evaluaciones comparativas no reflejan el trabajo real de los abogados, que no consiste en responder a las preguntas del examen de acceso a la abogacía. Además, es posible que las preguntas de la evaluación comparativa figuren entre los datos utilizados para entrenar a la IA, lo que plantea un problema añadido de cara a la evaluación. El profesor Narayanan considera que la evaluación de la IA en esta materia debe dejarse en manos de profesionales del ámbito jurídico.

Por otro lado, abordó las posibles aplicaciones de la IA a la interpretación jurídica. Indicó que la IA puede ser un instrumento para esclarecer el “significado ordinario” de las palabras, una tarea que suele correr a cargo de los jueces. Ahora bien, el catedrático precisó que estos usos de la IA pueden dimanar en graves errores. En cualquier caso, cree que la IA puede ser de gran utilidad en determinadas tareas que requieren creatividad, razonamiento y juicio como, por ejemplo, la detección automática de errores en las solicitudes de registro de marcas. Asimismo, planteó la posibilidad de utilizar tecnologías de IA más avanzadas en la solución de controversias.

Con respecto a las aplicaciones de la IA a las tareas de predicción en el ámbito jurídico, el profesor Narayanan hizo hincapié en el sesgo detectado en las herramientas de IA empleadas para la predicción de riesgos penales. También constató la relativa ineficacia de la IA en la predicción de resoluciones judiciales.

Por otra parte, abordó la probabilidad de que se produzca una oleada de invenciones y descubrimientos generados por IA. Dijo que cree que, hasta donde se pueda prever, en el futuro la IA no estará en condiciones de poder considerarse inventora de una innovación científica. Al contrario, las fases decisivas de las invenciones, como la ejecución de ensayos médicos, no dejarán de ser responsabilidad de los seres humanos.

Para concluir, el profesor Narayanan reiteró su convencimiento de que los avances de la IA responden más bien a una lógica de evolución, no de revolución. Aunque considera que la IA puede desempeñar funciones de utilidad para jueces y abogados, alberga ciertas dudas en cuanto a su capacidad para revolucionar la práctica jurídica.

En el turno de preguntas y observaciones, los participantes analizaron las implicaciones del uso de la IA en la predicción de riesgos penales desde el punto de vista de los derechos humanos, así como el riesgo de sesgo que conlleva la proporción asimétrica de datos de las distintas regiones geográficas que se utilizan para entrenar las tecnologías de IA.

Artículos de referencia

- Kapoor, S. y Narayanan, A. (2022). [*AI Snake Oil: A sneak peek into the book*](#)

Sesión 4: Propiedad intelectual y cuestiones de competencia

En esta sesión se abordó la intersección entre la PI y la competencia, con referencia tanto a la competencia desleal como a los aspectos antimonopolio. El régimen de competencia desleal se introdujo para regular el comportamiento de las empresas que participan en actividades competitivas y prohibir conductas como la representación falsa o errónea, el engaño, la publicidad falsa, el soborno, la denigración, la infracción del derecho de marca, la usurpación, el enriquecimiento injusto, el robo de secretos comerciales, las tácticas de señuelo y engaño y la interferencia intencionada o negligente para obtener una posible ventaja económica. Por otra parte, las leyes antimonopolio rigen la estructura del mercado mediante la prohibición de las conspiraciones, las adquisiciones que debilitan la competencia y las restricciones al comercio, con miras a garantizar una asignación eficiente de los recursos y el bienestar de los consumidores. Así pues, las leyes de competencia desleal tienen el objetivo de velar por una competencia leal, mientras que las leyes antimonopolio están concebidas para lograr y proteger la libre competencia.

Los panelistas expusieron algunas resoluciones pertinentes de sus respectivas jurisdicciones sobre esta intersección, habida cuenta de que la naturaleza de la relación entre la legislación en materia de competencia y los derechos de PI varía en función de la jurisdicción y del período histórico. En el pasado, esta relación solía considerarse un ámbito de conflicto (inherente) debido a que la legislación en materia de competencia regulaba los intentos abusivos por parte de algunos agentes en el ejercicio de sus derechos exclusivos de PI. No obstante, parece que en algunas jurisdicciones se ha producido un cambio reciente hacia el reconocimiento de la complementariedad de ambas esferas jurídicas.

Se hizo hincapié en la particularidad de las leyes de competencia de la Unión Europea, que velan por el mantenimiento del mercado único. El fundamento jurídico para la conciliación de las normas de competencia de la Unión Europea y las leyes nacionales de PI se encuentra en el artículo 345 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en virtud del cual se excluyen los regímenes de la propiedad que rigen en sus Estados miembros del ámbito de aplicación de las normas de competencia comunitarias. En aras de la armonía era preciso distinguir entre los derechos de PI, que no se ven afectados por las normas de competencia de la Unión Europea, y el ejercicio de estos derechos, que está supeditado a las normas comunitarias en materia de competencia. Esta relación se ha abordado en varias resoluciones del TJUE. La sentencia *Magill* del TJUE de 2004 fijó los criterios para establecer las circunstancias excepcionales en las que la negativa a conceder una licencia puede considerarse abusiva: cuando impida la aparición de un producto nuevo; cuando elimine la competencia en el mercado secundario; cuando carezca de justificación objetiva; y cuando el producto sea indispensable para el ejercicio de la actividad de que se trate. La sentencia *Huawei* dictada por el TJUE en 2015 abordó la posición dominante de los titulares de patentes esenciales para una norma establecida por un organismo de normalización (PEN) y los riesgos como el cobro de cánones excesivos o la competencia en mercados secundarios, así como la definición de las condiciones FRAND (equitativas, razonables y no discriminatorias). Esta sentencia puso de manifiesto la posición dominante que se confiere a los titulares de PEN y la posible defensa contra la competencia si el titular de una PEN se niega a conceder una licencia en condiciones FRAND.

En Australia, la evolución del planteamiento de esta intersección quedó ilustrada con la derogación de un apartado de la Ley de Competencia y del Consumidor, que antes establecía una exención limitada para algunas conductas relacionadas con los derechos de PI de ciertas prácticas anticompetitivas prohibidas en virtud de la citada ley. Se dieron a conocer las directrices oficiales sobre este cambio legislativo, en las que se indica que toda práctica que afecte a los derechos de PI y que tenga el efecto o pueda tener el efecto de mermar la competencia de forma sustancial queda ahora sujeta a las prohibiciones de prácticas contrarias a la competencia. Entre estas prácticas cabe citar el uso de una “cláusula de no impugnación” en una licencia de patente, la fijación de precios y la asignación de clientes, proveedores o territorios en las licencias de patentes. Se debatió la aplicación de este marco a los acuerdos en las causas sobre patentes, en particular sobre la opción que tienen las partes de proceder al juicio de las causas sobre patentes habida cuenta de los requisitos de transparencia y del tiempo que conlleva la búsqueda de la aprobación del acuerdo de transacción por parte de la autoridad responsable de la competencia.

Se explicó que, en China, los posibles efectos negativos de las leyes antimonopolio para la innovación son un factor decisivo que se tiene en cuenta en la intersección entre las leyes de PI y de competencia, de modo que no se aplican las leyes antimonopolio si, con ello, la innovación se ve obstaculizada. Prueba de ello es la enmienda introducida en 2022 a la Ley Antimonopolio, que introdujo el fomento de la innovación entre sus principales objetivos. Así, es posible que ciertas actividades, como la investigación y el desarrollo conjuntos o las nuevas tecnologías destinadas a lograr un mismo estándar a escala industrial, queden exentas de la aplicación de las leyes antimonopolio. Se expuso una resolución en la que se

planteaba si el titular de una patente había abusado de su posición dominante o había incurrido en una práctica desleal al fijar unos precios excesivos. La sentencia ilustra el análisis económico efectuado por el tribunal para evaluar la incidencia del comportamiento del titular de la patente sobre los competidores y los consumidores desde el punto de vista de la defensa de la competencia, así como el método de la tasa interna de rendimiento que se emplea para determinar la razonabilidad de los rendimientos percibidos por los innovadores y los titulares de PI, habida cuenta de los riesgos y los rendimientos potenciales, en particular en las situaciones de alto riesgo para los innovadores.

Los miembros del panel también analizaron las cuestiones de competencia que se plantean en el ámbito de la publicidad digital, en particular a través del uso de los nombres de marcas de terceros como palabras clave de AdWords en campañas publicitarias de pago para generar tráfico web. En el Brasil, el tribunal resolvió que este comportamiento constituye un acto de competencia desleal que menoscaba el propósito de las marcas de, por un lado, proteger a sus titulares contra el provecho económico parasitario y el desvío desleal de la clientela y, por otro, de evitar la confusión de los consumidores con respecto al origen del producto. Se contrastó este planteamiento con el de Europa, donde el TJUE ha dispuesto que el intermediario no incurre en ninguna responsabilidad, ni siquiera en los casos en que se constata una infracción del derecho de marca; y que la compra de la palabra clave del nombre de la marca de un tercero no se considera una infracción de forma automática si se deja bien claro cuál es la empresa que hace la publicidad y que no está relacionada con el titular de la marca.

Para describir la intersección entre la legislación en materia de competencia y la PI, en especial en el ámbito de las patentes, uno de los panelistas se sirvió de una analogía con el cuento de *Caperucita roja* para plantear dos posibles opciones para el titular de la patente. La primera es que la joven (la titular de la patente) no emprende su camino por miedo al lobo, símbolo de su reticencia a participar en la innovación. La segunda es el riesgo de acabar devorada por el lobo en su recorrido, que viene a significar las posibles consecuencias negativas de no dar con un planteamiento equilibrado para estimular la innovación. Una de las respuestas a esta analogía fue que podría hacerse a la inversa, es decir, que la joven fuera la autoridad de competencia.

Durante el debate se subrayó la importancia de encontrar el equilibrio adecuado entre el fomento de la innovación (incluida la innovación ulterior) y el mantenimiento de una estructura de mercado dinámica y competitiva, y se advirtió del riesgo de que, si no se logra un equilibrio eficaz, los inventores dejen de confiar en las patentes y recurran a los secretos comerciales. Con este tipo de protección, las invenciones quedarían fuera del alcance del público, algo que suele hacerse a cambio de un derecho de patente en régimen de monopolio.

Sentencias de referencia

- Superior Tribunal de Justicia del Brasil [2023]: [Esperança Holding Ltda. y Hope Do Nordeste Ltda. contra Loungerie S/A y Google Brasil Internet Ltda.](#)
- Corte Popular Suprema de China [2023]: [Yangtze River Pharmaceutical Group contra HIPI Pharma Tech](#)
- Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos [2023]: [TRUSTID, Inc. contra Next Caller, Inc., decisión n. 2022-1433](#)
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Quinta Sala) [2004]: [IMS Health GmbH & Co. OHG contra NDC Health GmbH & Co. KG, decisión n.º C-418/01](#)
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Quinta Sala) [2015]: [Huawei Technologies Co. Ltd contra ZTE Corp. y ZTE Deutschland GmbH, decisión n.º C-170/13](#)

Otro material de referencia

- Comisión de Competencia y del Consumidor de Australia (2019). [Directrices sobre la derogación del párrafo 3 del artículo 51 de la Ley de Competencia y del Consumidor de 2010 \(Cth\)](#)

Sesión 5: Inteligencia artificial generativa, el metaverso y la infracción de la propiedad intelectual

Esta sesión comenzó con una introducción al metaverso y a sus conceptos centrales, así como al concepto del metaverso como la futura generación de Internet, que es la que domina actualmente en la industria tecnológica. En primer lugar, se analizaron las cuestiones en la resolución judicial de causas relativas a la PI que, desde el punto de vista de las marcas, cabe esperar que surjan con el futuro desarrollo del metaverso. Sin ir más lejos, algunas marcas ya se dedican a la venta de accesorios de moda digitales a través de plataformas de videojuegos, mientras que otras han creado sus propios *tókenes* no fungibles (NFT). En previsión del aumento de las ventas de artículos virtuales, algunos propietarios de marcas ya han comenzado a adoptar medidas para proteger sus marcas frente al uso indebido en el entorno virtual.

Entre las posibles dificultades a las que se enfrentarán los tribunales conforme estos avances vayan cobrando impulso está el crucial desafío de delimitar el territorio en el que se comete cada infracción relacionada con productos digitales. Otro de los escollos puede estribar en la identificación de los usuarios infractores en los casos en los que no sea tan sencillo determinar la identidad de los avatares en la vida real. Cabe esperar que al metaverso se apliquen mecanismos de revelación probatoria. Por otro lado, está por ver si las herramientas disponibles en la actualidad, como las órdenes de bloqueo de sitios web en el ámbito del derecho de autor, encontrarán sus análogos en el nuevo entorno. Se habló asimismo de otras muchas cuestiones que podrían contemplarse, entre ellas, y de forma muy destacada, el papel de las plataformas del metaverso.

Se examinó con mayor detalle la localización de las infracciones en un metaverso futuro mediante una situación de hecho hipotética, a saber, un usuario dirige un avatar en un

mundo virtual para comprar con crédito virtual productos virtuales protegidos por marcas que sean idénticos a los que se comercializan en el mundo real. El debate ilustró la complejidad que podría suponer para los tribunales esta situación previsible a la hora de resolver las reivindicaciones conexas.

En primer lugar, el panel se planteó cuáles serían los tribunales competentes para atender este tipo de demandas por infracción. Cabría suponer que cada elemento de los hechos (la residencia del usuario del avatar, el nombre de dominio del sitio web desde el que se gestiona el mundo virtual, la ubicación de los servidores que alojan el sitio web, la ubicación de la empresa propietaria del sitio web, el idioma de uso en el mundo virtual, la moneda utilizada para las posibles tasas de participación, etc.) podría estar asociado a un país diferente. En esta situación, se puede recurrir a las normas vigentes que establecen la jurisdicción competente en el entorno digital, como las que vinculan la competencia al territorio del usuario infractor o al territorio en el que se haya producido la infracción. Asimismo, la jurisprudencia existente puede servir de guía para precisar la ubicación de la infracción en el entorno digital, por ejemplo, con referencia al lugar en el que se hayan llevado a cabo los actos por parte del usuario o bien al territorio en el que estén registradas las marcas. Ahora bien, en el metaverso, puede resultar más difícil fijar las condiciones necesarias para satisfacer las normas y la jurisprudencia vigentes.

En el debate también se abordaron las cuestiones sustantivas de PI sobre la existencia o no de infracción y sobre su autoría. Así, por ejemplo, en el supuesto de que la situación hipotética se refiriera al uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, ¿podría constituir el uso del signo en el metaverso (ya sea por parte del usuario o del operador de la plataforma) un uso “en el ejercicio del comercio”? En caso afirmativo, ¿podría considerarse que ese uso virtual entra en el ámbito de competencia territorial del tribunal? Se expusieron ejemplos de jurisprudencia reciente británica sobre si la venta o la publicidad de productos de marca en un sitio web extranjero puede constituir una infracción de las marcas correspondientes en el Reino Unido. Por último, también se examinaron las medidas de subsanación disponibles y su observancia, en el supuesto de que pudiera constatarse la infracción en esa situación hipotética. En este contexto, se analizó la posible aplicación de la jurisprudencia existente sobre la disponibilidad de indemnizaciones por daños y perjuicios y mandamientos judiciales por infracciones en línea, así como sobre las vías alternativas de observancia frente a los intermediarios que operan en Internet.

Acto seguido, los miembros del panel pasaron al ámbito del derecho de autor, donde el uso de sistemas generativos de IA plantea interrogantes de gran envergadura, tanto en lo atinente a los datos de los que se nutre la IA como a los productos que genera. El análisis de estos asuntos se basó en tres casos recientes acaecidos en China. En uno de los casos, se concluyó que las imágenes producidas por una persona que manejaba un programa informático no eran susceptibles de protección por derecho de autor, ya que su generación no entrañaba decisión creativa alguna. En el segundo caso, se determinó que un artículo generado mediante un programa informático era susceptible de protección por derecho de autor, ya que la forma específica de expresión del artículo era fruto de las decisiones personalizadas de selección y disposición de las personas que participaban en el proceso. En

el tercero, el tribunal se planteó, entre otras cuestiones, si un avatar digital de un ser humano puede considerarse un “autor” y, por ende, gozar de la protección que le confieren el derecho de autor y los derechos conexos, incluidos los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes. La respuesta del tribunal fue negativa al estimar que el avatar es una herramienta de los autores humanos.

Para concluir, los panelistas reflexionaron sobre las implicaciones de las cuestiones planteadas para la función y las responsabilidades de los jueces. Se consideró probable la proliferación de las impugnaciones relativas a la competencia de los tribunales, en concreto, con respecto al lugar de celebración de los procedimientos; además, se observó que los criterios utilizados por los tribunales para establecer su competencia están en constante cambio y que seguirán con la misma dinámica en el entorno digital. Los miembros del panel también abordaron las implicaciones éticas del uso de las tecnologías de IA por parte de la judicatura, así como la necesidad de proteger su independencia, integridad e imparcialidad. Otro de los desafíos que se detectaron es el creciente volumen de información que llega a los tribunales en formato digital, así como la tarea del juez de velar por unos niveles adecuados de confidencialidad, cuando proceda, sin descuidar el equilibrio entre el interés público y el acceso a los procedimientos judiciales. Además, cada vez será más frecuente que los jueces tengan que evaluar pruebas producidas con la ayuda de tecnologías de IA y, para ello, deberán estar al corriente de las distintas herramientas y de su funcionamiento, así como de sus fortalezas y carencias.

Durante el debate, se comentó la posibilidad de que los jueces tengan que plantearse estas cuestiones antes que el resto de la sociedad, habida cuenta de que las realidades comerciales van por delante de los avances en materia política y legislativa. Se apuntó que, de hecho, algunas de estas cuestiones son ya objeto de litigio. Con respecto al asunto de las infracciones del derecho de autor por parte de los sistemas de IA, los tribunales de más de una jurisdicción ya han recibido demandas en las que se alega que el uso de obras protegidas por derecho de autor como datos para alimentar los sistemas de IA constituye una infracción. Asimismo, comienza a haber jurisprudencia sobre la responsabilidad de las plataformas de NFT por las infracciones en esta esfera. Se expuso un caso reciente de China en el que se declaró al operador de una plataforma NFT responsable de garantizar que las obras virtuales vendidas en su plataforma no vulneran el derecho de autor. Por otra parte, se señaló que las cuestiones eventuales susceptibles de plantearse respecto de la repartición de las responsabilidades derivadas de las infracciones entre los sistemas de IA y las personas implicadas en su programación quedarían supeditadas a la evolución de las políticas y la legislación al respecto.

Sentencias de referencia

- Tribunal Popular de primera instancia del Distrito de Nanshan (China) [2019]: [Tencent Company contra Yingxun Company](#)
- Tribunal Popular Intermedio de primera instancia de la Ciudad de Hang Zhou (China) [2022]: [Yuanyuzhou Company contra Qice Company](#)
- Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York [2023]: [Hermes Int'l contra Rothschild, decisión n. 22-CV-384 \(JSR\)](#)

- Tribunal Federal del Distrito de Columbia [2023]: [Thaler contra Perlmutter, acción civil n. 22-1564 \(BAH\)](#)

Otro material de referencia

- Rosati, E. (2023). [The Localization of IP Infringements in the Online Environment: From Web 2.0 to Web 3.0 and the Metaverse](#). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
- Ryan, M. (2022). [Intellectual Property Considerations and Challenges in the Metaverse](#). SSRN.
- Saw, C. L. y Chan, Z. W. S. (2023). [The subsistence and enforcement of copyright and trademark rights in the metaverse](#). Colección de la Facultad de Derecho Yong Pung How, Universidad de Gestión de Singapur.

Sesión 6: Normas que rigen la práctica de la prueba en los litigios de propiedad intelectual

En esta sesión se abordaron diversas perspectivas sobre la obtención de pruebas en los litigios de PI. Se observó que, en la mayoría de las jurisdicciones, las normas generales que rigen la pertinencia y admisibilidad de las pruebas son las que se aplican a las controversias sobre PI y que, en algunas, hay normas específicas en este ámbito.

Entre otros, la sesión abordó los temas siguientes: las técnicas utilizadas por los tribunales para que la recopilación de pruebas sea más eficaz desde el punto de vista del tiempo; el uso de pruebas periciales; la presentación transfronteriza de pruebas; las pruebas digitales; la grabación a distancia de pruebas, incluida la videoconferencia; las pruebas basadas en encuestas en las causas relativas a las marcas; y las pruebas recabadas mediante compras controladas o compras de prueba.

En cuanto a las pruebas periciales, los panelistas revelaron la existencia de planteamientos diversos entre jurisdicciones, por ejemplo, el uso de peritos designados por el tribunal frente a los designados por las partes; el recurso a asesores judiciales; los requisitos de experiencia, cualificaciones y otros atributos de los peritos; el uso de listas de peritos; la importancia que se da a las pruebas periciales; la forma de testificar de los peritos (a saber, de forma oral, escrita o ambas); el uso de pruebas concurrentes (o “careo de peritos”, donde varios peritos designados por las partes preparan un informe conjunto antes del juicio y prestan declaración de forma simultánea); quién sufraga los costes de los peritos; y las objeciones e impugnaciones a los informes periciales.

A modo de ejemplo, se explicó que, en Alemania, solo los peritos designados por el tribunal pueden prestar testimonio y que el tribunal designa a un único perito. Se hizo hincapié en las particularidades del contexto nacional en el que ha cobrado importancia esta práctica judicial, tales como la vasta experiencia técnica en la materia que poseen los jueces designados para las controversias sobre patentes; la consideración de ciertas cuestiones, como la evidencia en los litigios sobre patentes o determinados aspectos jurídicos, a las que

solo puede responder el juez; y la singularidad de las cuestiones de hecho, como la evaluación de los conocimientos técnicos comunes, para las que pueden ser útiles los dictámenes periciales. En el Japón, se observó que el apoyo prestado por los funcionarios de investigación judicial y los asesores técnicos del tribunal en las causas en materia de patentes recorta la necesidad de recurrir a las pruebas periciales, si bien estas son admisibles. En cambio, en otros países —como Nigeria, donde apenas se utiliza la disposición de la Ley de Patentes y Diseños que permite que el tribunal cuente con la opinión de asesores— los tribunales suelen servirse de peritos designados por las partes. En la India, prevalece la costumbre de recurrir a peritos designados tanto por el tribunal como por las partes. A los tribunales indios les conviene apoyarse en dictámenes periciales, en particular en controversias de PI de cierta complejidad sobre temas técnicos. Con todo, y al igual que en otras jurisdicciones, los dictámenes periciales no son vinculantes. Se consideró que los peritos son un instrumento de apoyo al tribunal, pero se advirtió de que “la resolución de las causas no puede subcontratarse”.

También se expuso el planteamiento del Japón según el cual la recopilación de pruebas requiere la emisión de órdenes judiciales para la presentación de documentos, así como un sistema de inspección que permite a los tribunales encargar al inspector la obtención de las pruebas pertinentes. Las órdenes de presentación de documentos están previstas tanto en el Código de Procedimiento Civil como en la Ley de Patentes y, por otro lado, cabe destacar que el segundo trámite suele concederse con mayor facilidad, a menos que existan motivos razonables para denegarlo. Se expusieron los criterios de los que se sirve el tribunal para evaluar los motivos aducidos por una parte para negarse a presentar las pruebas requeridas, por ejemplo, la ponderación de la desventaja que sufriría el titular del documento frente a la que padecería el solicitante debido a la no divulgación. Se señaló que el tribunal puede valerse de procedimientos a puerta cerrada para dictar este tipo de decisiones. Como en el caso del Japón, otras jurisdicciones señalaron que los tribunales están facultados para ordenar la presentación de documentos cruciales para el caso.

Los panelistas intercambiaron sus impresiones sobre los testimonios de los peritos designados por los tribunales y los designados por las partes y observaron, en general, que existen diferencias significativas entre ambos tipos. Se comentaron casos ilustrativos del proceder de los tribunales en los casos en que los peritos designados por las partes presentan puntos de vista contradictorios. Los panelistas insistieron en que la evaluación de las pruebas en las causas de PI no depende de los dictámenes periciales, pues son los tribunales quienes las examinan en última instancia.

En relación con la presentación transfronteriza de pruebas, se observó un aumento del uso de este procedimiento en una jurisdicción. Se sugirió que la simplificación de los procedimientos judiciales relativos a la revelación de pruebas documentales (en particular la información almacenada en soporte electrónico) y testimonios, así como la adaptación de las normas de procedimiento civil pertinentes para la regulación de la presentación transfronteriza de pruebas, podrían ayudar a los tribunales a supervisar con mayor eficacia la revelación de pruebas en las controversias transfronterizas. En este sentido, se dio a conocer una propuesta para una nueva norma de procedimiento civil. En la propuesta se establece un marco procedimental para la presentación transfronteriza de pruebas.

Asimismo, se señaló que el procedimiento de cartas rogatorias previsto en el Convenio de La Haya sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial solo es aplicable entre las partes contratantes del Convenio.

Se habló también del uso de pruebas digitales en las causas relativas a la vulneración de los derechos de PI en Internet. Se expusieron dos casos de falsificación de marcas; en uno de ellos se habían recopilado pruebas electrónicas a partir de una serie de ofertas publicadas en una red social; y en el otro se habían incautado pruebas electrónicas con el fin de demostrar un acto de falsificación de marca mediante la adopción de medidas provisionales. Por otro lado, se analizó la función de la doctrina del “aprovechamiento intencionado” (*purposeful availment*) a la hora de determinar la jurisdicción en los casos de infracción de los derechos de PI en Internet.

Los miembros del panel debatieron sobre la necesidad de contar con normas específicas para regular las pruebas digitales. En algunas jurisdicciones hay disposiciones que establecen una distinción en cuanto a la admisibilidad de las pruebas digitales, mientras que en otras no la hay y las normas en materia de admisibilidad son neutrales desde el punto de vista tecnológico.

En la sesión también se abordó el uso de pruebas basadas en encuestas en las causas relativas a las marcas, así como la dificultad que supone para los tribunales la evaluación de estas pruebas en razón de factores como el tamaño y la selección de la muestra, así como el posible sesgo en la formulación de las preguntas. Los panelistas intercambiaron sus experiencias en el tratamiento de las pruebas procedentes de encuestas. En líneas generales, las pruebas basadas en encuestas encaminadas a demostrar la adquisición de carácter distintivo son admisibles a condición de que la encuesta se haya concebido y ejecutado como es debido; en estos casos, el tribunal puede conceder cierta importancia a este tipo de pruebas. Empero, se citó el ejemplo de un caso en el que, como consecuencia de la selección inadecuada de las preguntas, los resultados de la encuesta se consideraron viciados. Por otra parte, los tribunales suelen mostrar escepticismo ante la validez de las pruebas basadas en encuestas destinadas a probar la existencia de una infracción como, por ejemplo, la posibilidad de confusión. Para concluir, se informó de que, en el Reino Unido, los tribunales ejercen un riguroso control de la admisión de pruebas basadas en encuestas en las causas relativas a las marcas, y se explicó que las partes pueden solicitar con antelación, apoyándose en una encuesta preliminar, que el tribunal autorice la ejecución de una encuesta completa.

Sentencias de referencia

- Tribunal Federal de Justicia de Alemania [2020]: [decisión n.º X ZR 111/18](#)
- Tribunal Superior de Delhi, India [2023]: [Communication Components Antenna Inc. contra Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH, 2023:DHC:4582](#)
- Tribunal Superior de Delhi, India [2023]: [Eicore Technologies Pvt. Ltd. contra Eexpedise Technologies Pvt. Ltd., CS\(COMM\) 1146/2018](#)
- Tribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japón (Tercera División) [2020]: [decisión n.º 2020 \(Gyo-Ke\) 10076](#)

- Tribunal de Primera Instancia, Ammán (Jordania) [2008]: [Aowrgo Food y Befrg International Company contra Akhaa Arabia Company](#)
- Tribunal de Primera Instancia, Ammán (Jordania) [2008]: [Talhowni y Aqeel Corporation contra Tashera Company](#)
- Tribunal de Apelación de Nigeria, División Judicial de Kaduna [2002]: [Arewa Textiles Plc & Ors contra Finetex Ltd., \[2002\] LPELR-5361 \(CA\)](#)
- Tribunal Superior Federal de Nigeria, División Judicial de Lagos [2022]: [Technocrat Consult and IT Limited contra Central Bank of Nigeria et al., decisión n.º FHC/L/CS/1519/2012](#)
- Tribunal de Apelación del Tercer Circuito de los Estados Unidos de América [2022]: [Behrens et al. contra Arconic, Inc. et al., n.º 20-3606, 21-1040 y 21-1041](#)

Otro material de referencia

- India (2021): [Reglamento para Videoconferencias para Tribunales del Tribunal Superior de Delhi 2021](#)
- Jordan (1952): [Evidence Law](#)
- Jordan (2021): [Border Measures System for the Protection of Intellectual Property Rights](#)
- Estados Unidos de América: art. 1782 del Código de los Estados Unidos de América. [Asistencia a los tribunales extranjeros e internacionales y sus litigantes](#)

Colaboración de la OMPI con las autoridades judiciales

En esta sesión se presentó un resumen de la [colaboración de la OMPI con las autoridades judiciales](#), que tiene por objeto fomentar sistemas de justicia imparciales y eficaces que permitan materializar el propósito de los ecosistemas de PI e innovación de todos los Estados miembros. Los cuatro aspectos centrales de la labor de la OMPI se describieron de la siguiente forma: fomentar canales de diálogo judicial transnacional; elaborar recursos para jueces; impartir formación judicial en materia de PI; y facilitar un repositorio mundial abierto y gratuito de leyes, tratados y sentencias de PI e información sobre sistemas judiciales a través de [WIPO Lex](#). Se insistió en que esta labor está en manos de los jueces, en concreto, gracias a las orientaciones facilitadas por la [Junta Asesora de Jueces de la OMPI](#).

En, el primer aspecto, la esfera de diálogo judicial transnacional, la OMPI actúa como elemento aglutinador de la comunidad mundial de jueces de PI a través de diversas actividades, como el emblemático Foro para Jueces de PI que se celebra cada año, la clase magistral anual sobre resolución judicial de causas relativas a la PI dirigida a jueces de PI con experiencia, que se imparte en formato de taller con la colaboración de tribunales nacionales, y los seminarios web de la OMPI para jueces.

El segundo aspecto se centra en la publicación de recursos judiciales sobre PI. Se informó de la publicación, en abril de 2023, de [An International Guide to Patent Case Management for Judges](#) (Administración de causas relativas a las patentes: guía internacional para jueces). Esta publicación recopila los conocimientos técnicos de cerca de 70 colaboradores de 10 jurisdicciones que conocen de numerosas causas en la materia para crear una guía integral, accesible y práctica sobre las distintas etapas de los procedimientos judiciales en materia de

patentes. Además, se señaló que, tras la publicación de la [serie de manuales de orientación en materia de PI](#), hay otros volúmenes en fase de preparación con la colaboración de varios países de África y Asia.

En el tercer aspecto, el relativo a la formación judicial, la OMPI colabora con las autoridades nacionales competentes en materia de formación judicial para llevar a cabo una serie de iniciativas de fortalecimiento de capacidades adaptadas e integrales con miras a instaurar un programa de formación judicial continua sobre PI.

Por último, la OMPI trata de ser una fuente fidedigna de información sobre legislación en materia de PI a escala mundial mediante la base de datos [WIPO Lex](#), que no solo contiene legislación y tratados aplicables a todos los Estados miembros, sino también sentencias sobre PI de 36 jurisdicciones.

El Instituto Judicial de la OMPI expresó su agradecimiento por el compromiso personal y el apoyo de los jueces, que permiten sacar adelante estos ámbitos de colaboración con las autoridades judiciales de todos los miembros de la OMPI.

Sesión 7: Procedimientos simplificados o acelerados para algunas reclamaciones de propiedad intelectual

Habida cuenta de la perseverante labor de muchos tribunales para adaptar sus procedimientos a los aspectos específicos de las controversias en materia de PI, en la séptima sesión se analizaron varios ejemplos de procedimientos simplificados o acelerados utilizados en distintas jurisdicciones, así como sus objetivos, ámbito de competencia y características de procedimiento.

Se comenzó con la observación de que, dada la creciente complejidad y el encarecimiento de los litigios sobre PI, las autoridades legislativas y los tribunales de algunos países han implantado diversos procedimientos para agilizar la solución de determinadas controversias menos complicadas en materia de PI.

Por ejemplo, el proceso simplificado establecido en virtud del *Reglamento (Propiedad Intelectual) del Tribunal Supremo de Justicia* de Singapur, que bebe en gran medida del modelo del Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual (IPEC) del Reino Unido y que entró en vigor en 2022, tiene por objeto facilitar el acceso a la justicia a las partes con menos recursos, entre ellas particulares y pequeñas y medianas empresas (pymes), de forma rentable y con celeridad. Este reglamento define las condiciones que deben cumplirse para que un caso de PI pueda resolverse con arreglo al procedimiento simplificado. El primer caso en el que se invocó el proceso simplificado en Singapur arrojó luz sobre la evaluación de estas condiciones. El Tribunal Superior de Singapur estimó conveniente resolver este litigio mediante el procedimiento simplificado, pues no se trataba de asuntos complejos desde el

punto de vista jurídico ni fáctico, no estaba previsto que el juicio durara más de dos días y la cuantía reclamada por daños y perjuicios no superaba el límite estipulado.

Se presentó otro planteamiento del Reino Unido, donde se constituyó el IPEC con miras a lograr una resolución más eficaz de algunas controversias en materia de PI. Además de limitar la duración de los juicios y las cuestiones admitidas a trámite, el procedimiento que rige los casos presentados ante el IPEC se distingue por la firmeza en la gestión de los casos y la limitación de las costas. Se expusieron dos resoluciones en las que se planteaba la discrecionalidad que ejercen los jueces a la hora de evaluar las solicitudes de las partes para no atenerse a las restricciones habituales de los procedimientos simplificados. Una de ellas ponía de manifiesto las repercusiones de estimar una solicitud de modificación de las declaraciones del caso en un sistema con limitación de costas e ilustraba el ejercicio de ponderación de la relación costo-beneficio que llevan a cabo los jueces a la hora de pronunciarse sobre este tipo de solicitudes. La otra resolución analizaba las consideraciones relativas a la facultad discrecional del tribunal para no aplicar los límites máximos de las costas y concluía que este poder solo debe ejercerse en casos verdaderamente excepcionales.

Se expuso una resolución de Sudáfrica en la que el Tribunal Supremo de Apelación ratificaba la legitimidad del Comité de Última Instancia de la Comisión de Regulación de la Publicidad (ARB), que prevé un procedimiento simplificado y acelerado para resolver determinadas controversias en materia de PI. El Tribunal examinó la constitucionalidad de las facultades de la ARB, en particular aspectos como sus normas en materia de pertinencia y admisibilidad de las pruebas, la imposibilidad de recurrir sus decisiones ante un tribunal de justicia, y si excluye o no la competencia de los tribunales ordinarios mediante el establecimiento de un procedimiento paralelo de solución de controversias. Se analizó el razonamiento del Tribunal al considerar que la ARB es un tribunal contencioso-administrativo legítimo que actúa en paralelo.

Por otro lado, se expusieron las *Reglas de procedimiento de las Cámaras de Recurso de la Oficina Europea de Patentes*, que entraron en vigor en 2020 con el objetivo de mejorar la eficacia de los procedimientos de las Cámaras de Recurso. Entre estas reglas figura la codificación del denominado planteamiento convergente. Con arreglo a este planteamiento, el margen de modificaciones permitidas a los argumentos esgrimidos por las partes se estrecha a medida que avanza el procedimiento. También se señaló que, por norma general, las Cámaras de Recurso emiten dictámenes preliminares no vinculantes antes de las vistas orales con el fin de que las partes puedan ir mejor preparadas. Por otra parte, las *Reglas de procedimiento de las Cámaras de Recurso de la Oficina Europea de Patentes* contemplan la unificación de los recursos conexos y la aceleración de los procedimientos.

A modo de ejemplo de los procedimientos simplificados de reciente implantación para las demandas de menor cuantía, se habló de la experiencia de la Junta de Demandas en materia de Derecho de Autor (CCB) en los Estados Unidos de América. Según se explicó, este organismo fue concebido para ofrecer una alternativa más ágil y rentable a los procedimientos exhaustivos que se llevan a cabo ante los tribunales federales. Así pues, la CCB solo puede atender algunas demandas en materia de derecho de autor, en particular

las demandas por infracción, las demandas de declaración de ausencia de infracción y las demandas por representación falsa o errónea relativas a las notificaciones de retirada o las contranotificaciones dirigidas a proveedores de servicios en Internet. En un caso ordinario ante la CCB, el límite máximo de las indemnizaciones por posibles daños y perjuicios se sitúa en los 30 000 dólares de los EE.UU. Las características del procedimiento previstas por la CCB para lograr sus objetivos son, entre otras, la celebración virtual de los procedimientos con vistas a favorecer la autorrepresentación; la utilización de un modelo estándar de interrogatorios y peticiones de documentos, con exclusión de las deposiciones y citaciones; y la habilitación de un procedimiento para las demandas de menor cuantía, en las que el importe máximo de los posibles daños y perjuicios se fija en los 5 000 dólares de los EE.UU.

En el marco del debate también se abordaron los instrumentos con los que cuentan los tribunales de la India para simplificar o agilizar los procedimientos relacionados con determinadas demandas de PI. En conjunto, la Ley de Tribunales Mercantiles de 2015, el Reglamento de la División de Derechos de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi y el Reglamento de Demandas sobre Patentes del Tribunal Superior de Delhi conforman un marco jurídico para facilitar las sentencias por vía sumaria y los juicios acelerados y mejorar la administración de los casos. Se expusieron las distintas características de procedimiento empleadas por los tribunales indios para lograr estos objetivos, como el dictado de sentencias sumarias en determinadas condiciones, la grabación de las pruebas por personas designadas, el uso de transcripciones para la grabación de las pruebas, la facultad del tribunal de reducir las listas de testigos y el número de cuestiones, y la utilización de unos plazos sumamente estrictos para la presentación de la defensa, todo lo cual ha contribuido a descongestionar los tribunales.

Por último, los participantes y los panelistas intercambiaron sus experiencias en la aplicación de procedimientos simplificados. La mayoría de los testimonios expuestos indicaban que, en general, las partes en litigio han respondido favorablemente a estos procedimientos aunque supongan una reducción considerable de las pruebas aportadas y de otros elementos típicos de los litigios “estándar” en materia de PI.

Sentencias de referencia

- Tribunal de Condado de Patentes de Inglaterra y Gales [2013]: [*Henderson contra All Around the World Recordings Ltd & Anor*, \[2013\] EWPC 19](#)
- Tribunal de Condado de Patentes de Inglaterra y Gales [2011]: [*Temple Island Collection Ltd contra New English Teas Ltd & Anor*, \[2011\] EWPC 19](#)
- Tribunal Superior de Singapur (División general) [2023]: [*Tiger Pictures Entertainment Ltd contra Encore Films Pte Ltd*, SGHC SGHC 138](#)
- Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica [2022]: [*Advertising Regulatory Board NPC and Others contra Bliss Brands \(Pty\) Ltd* \(decisión n. 786/21\) \[2022\] ZASCA 51](#)

Otro material de referencia

- India (2022): [Reglamento de la División de Derechos de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Delhi](#)
- India (2022): [Reglamento de Demandas sobre Patentes del Tribunal Superior de Delhi](#)
- Singapur 2022: [Reglamento \(Propiedad Intelectual\) del Tribunal Supremo de Justicia](#)
- Reino Unido (2023): [Ley de Enjuiciamiento Civil, Parte 63 – Demandas de propiedad intelectual](#)
- Reino Unido (2020): [Instrucciones de aplicación práctica 63 – Demandas de propiedad intelectual](#)
- Estados Unidos de América (2020): [Ley de Alternativa para la Ejecución de Demandas de Menor Cuantía en materia de Derecho de Autor de 2020](#)
- Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (2020): [Reglas de procedimiento de las Cámaras de Recurso de la Oficina Europea de Patentes](#)

Sesión 8: Mecanismos de mediación judicial disponibles para las controversias de propiedad intelectual

En este panel se examinó el uso de la mediación en diversas jurisdicciones con miras a arrojar luz sobre los aspectos fundamentales de este mecanismo, como el papel que desempeñan los jueces en la mediación, los protocolos y prácticas de mediación adoptados en cada jurisdicción, la importancia de los programas de formación para ayudar a los jueces a seleccionar los casos de PI que se prestan a la mediación, los criterios para convertirse en mediador y las ventajas y dificultades de la mediación.

En la introducción de la sesión se observó una tendencia mundial hacia un uso cada vez más extendido de la mediación en las controversias en materia de PI. El moderador recordó los distintos acuerdos de colaboración que se han celebrado en los últimos años entre la OMPI y diversas autoridades judiciales para derivar casos de PI a los procedimientos de mediación de la OMPI, entre los que cabe destacar el uso de las herramientas en línea de la Organización para la administración de casos.

El debate sobre el papel de los jueces en las controversias relativas a la PI permitió contextualizar la conversación. Los panelistas hicieron hincapié en que los jueces pueden desempeñar un papel coadyuvante al orientar a las partes sobre los medios más eficaces para hacer valer sus derechos, ya sea a través de acuerdos de conciliación, procedimientos de mediación, arbitraje o bien mediante sentencias judiciales. Los panelistas hicieron hincapié en que el objetivo de los jueces de PI es hacer justicia y que la mediación es una de las vías disponibles a tal fin.

Expusieron las prácticas de mediación existentes en sus respectivas jurisdicciones y explicaron los cambios más recientes que se han introducido en la legislación o en los protocolos de los tribunales para facilitar el recurso a la mediación. Por ejemplo, desde 2015,

los jueces de Letonia están obligados a proponer la mediación a las partes en todas las causas civiles, entre ellas las relativas a la PI. En el Canadá, el Reglamento de los Tribunales Federales otorga a los tribunales la facultad de disponer la mediación y otras modalidades alternativas de solución de controversias a cargo de un juez adjunto en cualquier fase del procedimiento. En la República de Corea, se prevé la posibilidad de que un grupo de jueces remita el caso a mediación en cualquier momento del procedimiento. El mediador puede ser uno de los jueces del grupo que conozca el caso, un comité de mediación, un centro de mediación anexo al tribunal o un instituto de mediación ajeno al tribunal. En el Paraguay, los jueces alientan la mediación (tanto judicial como extrajudicial) en las controversias civiles, mercantiles y penales en materia de PI; un patrón que obedece sobre todo a las recientes reformas legislativas y a las iniciativas de sensibilización. Por último, en Francia se han emprendido acciones encaminadas a fomentar la mediación en todas las etapas de los procedimientos, en particular mediante un nuevo protocolo para la Tercera Sala del Tribunal Judicial de París, instancia competente en las causas en materia de PI.

El debate también abordó los criterios o requisitos profesionales para ser mediador. Se subrayó que los requisitos dependen de cada jurisdicción. Así, en Letonia, los mediadores con certificación estatal deben reunir una serie de requisitos, como haber cursado varias horas de formación en la materia, tener una edad mínima y someterse a un examen de tres partes. Se insistió en la importancia de la formación judicial en el ámbito de la mediación, con ejemplos del Canadá, Letonia y el Paraguay en los que se detalla la formación especializada que reciben los jueces para comprender esta práctica, determinar qué casos son idóneos para aplicarla y entablar un diálogo eficaz con las partes.

En el transcurso de la sesión se hizo hincapié en las ventajas de la mediación, en particular en lo atinente a los costes, la celeridad del procedimiento, la confidencialidad, la flexibilidad y la posibilidad de preservar o fortalecer las relaciones entre las partes contendientes. Asimismo, se reconoció la existencia de algunas trabas a la hora de remitir a las partes a la mediación, como la cultura litigiosa imperante y la actitud que adoptan algunos abogados al encaminar a sus clientes hacia la vía contenciosa pese a los posibles inconvenientes.

Para terminar, los panelistas ahondaron en otras cuestiones, como la aplicación de acuerdos de solución de controversias. Se recalcó que, en muchas jurisdicciones, los acuerdos de mediación son vinculantes y tienen el mismo peso jurídico que las sentencias judiciales. Por consiguiente, en caso de incumplimiento, la parte afectada tendrá derecho a reclamar daños y perjuicios. Asimismo, se trataron las formalidades inherentes a los acuerdos de mediación, como la necesidad de certificación notarial, sellado o validación por parte de un tribunal.

Sentencias de referencia

- Tribunal Superior de Propiedad Intelectual de la República de Corea [2023]: [decisión n.º 2022 Na 2357](#)

Otro material de referencia

- Canadá (1998): [Reglamento de los Tribunales Federales \(SOR-98-106\)](#)
- Francia (2023): [Protocolo para la evolución de la práctica procedimental ante la Tercera Sala del Tribunal Judicial de París](#)
- Letonia (2014): [Ley de Mediación](#)
- Paraguay (2002): [Ley N.º 1879/2002 de Arbitraje y Mediación](#)
- República de Corea (1990) [Ley de Conciliación Judicial en Controversias Civiles](#)
- República de Corea (2018) [Directrices prácticas sobre los procesos de apelación en el Tribunal de Patentes de la República de Corea](#)

Clausura

La edición de 2023 del Foro de la OMPI para Jueces de PI fue clausurada por el Sr. Marco Alemán, subdirector general del Sector de PI y Ecosistemas de Innovación de la OMPI, y por el magistrado Jimmie V. Reyna, miembro de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI.

El Sr. Alemán observó que la innovación se ha revelado como un componente esencial de las estrategias económicas e industriales en un amplio abanico de países y en todos los sectores industriales. Subrayó la necesidad de contar con un marco jurídico sólido en materia de PI al que se sume un sistema justo y eficaz de solución de controversias para que, de forma conjunta, aporten previsibilidad a las estructuras de mercado y coadyuven al logro del equilibrio deseado en el sistema de PI.

Destacó la importancia de los tribunales en su labor de interpretación y aplicación de las leyes de PI a las controversias que surgen en la vida real, al integrar el marco jurídico estático en el tejido dinámico de las sociedades y configurar el devenir histórico de la legislación en materia de PI.

Con este telón de fondo, el Sr. Alemán reiteró el papel que desempeña la OMPI como entidad aglutinadora del diálogo judicial a escala mundial, fuente de conocimientos judiciales colectivos, facilitadora de formación judicial y proveedora de mecanismos alternativos de solución de controversias.

Observó que, en un mundo interconectado como el contemporáneo, la superación de los desafíos que plantea la administración judicial de las controversias en materia de PI no puede recaer en un único país. Para salvar estas dificultades es preciso fomentar la cooperación regional e internacional, así como la implicación de los tribunales nacionales y regionales y que estos se familiaricen con las leyes y los sistemas foráneos, sin dejar de lado el trasfondo normativo, estructural y socioeconómico de cada jurisdicción.

El Sr. Alemán puso énfasis en la importancia del Foro anual para Jueces de PI como la actividad emblemática de la OMPI en este ámbito, ya que constituye una plataforma excelente para el intercambio de información y prácticas. Asimismo, reflexionó sobre la multitud de ámbitos que abarca el programa de este año. Por ejemplo, los participantes han podido extraer enseñanzas de las experiencias acumuladas por los tribunales de todo el

mundo sobre diversas cuestiones sustantivas del Derecho de la PI. Asimismo, se han expuesto distintos planteamientos sobre la modernización y la especialización de las estructuras de solución de controversias en materia de PI con el fin de garantizar una justicia eficaz y rápida en este ámbito, y también se han analizado las posibles cuestiones que pueden surgir en el futuro como consecuencia de los avances tecnológicos que están por llegar.

Para clausurar el Foro, el Sr. Alemán invitó a todos los participantes a proseguir su colaboración con la OMPI y con la comunidad internacional de la PI. Además, transmitió la honda gratitud de la OMPI a los miembros de la Junta Asesora de Jueces por su compromiso con la labor de la OMPI y por sus orientaciones de cara al ulterior perfeccionamiento de la labor de la Organización en apoyo de las autoridades judiciales.

En su calidad de miembro de la Junta Asesora de Jueces de la OMPI, el juez Reyna señaló que el Foro había brindado un espacio idóneo para entablar relaciones, intercambiar experiencias y reconocer las diferencias y similitudes entre los sistemas de PI, y alentó a los participantes a trasladar a sus países los conocimientos adquiridos y a utilizarlos en aras del interés y el bienestar económico de sus respectivas comunidades.



