

Comité Asesor sobre Observancia

Decimotercera sesión
Ginebra, 3 a 5 de septiembre de 2018

LOS JUECES ANTE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

*Contribución preparada por el Sr. Xavier Seuba, profesor titular, director de estudios judiciales y director del Diploma de Litigios de Patentes en Europa, Centro de Estudios Internacionales de Propiedad Intelectual (CEIPI), Universidad de Estrasburgo (Francia)**

RESUMEN

Es de sobra conocida la influencia determinante que ejercen las decisiones judiciales en dar forma y color al derecho de propiedad intelectual (PI). *Intellectual Property and the Judiciary* es una obra fruto de la colaboración en la cual se brinda un amplio panorama de la especialización judicial en la esfera de la PI. Sostienen los autores que, sumadas a la preservación del conocimiento preciso del derecho de PI, las ventajas de la especialización son fundamentales para imprimir calidad y justicia a la misión de resolver por la vía judicial los litigios por derechos de PI, en el entendido de que esa labor de enjuiciamiento conlleva sopesar y comparar para hacer efectiva la protección de los derechos de PI. En dicha labor es imperativo atenerse debidamente a los principios del interés público, los derechos fundamentales, la competencia y el libre cambio. La labor de los jueces también reviste importancia fundamental en lo que respecta a acomodar el derecho de PI a la evolución de la sociedad y la técnica. La digitalización, la automatización, la centralización y la delegación de atribuciones en el campo de la observancia de la ley obligan a revisar las nociones clásicas de la observancia de los derechos de PI, la actividad de enjuiciamiento y la propia figura del juez.

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

I. INTRODUCCIÓN

1. El presente artículo constituye una presentación de la obra *Intellectual Property and the Judiciary*¹, que fue realizada en colaboración y que brinda un amplio panorama de la especialización judicial en el campo de la propiedad intelectual (PI). En los diversos capítulos se exponen orientaciones relativas al modo más conveniente de dar forma a la administración de justicia, y se da cuenta de las experiencias nacionales y regionales, sin olvidar la dinámica internacional. A ese respecto, y con el objetivo de trazar un cuadro general, en *Intellectual Property and the Judiciary* se estudia la misión que cumplen los órganos internacionales de solución de controversias, los tribunales de derechos humanos y los grupos arbitrales, y se examinan asimismo los juzgados y tribunales especiales nacionales y los fenómenos como la especialización técnica.

II. LA FUNCIÓN ESENCIAL DE LOS JUECES

2. En los últimos años, las instituciones y los teóricos del campo de la PI vuelcan la atención en la figura de los jueces. Reflejo de dicha atención son la reforma de las instituciones, los estudios teóricos, la formulación de políticas y la colaboración técnica, los cuales demuestran que dicho interés no es caprichoso. La actividad de enjuiciamiento cumple una función sustantiva y orgánica, pues los jueces son la pieza angular del proceso de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. En efecto, además de poner fin a la controversia², los jueces dan forma al derecho³.

3. Hace siglos que se polemiza en torno a si los jueces crean el derecho o lo aplican. Dejando de lado los distintos puntos de vista de dicho debate, no cabe duda de que las decisiones judiciales influyen de modo determinante en dar forma y color al derecho de PI. Abundan ejemplos en la actualidad. En la esfera de lo sustantivo, en los últimos años el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha pronunciado sobre aspectos controvertidos de la patentabilidad, las acciones legales y el agotamiento de derechos. En Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cumple una función de primera magnitud, puesto que determina las competencias y da forma al derecho sustantivo europeo en materia de PI. En China, y en breve período de tiempo, fueron creados, al menos, 18 juzgados y tribunales especiales, con lo cual los usos y la jurisprudencia cambiaron de forma radical.

4. Se aprecian dos fenómenos que coexisten de modo más bien pacífico, aunque son contradictorios a primera vista. Por un lado, los jueces formulan opiniones sumamente elaboradas y que se remiten expresamente al derecho de PI. Por la vía de sus sentencias se pronuncian sobre el delicado equilibrio de los derechos que corresponden a los titulares, a los competidores y a los consumidores. A ese respecto, los jueces aplican un principio sencillo, pero fundamental: el derecho de PI es una rama del ordenamiento jurídico y coexiste con otras ramas del derecho que protegen una pluralidad de intereses. Por otro lado, uno de los fenómenos más llamativos de la esfera de la observancia es la especialización judicial. En el decenio último florecen los juzgados y tribunales especiales de PI tanto nacionales como internacionales y hay en marcha nuevos proyectos. Sumadas a la preservación del conocimiento preciso del derecho de PI, las ventajas de la especialización son fundamentales

¹ Ch. Geiger, C. Nard y X. Seuba (eds.), *Intellectual Property and the Judiciary*, Cheltenham-Northampton: Edward Elgar Publishing, 2018.

² El juez Jackson, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, expresó, con ironía, dicho aspecto en una célebre frase: “[la sentencia del juez del Tribunal Supremo] no es definitiva porque el juez sea infalible, sino que él es infalible exclusivamente porque su sentencia es definitiva”; *Brown v. Allen*, 344 U.S. 540 (1953).

³ Holmes destacó la función esencial de los jueces con las siguientes palabras: “las profecías acerca de lo que harán en realidad los jueces (...) eso es lo que yo entiendo por el derecho”; O. W. Holmes, “The Path of the Law”, *Collected Legal Papers*, Harcourt, Brace and Company, 1920, pág. 173.

para imprimir calidad y justicia a la misión de resolver por la vía judicial los litigios de derechos de PI. El arbitrio judicial y la flexibilidad son medios imprescindibles para lograr que las sentencias que se dicten y se hagan ejecutar sean justas y equitativas.

III. LA ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL

5. La creación de juzgados y tribunales especiales de PI es una estrategia para dar cabida a las peculiaridades de los litigios de PI, como la complejidad técnica. La especialización judicial en PI se logra por diversas vías. En algunos casos, los tribunales ya existentes adquieren carácter especial porque acumulan las causas de PI en su exclusiva jurisdicción. En otros casos, se crean nuevos juzgados y tribunales de rango nacional y regional con el exclusivo objeto de entender en las controversias de PI. Prescindiendo de si ya existen los juzgados o si crean otros nuevos, los tribunales de PI poseen competencia en las controversias relativas a todas las clases de derechos de PI o entienden solamente en los litigios correspondientes a determinadas categorías de PI. En efecto, ya existen órganos especiales de solución de controversias para las patentes, las marcas, el derecho de autor e incluso las variedades vegetales.

6. Además de la especialización que procede de entender exclusivamente en determinadas categorías de PI, los juzgados y tribunales de PI poseen competencia en toda clase de controversias o solo en algunas de estas. Por ejemplo, algunos juzgados de patentes entienden nada más que en la validez de las patentes, mientras que en otros juzgados se enjuician los asuntos relativos tanto a la validez como a la infracción. Aún más, las diferencias proceden también de la jerarquía de los juzgados. A ese respecto, algunos órganos judiciales competentes en PI son juzgados de primera instancia, otros son juzgados de segunda instancia y otros son tribunales propiamente dichos, es decir, los que enjuician causas de primera instancia y, también, entienden en apelaciones. Por último, aunque la mayoría de los juzgados especiales entiende únicamente en asuntos civiles y de observancia en frontera, en otros juzgados también se enjuician las causas penales que tienen por objeto la infracción de derechos de PI⁴.

7. Las ventajas y las desventajas de crear juzgados especiales de PI son objeto de exhaustivos estudios⁵. La eficacia, la calidad, la congruencia y la uniformidad de las decisiones son las ventajas más resaltadas. Por el contrario, en lo que respecta a las desventajas se señalan los costos de crear y mantener un juzgado de PI, las presiones políticas y económicas que se puedan ejercer sobre el juzgado y la posibilidad de que se estreche sumamente el campo visual del derecho. El último aspecto es particularmente preocupante, sobre todo a la luz del dinamismo y la flexibilidad que, en principio, caracteriza al proceso de observancia de los derechos de PI.

IV. DINAMISMO Y FLEXIBILIDAD

8. La observancia describe una acción, no un estado de cosas existente, un resultado fijado de antemano o una situación en la que existe una aplicación homogénea de las mismas normas. Por consiguiente, se entiende que, más bien, la observancia de los derechos de PI es

⁴ Véase X. Seuba, Ch. Geiger y L. Lu, "The evaluation and modernization of the legal framework for the enforcement of intellectual property rights, Comments of the CEIPI on the EU Commission's public consultation of December 2015, with a focus on the issue of specialization of IP courts", 2016, *CEIPI Research Paper* No. 2015-03, publicado en: <https://ssrn.com/abstract=2966839>. Sobre la cuestión de las acciones penales véase, en particular: Ch. Geiger (Ed.), *Criminal Enforcement of Intellectual Property: A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham-Northampton: Edward Elgar Publishing, 2012.

⁵ Véase, en particular: J. de Werra y otros, *Specialized Intellectual Property Court-Issues and Challenges*, Global Perspectives for the Intellectual Property System, Second Issue, CEIPI-ICTSD, 2016.

una labor que lleva a sopesar y comparar con el fin de dar aplicación efectiva a los derechos de PI⁶. De dicha idea se desprenden importantes consecuencias en distintos planos, particularmente en lo que respecta a los juicios de PI.

9. Aunque el derecho de excluir es la cara más visible de los derechos de PI, según la interpretación instrumentalista del derecho de PI, la exclusión es meramente un mecanismo que sirve a la consecución de fines de política generales⁷. Los otros derechos, las acciones legales y los procedimientos e instituciones son útiles para la consecución de dichos objetivos y también se tienen en cuenta en el proceso de sopesar y comparar para hacer que se observen los derechos de PI. Figuras jurídicas como el arbitrio judicial y la flexibilidad son elementos fundamentales de dicho proceso. El primero de ambos es un principio jurídico clásico mientras que el segundo es un término vago que alude al margen de maniobra que media entre las normas de PI y el uso que pueden hacer de dichas normas los estados y otras partes interesadas. Lejos de ser causa de resultados arbitrarios o de debilitar la protección de los derechos de PI, el arbitrio judicial y la flexibilidad son medios imprescindibles para lograr que las sentencias que se dicten y se hagan ejecutar sean justas y equitativas, a la luz de que lo prescribe la ley y de las circunstancias de la causa

10. En la mayoría de las ocasiones, las normas internacionales que rigen la observancia de los derechos de PI dejan amplio margen para hacer ajustes y para realizar una “aplicación del derecho creadora y previsoras”⁸. Los encargados de la formulación de políticas no son las únicas partes que se destacan en dicho proceso. En efecto, en muchos ejemplos los tratados internacionales de PI ordenan expresamente a los Estados que concedan a los jueces potestad discrecional en un espectro de asuntos⁹. A la hora de dictar sentencia los jueces tienen en consideración todo el ordenamiento jurídico, sin excluir a las obligaciones que emanan de los campos del derecho que son ajenos a la PI. En ese marco es que debe entenderse dicha potestad de tomar determinadas decisiones o de no tomarlas.

11. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la sentencia *eBay, Inc., v. MercExchange*, fijó una distinción entre “la creación de un derecho” y “el disponer las acciones legales correspondientes a la vulneración de ese derecho”¹⁰. En tal marco dinámico en el que se tiene presente una pluralidad de normas y en el cual se conjugan valores como la equidad y principios como la proporcionalidad, la labor del juez se asemeja a la del alfarero que para moldear al arcilla debe medir los ingredientes y regular la velocidad de la rueda: a la hora de dictar sentencia el juez deberá tomar en consideración todos los hechos y las leyes pertinentes y para ello recurrirá a las normas secundarias que rigen la interpretación y el enjuiciamiento.

V. INCERTIDUMBRES Y NUEVAS OPORTUNIDADES

12. La labor de los jueces es imprescindible en lo que se refiere a acomodar el derecho de PI a la evolución de la sociedad y la técnica. Es habitual que sean los jueces los primeros que entienden en asuntos que corresponden a dominios desconocidos y que son objeto de controversia, y que suelen conllevar importantes consecuencias en los órdenes social, económico, científico y ético. Esa misión hace precisa una amplia perspectiva. De ello es un fiel

⁶ X. Seuba *The Global Regime for the Enforcement of Intellectual Property Rights*, Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

⁷ P. Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, ANU eText, 2016, págs. 231 a 265.

⁸ P. Roffe, *Intellectual Property Provisions in Bilateral and Regional Trade Agreements: The Challenges of Implementation*, CIEL, 2007, pág. 11.

⁹ Por ejemplo, los trece artículos de la Parte III del Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (sobre la observancia) instruyen a los miembros de la OMC a que *faculten* a los tribunales para que puedan hacer algo o tomar determinadas decisiones, pero no se establece un resultado determinado, con lo cual la palabra final recae en el juez.

¹⁰ *eBay, Inc., v. MercExchange, LLC*, 126 S.Ct. 1837 (2006), at 1840.

reflejo la jurisprudencia contemporánea en la materia, según la cual, a la hora de juzgar y dictar sentencia en las causas de PI, se atiende debidamente a los principios del interés público, los derechos fundamentales, el libre cambio y la competencia.

13. En una nota distinta, el juez Robin Jacob resalta la dimensión pública de la actividad de enjuiciamiento y la importancia que reviste proteger los derechos de ambas partes de principio a fin. En efecto, solo se verá que se hace justicia si “el juez moderno da razones que expliquen a un público crítico los fundamentos de la decisión que se tome. Sobre todo, lo más importante, si se quiere hacer justicia y que eso se vea, el juez debe explicar por qué pierde la parte perdedora, lo cual obliga a exponer y responder a los principales argumentos de dicha parte”¹¹. Es decir, deberá darse un trato especial a los argumentos de quien vaya a perder. Argumentación impecable y, en principio, persuasiva que acredite la justicia de la sentencia: eso debe ser la esencia de la actividad de enjuiciamiento.

14. En el panorama presente y futuro de la observancia de los derechos de PI hay que tener en cuenta la digitalización y el actual proceso de automatización, centralización y delegación de atribuciones. La difusión de los métodos de observancia automáticos que trabajan con algoritmos, el uso de la inteligencia de datos para la observancia de los derechos de PI, los promisorios usos de la cadena de bloques en la observancia de los derechos de PI y la invención de dispositivos que automaticen la observancia de la PI están destinados, todos ellos, a reforzar la eficacia de la observancia de los derechos de PI. Al mismo tiempo, y de la misma manera en la que la inteligencia artificial pone en entredicho los conceptos clásicos de autoría y calidad de inventor, también suscita profundas incógnitas en torno al concepto de observancia, que conlleva en esencia la intervención del ser humano, y obliga a meditar sobre la autoridad, las garantías procesales y la responsabilidad.

[Fin del documento]

¹¹ R. Jacob, *IP and Other Things*, Oxford and Oregon: Hart, 2015, pág. 22.