



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
FACULTAT DE DRET

**LITIGACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE PATENTES
EN BRASIL: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA JUDICIAL
INTERNACIONAL Y DEL ARBITRAJE EN MATERIA DE
INFRACCIÓN Y NULIDAD DE PATENTES**

TESIS DOCTORAL

PRESENTADA POR:
D. Thiago Gonçalves Paluma Rocha

DIRIGIDA POR:
Dr. D. Guillermo Palao Moreno
Catedrático de Derecho Internacional Privado de la
Universitat de València

Valencia, 2015

“La reforma de la naturaleza o técnica, como todo cambio o mutación, es un movimiento con sus dos términos, *a quo* y *ad quem*. El término *a quo* es la naturaleza, según está ahí. Para modificarla hay que fijar el otro término, hacia el cual se la va a conformar. Este término *ad quem* es el programa vital del hombre. ¿Cómo llamaríamos al logro pleno de éste? Evidentemente, bienestar del hombre, felicidad”.

(Ortega y Gasset, «Meditación de la técnica», 1933)

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE ABREVIATURAS	7
INTRODUCCIÓN	9
PARTE I – LITIGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y NULIDAD DE PATENTES: CONSIDERACIONES INICIALES Y CONCEPTOS GENERALES	23
Capítulo I - Los sistemas Brasileño e Internacional de Protección de patentes	27
1. Motivos para la Protección de las Patentes	28
1.1. <i>Los bienes inmateriales y los requisitos para su protección mediante el registro de la patente</i>	28
1.2. <i>El derecho de patente y el monopolio legal</i>	36
1.3. <i>Las razones de la protección de la patente</i>	42
1.4. <i>Los costes económicos de las patentes</i>	48
2. El Sistema Internacional de Patentes	53
2.1. Las Patentes y la Globalización	53
2.2. La Protección Internacional de Patentes	58
3. El sistema brasileño de protección de patentes	66
3.1. <i>El INPI y el registro de patentes en Brasil</i>	67
3.2. <i>Sistema normativo complementario a la Ley 9.279/1996</i>	72
3.3. <i>La infracción de la patente en el Derecho Brasileño</i>	76
3.4. <i>Las licencias de las patentes en Brasil: voluntad privada e intervención estatal</i>	78
3.5. <i>Extinción de la patente en Brasil</i>	81
Capítulo II - Sistema brasileño de litigación internacional en materia de Infracción y Nulidad de patentes: perspectiva comparada	85
1. Introducción a La Litigación Internacional en Materia de Infracción y de Nulidad de Patentes	86
1.1. <i>Internacionalización de los litigios en materia de infracción y de nulidad de patentes</i>	86

1.2. <i>El principio de territorialidad y sus efectos en los litigios internacionales en materia infracción y de nulidad de patentes</i>	89
2. El sistema brasileño de litigación internacional	93
2.1. <i>La estructura del sistema brasileño de litigación internacional</i>	94
2.2. <i>Los tribunales estatales brasileños y el sistema nacional de litigación internacional</i>	98
3. El sistema Brasileño de Arbitraje Comercial Internacional y Los Litigios en Materia de Infracción y de Nulidad de Patente	101
3.1. <i>El arbitraje comercial internacional en Brasil</i>	101
3.2. <i>Las reglas del Mercosur sobre litigios internacionales</i>	103
4. Razones para El Perfeccionamiento del Sistema Brasileño de Litigación Internacional en Materia de Infracción y de Nulidad de Patentes	105
4.1. <i>La celeridad como característica del sistema tecnológico</i>	106
4.2. <i>Las inversiones en I+D y la seguridad jurídica</i>	110
4.3. <i>La optimización del sistema de los litigios internacionales en materia de infracción y de Nulidad de patentes como elemento importante en la producción de nuevas tecnologías</i>	113
PARTE II - Litigación internacional en materia de infracción y de nulidad de patentes ante tribunales estatales en Brasil	119
Capítulo I – El Derecho Internacional Privado ante los Litigios Internacionales de Infracción y de Nulidad de Patentes en Brasil	121
1. El Derecho internacional privado como instrumento para la solución de los litigios internacionales en Brasil.	122
1.1. <i>El Derecho procesal civil internacional</i>	122
1.2. <i>La necesidad de una tutela judicial</i>	125
2. Acciones judiciales en materia de patentes en Brasil.	129
2.1. <i>Acción declarativa de validez o nulidad del registro de la patente</i>	129
2.2. <i>Acción por infracción de patente</i>	135
3. La declaración incidental de validez del registro de patente en la acción de infracción en el Sistema Brasileño: Análisis Comparado con el Sistema Europeo	144
4. La pluralidad de demandados en los litigios internacionales en materia de infracción y de nulidad de patente: Perspectiva comparada entre el Sistema Brasileño y el Europeo	152

5. Cuestiones Generales sobre Competencia judicial internacional en Brasil	160
5.1. <i>Clasificaciones de los fueros en materia de competencia judicial internacional</i>	166
5.2. <i>Los fueros competentes en los litigios internacionales en materia de patentes</i>	178
A. Acción por violación/infracción de patente y las reglas de competencia judicial internacional en Brasil y España	178
B. Acción declarativa de nulidad o validez del registro de la patente y las reglas de competencia judicial internacional en Brasil y España	186
C. Las reglas de competencia judicial en el marco del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes	189
6. El principio de territorialidad de las patentes y la competencia judicial internacional en Brasil	193

Capítulo II - Normas de aplicación del sistema de competencia judicial internacional Brasileño aplicadas a los litigios internacionales en materia de Infracción y de Nulidad patentes

195

1. El Derecho Brasileño y El Control de la Competencia Judicial Internacional en los Litigios en Materia de Infracción y de Nulidad de Patentes	196
2. La litispendencia en los litigios internacionales de Infracción y de Nulidad de patentes en Brasil	198
2.1. <i>La litispendencia en el Derecho brasileño</i>	199
2.2. <i>La litispendencia en el Derecho internacional privado español de origen institucional</i>	200
2.3. <i>El Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patente y la litispendencia</i>	206
2.4. <i>Conclusiones acerca de la litispendencia internacional en materia de Infracción y de Nulidad de patentes</i>	209
3. La adopción de medidas cautelares en los litigios internacionales en materia de Infracción y de Nulidad de patentes según el Derecho brasileño	210
3.1. <i>Nociones generales</i>	211
3.2. <i>Las medidas cautelares y las acciones por infracción de patente en Brasil</i>	219
3.3. <i>La tutela anticipada en las acciones por infracción de patente en Brasil</i>	223
3.4. <i>Las medidas cautelares y las acciones de nulidad o declaración de validez del registro de patente en Brasil</i>	227
3.5. <i>La tutela anticipada en las acciones de nulidad o declaración de validez del registro de patente en Brasil</i>	228

Capítulo III - El Sistema Brasileño de reconocimiento y ejecución de sentencias dictadas por tribunales estatales extranjeros en litigios internacionales en materia de Infracción y de Nulidad de patentes	231
1. Consideraciones iniciales	233
1.1. El Derecho Brasileño y La Eficacia de las sentencias extranjeras dictadas en litigios internacionales en materia de Infracción y de Nulidad de patentes	235
1.2. Dinámica y procedimientos de derecho internacional privado en el Sistema Brasileño	238
2. El Derecho Brasileño y El reconocimiento de las sentencias extranjeras de litigios internacionales de infracción de patentes con declaración incidental de nulidad del registro	248
3. El Sistema Brasileño de Reconocimiento y ejecución de las medidas cautelares (tutelas anticipadas o medidas cautelares <i>stricto sensu</i>) dictadas en un litigio internacional de patente	251
4. Denegación de las resoluciones judiciales extranjeras dictadas en un litigio internacional por infracción de patente Según la Normativa Brasileña	253
4.1. <i>Contrariedad manifiesta con el orden público o con la soberanía del Estado requerido</i>	254
4.2. <i>La competencia de la autoridad que dictó la resolución</i>	256
4.3. <i>Rebeldía del demandado</i>	257
4.4. <i>Sentencia judicial firme. Cosa juzgada</i>	259
4.5. <i>Resolución autenticada por cónsul brasileño y traducida por traductor oficial o jurado</i>	261
5. Homologación de las sentencias extranjeras en el ámbito del Mercosur	262
Parte III - El arbitraje comercial internacional en materia de litigios internacionales de infracción y nulidad de patentes en Brasil	267
Capítulo I - Consideraciones generales del arbitraje y sus ventajas en los litigios internacionales en materia de Infracción y de Nulidad de patentes	269
1. El arbitraje como medio de solución de conflictos de patentes	270

2. Ventajas del arbitraje para resolución de litigios internacionales en materia de Infracción y de Nulidad de patentes	273
3. El arbitraje institucional en la OMPI	283
Capítulo II - El proceso arbitral aplicado a los litigios internacionales en materia de Infracción y de Nulidad de patentes: Análisis a partir del Sistema Brasileño de Arbitraje Comercial Internacional	291
1. La arbitrabilidad de los litigios internacionales en materia de Infracción y de Nulidad de patente en el Derecho Brasileño	292
2. El Derecho Brasileño y los Litigios internacionales en materia de Infracción y de Nulidad de patente	293
2.1. <i>La arbitrabilidad de los litigios internacionales de declaración de nulidad del registro de la patente</i>	302
2.2. <i>La declaración incidental de nulidad en el litigio internacional por infracción de patente.</i>	305
3. El convenio arbitral y los litigios internacionales en materia de Infracción y de Nulidad de patente en la Ley Brasileña de Arbitraje	309
4. El principio <i>kompetenz-kompetenz</i> y la Ley Brasileña de Arbitraje	313
5. Peculiaridades del proceso arbitral en los diversos tipos de litigios internacionales en materia de Infracción y de Nulidad de patentes: Análisis a Partir de la Ley Brasileña de Arbitraje	315
5.1. <i>El lugar del arbitraje internacional</i>	316
5.2. <i>El Idioma del arbitraje</i>	319
5.3. <i>La elección de los árbitros</i>	321
5.4. <i>La confidencialidad en el arbitraje internacional en materia de patente</i>	323
5.5. <i>Las pruebas en el arbitraje internacional en materia de patente</i>	327
5.6. <i>La ley aplicable y el arbitraje por equidad</i>	329
6. Medidas cautelares en el arbitraje en materia de infracción y nulidad de patente: Análisis Conforme al Derecho Brasileño	332
7. Medidas <i>anti-suit injunctions</i> y el Derecho Brasileño	336

Capítulo III - Reconocimiento y ejecución de laudos Arbitrales Internacionales en materia de infracción y nulidad de patentes a Partir del Derecho Brasileño	339
1. La globalización y la circulación de los laudos arbitrales extranjeros	340
2. La delimitación del concepto de laudos arbitrales extranjeros	342
3. EL Derecho Internacional Privado Brasileño y el Reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros en materia de Infracción y de Nulidad de patentes	345
3.1. <i>La competencia judicial para el reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros</i>	346
3.2. <i>Presupuestos para la concesión del reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros</i>	351
3.3. <i>El análisis del fondo y motivación del laudo arbitral extranjero</i>	353
A. Inarbitrabilidad de la controversia	354
B. El orden público	356
3.4. <i>Causas de denegación de reconocimiento del laudo arbitral extranjero</i>	358
A. Incapacidad de las partes	359
B. Invalidez del convenio/acuerdo de arbitraje	360
C. Falta de notificación al demandado	362
D. Laudo arbitral <i>extra petita</i> o <i>ultra petita</i>	364
E. Tribunal o procedimiento arbitral no ajustado al acuerdo de arbitraje	366
F. Laudo arbitral no obligatorio, suspendido o anulado	367
4. El Sistema Brasileño de Ejecución de los laudos Arbitrales extranjeros en materia de patentes	369
Conclusiones	373
Fuentes Normativas	391
Jurisprudencia	399
Bibliografía	409

LISTA DE ABREVIATURAS

AAA	American Arbitration Association
ADPIC	Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
ALI	<i>American Law Institute</i>
AP	Audiencia Provincial
Art.	Artículo
CE	Comunidades Europeas
CLIP	Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property, elaborado por el European Max-planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property.
CNUDMI / UNCITRAL	Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
Convención de Nueva York	Convención de Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros
CPC	Código de Proceso Civil de Brasil
EEUU	Estados Unidos de América
ICC	Cámara de Comercio Internacional
I+D	Investigación más Desarrollo
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LA	Ley de Arbitraje de Brasil, Nº 9.303 de 23.09.2996, parcialmente reformada bajo la Lei Nº 13.129 de 26.05.2015
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial
LPI /	Ley Nº 9.279/96 de Propiedad Industrial de Brasil
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
No./Núm./N.	Número
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

ONU	Organización de Naciones Unidas
PIB	Producto Interno Bruto
SE	<i>Sentença Estrangeira</i> / Sentencia extranjera
SEC	<i>Sentença Estrangeira Contestada</i> / Sentencia extranjera contestada
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de <i>Justiça</i>
SJSC	Tribunal de <i>Justiça</i> de Santa Catarina
TJSP	Tribunal de <i>Justiça</i> de São Paulo
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TRF	Tribunal Regional Federal
UE	Unión Europea
USPTD	United States Patent Trade Office

INTRODUCCIÓN

1. En el actual proceso de globalización, el comercio internacional alcanza un nivel de integración jamás visto en la historia de la humanidad. En consecuencia, los negocios internacionales pasan a ser más habituales y más complejos y, por ende, necesitan reglas jurídicas eficientes, capaces de garantizar seguridad jurídica a las partes. En este escenario, el papel fundamental del Derecho en las relaciones comerciales internacionales consiste en regular de modo eficaz las prácticas de los operadores comerciales y mantener un sistema de resolución de conflictos apropiado para aquellos supuestos en los que las partes no cumplen lo pactado.

Las controversias comerciales transfronterizas dan lugar a litigios internacionales que deben solucionarse mediante los órganos judiciales de un Estado o mediante un arbitraje, dependiendo de la elección de las partes. Si el litigio tiene un elemento que lo relacione con dos o más ordenamientos jurídicos, será calificado como internacional y, por tanto, necesitará de normativas específicas y adaptadas que ofrezcan soluciones eficientes a las incidencias que, en su caso, se presenten.

2. Con la intención de resolver los litigios internacionales surgen las reglas de Derecho Internacional Privado, que proporcionan soluciones que favorecen la rapidez y reduzcan la complejidad de estos litigios¹.

¹ El “Informe estratégico sobre la estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo: lanzamiento del nuevo ciclo (2008-2010)” de la Comisión al Consejo Europeo, afirma que “... con la globalización, la I+D se externaliza cada vez más a otras zonas del mundo. Los costes de protección y ejecución de las innovaciones siguen siendo demasiado altos en Europa. (...)”, en COM (2007) 803 final Parte I, de 11.12.2007, p. 15. Disponible en: http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/european-dimension-200712-annual-progress-report/200712-annual-report_es.pdf [Fecha de visita: 20.03.2015]

Unas normas de Derecho Internacional Privado eficientes y claras permiten reducir los costes de los litigios internacionales, lo que ofrece una mayor seguridad jurídica y un estímulo al comercio internacional².

3. El foco principal de la investigación y la tesis es el análisis de los litigios internacionales en materia de patentes en Brasil. En la actualidad, Brasil es la séptima economía del mundo, con un Producto Interior Bruto (PIB) de aproximadamente 2,207 billones de dólares estadounidenses³. El creciente desarrollo comercial brasileño exige normas jurídicas eficientes que favorezcan este proceso de crecimiento de la economía del país y que no supongan un coste a mayores en las relaciones comerciales.

La forma más directa del derecho favorecer el desarrollo es garantizando la seguridad jurídica de los negocios existentes, que se promueve mediante la creación de instituciones sólidas, normas jurídicas claras y la presentación de un sistema de solución de litigios que sea eficiente, tanto ante el poder judicial como mediante arbitraje.

² Litigios Internacionales pueden ser definidos como los litigios que surgen por conflicto de interés y que posean un elemento de internacionalidad (por ejemplo, partes con domicilios en diferentes países; el objeto del litigio o su registro situado en un Estado distinto al del domicilio de las partes; lugar del daño diferente del domicilio de las partes y voluntad de las partes).

³ Datos de 2014, disponibles en www.ibge.gov.br [Fecha de visita: 03.05.2015]

El sistema brasileño de Derecho Internacional Privado está integrado principalmente por normas de competencia judicial internacional (CJI) y cooperación judicial (normas de naturaleza procesal), normas que indican el Derecho aplicable (Ley de Introducción a las Normas de Derecho Brasileño) y la Ley de Arbitraje (LA). Sobre la base de dichas normas, realizaremos un análisis aplicado a los litigios internacionales cuyo objeto sea una patente. Se pondrán a prueba la aplicabilidad, la viabilidad y la eficiencia del sistema, principalmente porque el sistema recibe muchas críticas de la doctrina por causa de su antigüedad (la normativa procesal brasileña es de 1973, aunque en la actualidad existe nuevo Código de Proceso Civil (CPC) que está en *vacatio legis* y la Ley de Introducción es de 1942). Otro problema de las normas brasileñas de competencia judicial internacional es la generalidad. Es decir, las reglas se aplican a cualquier litigio civil, sin que haya reglas específicas para litigios de patentes, por ejemplo.

Con el objetivo de limitar el ámbito de nuestra investigación, el estudio que proponemos se realiza de forma propositiva en relación con las normas de Competencia Judicial Internacional⁴ de los tribunales estatales y con el arbitraje como una forma alternativa para la

⁴ Para José Luis Iglesias Buhigues, la competencia judicial internacional "... es la potestad atribuida por la ley a los órganos jurisdiccionales del Estado para entender de los negocios que se susciten en las relaciones de tráfico jurídico externo". IGLESIAS BUHIGUES, J.L., ESPLUGUES MOTA, C., PALAO MORENO, G., *Derecho Internacional Privado*. 8º ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014. p. 99. En ese mismo sentido, Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González señalan que "... la competencia judicial internacional es la aptitud legal de los órganos jurisdiccionales y autoridades de un Estado, considerados en su conjunto, para conocer de las controversias suscitadas por las situaciones privadas internacionales, ya pertenezcan a la jurisdicción voluntaria o contenciosa". CALVO CARAVACA, A.L. Y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional Privado*. Vol. I. Comares, Granada, 2010, p. 71.

resolución de los litigios internacionales en materia de patentes en Brasil, comparándolo en todo momento con el sistema de competencia judicial internacional europeo y español.

4. Determinar la Competencia Judicial Internacional⁵ es el primer paso. Incluso esa competencia debe ser anterior a la definición de la competencia interna⁶, que se determina en función de reglas procesales y de organización judicial de cada Estado⁷. En paralelo y como complemento al sistema de administración de justicia estatal ha surgido el arbitraje como alternativa para la resolución de los litigios internacionales. Se trata de un procedimiento extrajudicial y voluntario cuyo objetivo es resolver los litigios presentados siempre que sean susceptibles de arbitraje⁸. En líneas generales, para que un arbitraje

⁵ Según la Profesora Nadia de Araujo, "... responder à questão relativa à competência internacional é o primeiro passo para abordar uma hipótese multiconectada. Sua resposta deve preceder o questionamento sobre a lei aplicável, em função não só da lógica, como também da cronologia". ARAUJO, N., *Direito Internacional Privado: teoria e prática brasileira*. Renovar, Rio de Janeiro, 2003, p. 194. Véase IGLESIAS BUHIGUES, J.L., ESPLUGUES MOTA, C., PALAO MORENO, G., *Derecho Internacional Privado...*, cit., p. 52.

⁶ Miguel Virgós Soriano y Francisco J. Garcimartín Alférez explican que "(...) las normas de competencia judicial internacional deben distinguirse del registro de las normas de competencia que fijan definitivamente el tribunal juzgador, y en particular de las que determinan la *competencia territorial*. Salvo casos especiales, las normas de competencia judicial internacional nos dicen cuándo son competentes los tribunales españoles contemplados en su generalidad (esto es, *qué* jurisdicción española), mientras que las normas de competencia territorial determinan, dentro de ese complejo de tribunales españoles, cuál va a ser el concretamente competente por razón de la localidad (Madrid, Barcelona, etc.). Por eso, sólo si se tiene competencia judicial internacional para conocer un litigio se plantea el problema de identificar el tribunal territorialmente competente (*vid. i.a.* STS 12 de junio de 2003)." VIRGÓS SORIANO, M. Y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., *Derecho Procesal Civil Internacional: Litigación Internacional*. 2º ed. Thomsom Civitas, Navarra, 2007, p. 53.

⁷ RECHSTEINER, B.W., *Direito Internacional Privado*. 6º ed. Saraiva, São Paulo, Saraiva, 2003, p. 221.

⁸ En ese mismo sentido ver Irineu Strenger que adiciona la fuerza ejecutoria de la decisión arbitral como complemento a ese concepto. STRENGER, I., *Direito Processual Internacional*. Ltr, São Paulo, 2003, p. 114.

sea internacional es necesario que uno de sus elementos lo remita a más de un ordenamiento jurídico⁹.

Por ser el aspecto central de nuestro trabajo, nos interesa el arbitraje que, siendo internacional, tenga como objeto del litigio un Derecho de patente. Las principales ventajas¹⁰ del arbitraje para la resolución de los litigios en materia de patentes responden a la celeridad del procedimiento, la posible calidad técnica del laudo arbitral conforme a los conocimientos específicos de los árbitros indicados por las partes, la seguridad jurídica en virtud de la ley indicada por las partes y la confidencialidad¹¹. Todas estas características se analizan

⁹ La Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional de UNCITRAL establece en el artículo 1.3 que un arbitraje es internacional: (i) si las partes en el momento de la celebración del acuerdo están en Estados diferentes, (ii) si el lugar del arbitraje es diferente del Estado donde las partes están establecidas, (iii) si el lugar del cumplimiento del objeto de la relación jurídica está en un lugar diferente del establecimiento de las partes, (iv) si el litigio tiene una relación más estrecha con un lugar que no sea el Estado donde se encuentra el establecimiento de las partes, o finalmente, (v) si las partes determinan que el objeto del arbitraje está relacionado con más de un Estado. Véase el texto de la Ley Modelo en: https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/07-87001_Ebook.pdf [Fecha de visita: 13.06.2015]

¹⁰ El arbitraje se constituye como una importante alternativa a la justicia estatal. El importante procesalista brasileño Humberto Theodoro Júnior explica que la justicia estatal vive la crisis de la tutela jurisdiccional. Para ese jurista el objetivo del proceso en el nuevo milenio no es sólo aplicar la ley vigente, sino alcanzar la efectividad del proceso a través de decisiones proferidas en el menor tiempo posible y con el menor sacrificio económico. Así, el proceso arbitral es una forma de garantizar al litigio la celeridad y hacer con que los costes sean menores. Tratándose de litigios de patentes la celeridad es esencial pues las tecnologías cambian y evolucionan a todo instante. De la misma forma los costes menores incentivan la producción y las inversiones. De esa forma, el arbitraje se constituye como una importante alternativa para las resoluciones de litigios de patentes. Vid. THEODORO JÚNIOR, H., «A arbitragem como meio de solução de controversias», en *Revista Síntese de Direito civil e Processo Civil* 1999, No. 2, Síntese, São Paulo, pp. 5-16.

¹¹ Véase WIPO, *¿Por qué recurrir al arbitraje en controversias relativas a la propiedad intelectual?*, texto disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/why-is-arb.html> [Fecha de visita: 25.06.2015]. Vid. también MARTÍNEZ GARCÍA, E., Elena. *El arbitraje como solución de conflictos en Propiedad Intelectual*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002. pp. 58-59.

en la Parte III de esta tesis, que trata específicamente del tema del arbitraje internacional en materia de patentes, y del reconocimiento y ejecución en Brasil de los laudos arbitrajes extranjeros dictados en litigios relacionados con esta materia.

5. El tema de la tesis es importante en la medida en que permite construir un sistema de litigación internacional en materia de patentes más eficiente, en aras del avance de este importante y sensible ámbito para el desarrollo de Brasil. El Derecho Internacional Privado en Brasil está desfasado si se compara con la evolución que la materia tiene en otros países.

Brasil mantiene un sistema que ya no atiende a las expectativas ni a los intereses de los inversores u otros actores del comercio internacional, por lo que es necesario que el análisis que se realiza en esta tesis proponga cambios en el tema, con la finalidad de que en el país se cree un entorno más atractivo para nuevas inversiones e, incluso, para litigios internacionales¹².

Es importante destacar que actualmente aumenta la preocupación por la atracción de inversiones en I+D pues, en los dos últimos años, el país presenta una recesión económica con PIB negativo, aumento de la tasa de desempleo, aumento de las tasas de

¹² Un ejemplo siempre citado por la doctrina es Bélgica, país que tiene una legislación que permite que las partes tengan un amplio margen de libertad para elegir los procedimientos que el arbitraje seguirá, además de la seguridad jurídica que el país garantiza a los litigantes. Por estas razones, Bélgica se ha convertido en uno de los principales centros de arbitraje del mundo. Para más informaciones véase OAB-DF. *Bélgica como centro de arbitragem e negócios na Europa*. Disponible en http://www.oabdf.org.br/slide/belgoca-como-centro-de-arbitragem-e-negocios-na-europa/#.vze4-vi4_cq [fecha de visita: 25.06.2015].

intereses y desaceleración de las inversiones públicas en sectores considerados estratégicos¹³. A partir de este escenario preocupante, el Estado brasileño tiene que crear un contexto jurídico de previsibilidad y seguridad jurídica que incentive las inversiones privadas y respete las relaciones jurídicas pactadas.

6. La tesis tiene como objetivo general analizar las reglas brasileñas de Competencia Judicial Internacional y de arbitraje en Brasil relativas a litigios transfronterizos en materia de patentes. Para ello, se tomará el sistema español y el europeo como elementos comparativos.

Para concretar el objetivo general, la tesis se desarrolla a partir de los siguientes objetivos específicos:

a) realizar un análisis general del sistema jurídico de protección de patentes, a través del examen del sistema brasileño como base y haciendo un estudio comparativo con el sistema español y comunitario europeo, así como de otros países;

b) analizar la dimensión internacional de las patentes, a partir de lo previsto en el TRIPS y en otros instrumentos internacionales, como los dictados por la OMPI. El estudio toma como base la característica cosmopolita de las patentes y la importancia de la tecnología en la

¹³ Tasa de desempleo de 8,3% en octubre de 2015, datos disponibles en <http://ibge.gov.br> [Fecha de visita: 18.10.2015]; Tasa de intereses (SELIC) de 14,25% al año, disponible en <http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/07/na-7-alta-seguida-juro-sobe-para-1425-ao-ano-maior-nivel-desde-2006.html> [Fecha de visita: 18.10.2015]; La previa del PIB para 2015 es de -2,8%, disponible en http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150916_brasil_ocde_negativo_fd [Fecha de visita: 18.10.2015];

actualidad para establecer una relación entre estos Derechos y la globalización;

c) examinar el sistema brasileño de litigación internacional, analizando la normativa definidora de la competencia judicial internacional en comparación con la normativa europea;

d) investigar las relaciones existentes entre los litigios internacionales en materia de patentes, las inversiones y el desarrollo. Esta interrelación es el fundamento máximo de esta tesis pues, a partir de la perspectiva del Estado brasileño, las inversiones en nuevas tecnologías son importantes para la construcción del desarrollo social, económico y tecnológico del país;

e) analizar de forma propositiva la litigación internacional en materia de patentes ante tribunales estatales brasileños, comparando con las disposiciones normativa europea acerca de las reglas de competencia judicial internacional; y,

f) realizar un análisis del sistema brasileño de arbitraje aplicado a los litigios internacionales en materia de patentes e indagar las ventajas del arbitraje en relación con los tribunales estatales.

El principal problema que esta tesis pretende desarrollar y al final presentar es una respuesta satisfactoria a si el sistema brasileño de resolución de conflictos es adecuado para contribuir al progreso del país. Esta contribución se sostiene sobre dos pilares, a saber, proporcionar seguridad jurídica a los titulares de patentes y atraer inversiones en I+D (investigación y desarrollo) de nuevas tecnologías.

Es importante que todas las políticas nacionales se alineen con un plan estratégico de desarrollo. Por ello, la construcción de un sistema de litigios internacionales que atienda bien a las demandas que involucren patentes es el principal punto de análisis de la tesis. Con este propósito, se analiza el sistema brasileño comparándolo con los aspectos más exitosos y visibles en Europa y España, así como con el presentado en otros países que presentan experiencias exitosas relativas a los litigios de patentes.

El sistema brasileño de litigios internacionales, principalmente aplicado a los litigios de patentes, se muestra ineficiente y retrasado con reglas originadas en los años de 1970. Este sistema no muestra ningún compromiso de contribuir con el desarrollo nacional a partir de un plan integrado e interdisciplinar de crecimiento, que relacione el Derecho con otros elementos de naturaleza política, económica y científica.

Respecto al objetivo de la tesis es importante señalar que no se analizan cuestiones relativas a la ley aplicable a los litigios internacionales de patentes debido a una elección metodológica. El foco del trabajo corresponde al análisis de la dimensión procesal de estos litigios, y no de la dimensión relativa al derecho material aplicable para su resolución.

7. La investigación ha sido realizada no sólo desde una perspectiva dogmática y descriptiva, sino también con una construcción crítica de las soluciones presentes en los textos legales, doctrinales y jurisprudenciales relativos al tema propuesto. Asimismo, se han llevado a cabo estudios de Derecho Internacional Privado comparado (entre

Brasil y España/Unión Europea)¹⁴ respecto a la Competencia Judicial Internacional y las patentes. Esta comparación se establece utilizándose la legislación europea y española como contrapunto al Derecho brasileño, mediante el análisis crítico del sistema nacional y las vías de mejora partir de dicha comparación.

8. La tesis está dividida en tres partes. En la primera se efectúan consideraciones generales acerca de los litigios internacionales en materia de patentes. Para ello, se divide en un capítulo inicial sobre el sistema de patentes en Brasil y su perspectiva internacional y comparada; y, en un segundo capítulo, que trata de la perspectiva nacional e internacional de los litigios, siempre tomando en cuenta la seguridad jurídica de ese sistema como un importante elemento para la promoción de inversiones.

Al final del segundo capítulo se efectúa un análisis de las razones para el perfeccionamiento del sistema brasileño de litigación internacional de patentes, destacándose algunas características que deben ser presentes en este sistema como la celeridad en el trámite de los litigios, la preocupación con la seguridad jurídica de las inversiones en I+D y la optimización del sistema de los litigios en sí mismo para atender con más excelencia a los inversionistas y propietarios de patentes.

¹⁴ Son Estados Miembros de la Unión Europea: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia. Información según la página web oficial de la UE: http://europa.eu/index_es.htm [02.08.2015].

En la segunda parte de la tesis, se analiza el sistema judicial estatal brasileño en los litigios internacionales de patentes. En un principio se presentan algunas cuestiones relacionadas al análisis del Derecho Internacional Privado como disciplina jurídica que orienta la construcción de las reglas relacionadas al Derecho procesal civil internacional; y, a la comprobación de la necesidad de una tutela judicial que responda a las expectativas de los litigantes. En un segundo momento, se presentan las acciones judiciales en materia de patentes para aplicar, en el momento posterior, las reglas de Competencia Judicial Internacional. Se analizan también otras cuestiones más avanzadas, como la declaración incidental de validez o nulidad del registro de la patente en el marco de una acción de infracción; y, a partir de ahí, todas las consecuencias que surgen relativas a la competencia judicial internacional. Asimismo, se analizan otras cuestiones, como la pluralidad de demandados, la litispendencia y las medidas cautelares.

Sobre las medidas cautelares, es importante señalar que el examen es realizado a partir de la división presentada en el Derecho procesal brasileño, que considera la existencia de medidas cautelares, en sentido estricto, y las tutelas anticipadas. Igualmente, se estudian las reglas y procedimientos existentes para el reconocimiento y ejecución de las sentencias estatales extranjeras dictadas en un litigio internacional cuyo objeto sea una patente. Como se explica en la Parte I de la tesis, las patentes son Derechos cosmopolitas, por lo que los efectos e intereses derivados de patentes pueden conectarse con distintos países. Por ello, es importante que las sentencias circulen

internacionalmente y produzcan efectos en cuantos países sea necesario.

El análisis de las reglas brasileñas de reconocimiento y ejecución de las sentencias estatales extranjeras en litigios internacionales de patentes es siempre hecha a partir de una comparación al sistema europeo y español, de manera que, a partir de dicho estudio, puedan sugerirse cambios en la normativa brasileña aplicable.

La tercera y última parte de la tesis analiza el arbitraje como medio de resolución de los litigios internacionales en materia de patentes. En un primer momento, se presentan todas las ventajas del arbitraje como forma de solución de demandas por conflictos sobre patentes. Después, se analizan los procedimientos arbitrales y sus características en los litigios internacionales de patentes. Y, en un segundo momento, se estudia la problemática respecto al reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales dictados en los litigios internacionales de patentes.

En definitiva la tesis presenta la importancia de la existencia de un sistema completo de litigios internacionales para el tema de las patentes. Es decir, un sistema que contemple desde la normativa definidora de la competencia judicial internacional, que ofrezca la posibilidad a los litigantes de someter el litigio al arbitraje y no a la justicia ordinaria estatal, hasta llegar a la presentación de soluciones eficientes sobre reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras (estatales o arbitrales).

La comparación del Derecho brasileño con las normativas europeas y españolas, y algunas veces con otros países, permite un diálogo permanente entre las distintas legislaciones, posibilitando que se empleen los aspectos más interesantes de cada cual, de manera que, al final, se presente una propuesta de creación de un sistema que permita la mayor seguridad jurídica posible para los inversionistas y propietarios de patentes.

PRIMERA PARTE

**LITIGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE
INFRACCIÓN Y NULIDAD DE PATENTES:
CONSIDERACIONES INICIALES Y
CONCEPTOS GENERALES**

9. En esta primera parte se tratan las consideraciones introductorias y generales necesarias para el desarrollo del objeto principal del trabajo. En el primer capítulo de la Parte I, se analiza el sistema de patentes desde el punto de vista jurídico y económico, teniendo en cuenta los motivos que justifican la protección estatal de las patentes y el funcionamiento del sistema brasileño de protección de patentes, desde su registro hasta su extinción. Sobre la dimensión internacional, se estudian dos aspectos de manera más detallada: por un lado, la relación entre el proceso de globalización y las patentes; y, por otro, la protección de las patentes en el ámbito internacional en virtud de acuerdos internacionales sobre el tema, como el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC)¹⁵.

¹⁵ Son Estados Miembros en 02 de Agosto de 2015: Albania, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belice, Benin, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei, Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Congo, Corea, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, (ERYM), Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Salomón, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Lesotho, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Macao, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Níger, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Centroafricana, República Checa, República Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República Eslovaca, República Kirguisa, Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tailandia, Taipei Chino, Tanzania,

El segundo capítulo examina el sistema brasileño de litigación internacional, analizando la estructura de este sistema a partir de la posibilidad de resolver los litigios ante tribunales estatales y arbitrales. Luego, se vierten unas consideraciones acerca del MERCOSUR¹⁶ y la necesidad de fortalecer un sistema regional que regule los litigios internacionales en materia de patentes.

Y, finalmente, en esta primera parte se expone un análisis interdisciplinar de aspectos jurídicos y económicos de los litigios de patentes, que no pueden estudiarse de forma separada, pues es esencial verlos de forma conjunta para construir un sistema utilitarista, que permita el retorno de las inversiones, en forma de ganancias, pero que también contribuya al desarrollo estatal y el progreso de toda la población.

Tayikistán, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Unión Europea, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Yemen, Zambia, Zimbabwe. Texto disponible: www.wto.org [02.08.2015].

¹⁶ Son Estados Miembros del MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia (firmó el Protocolo de adhesión el 17.07.2015). Texto del Protocolo disponible: www.mercosur.int [Fecha de visita: 02.05.2015].

CAPÍTULO I

LOS SISTEMAS BRASILEÑO E INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE PATENTES

10. Desde la Revolución Industrial, las patentes constituyen un importante activo financiero por lo que son objeto de protección jurídica nacional, comunitaria e internacional. Esta protección, desde una perspectiva macro llamada “sistema de patentes” comprende toda la normativa, material y procesal, cuyo objetivo es la protección de este bien inmaterial. De forma complementaria, la justificación de naturaleza económica o social de la protección también es importante para servir de guía para la interpretación que debe darse a este sistema.

Para tratar todos los elementos directa o indirectamente relacionados con el sistema de patentes, dividimos este primer capítulo en un aparte inicial, que contiene conceptos generales, como la naturaleza inmaterial de las patentes y las razones que aportan las bases para la protección estatal. Y, posteriormente, se tratan los requisitos normativos para otorgar la protección, discuriendo desde el registro hasta las formas de extinción de la patente, como consecuencia de una situación natural (transcurso del tiempo de protección) o de una licencia (obligatoria o voluntaria).

1. Motivos Para la Protección de las Patentes

11. En este apartado se analiza la protección de las patentes en el sistema jurídico brasileño a partir de algunos puntos de análisis como los requisitos legales para la protección; la consecuencia de la protección (que es la concesión del monopolio de producción al titular de la patente); y, por último, un estudio de los motivos económicos que justifican tal protección legal.

1.1. LOS BIENES INMATERIALES Y LOS REQUISITOS PARA SU PROTECCIÓN MEDIANTE EL REGISTRO DE PATENTES

12. La propiedad intelectual es toda actividad creativa e inventiva del intelecto humano protegida por normas jurídicas propias¹⁷. Es un género que tiene diversas especies, como, por ejemplo, las patentes, las marcas, los Derechos de autor, la protección de los programas informáticos y las indicaciones geográficas. Con relación a las patentes, que es el objeto de esta tesis, se puede adoptar el siguiente

¹⁷ RUGGIERO, R., *Instituições de Direito Civil*. Vol. 2, 6º ed. Bookseller, São Paulo, 1999, p. 462; PIMENTEL, L.O., *Direito Industrial. As funções do Direito de Patentes*. Síntese, Porto Alegre, 1999, p. 125. Para Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst: "La propriété intellectuelle comprend, en effet, toutes les règles tendant à la protection des droits de propriété industrielle, des droits d'auteur et du savoir-faire". CHAVANNE, A., BURST, J.-J., *Droit de la Propriété Industrielle*. 5º ed., Dalloz, Paris, 1998, p. 1.

concepto: son títulos de propiedad temporal sobre una invención concedidos por un Estado al inventor (persona física o jurídica)¹⁸.

La protección estatal es sobre un bien incorpóreo; por ello, se considera que las patentes son bienes inmateriales o intangibles¹⁹. Con relación al bien objeto de patente, el Art. 8 de la Ley 9.279/96 determina que son objeto de patente las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial²⁰.

13. La novedad se logra comparando la invención presentada y las existentes en el mismo campo técnico. Según entiende la doctrina, la novedad debe ser absoluta²¹, es decir, cualquier técnica anterior o

¹⁸ Véase Arts. 6 y 8 de la Ley Brasileña de Propiedad Industrial – Ley 9.279/96.

¹⁹ Para más informaciones acerca de la intangibilidad de la tecnología, véase GONZÁLES RAMOS, A.M., GONZÁLEZ DE LA FE, T., et ali., «La dificultad de medición de los elementos intangibles del sistema de ciencia y tecnología», en: *Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, No. 12, julio-diciembre, Uned, Madrid, 2006, pp. 111-124.

²⁰ En lo mismo sentido véase el Art. 4 de la Ley Española (Ley 11/1986) y Art. 27.1 del Acuerdo ADPIC de la OMC. En relación a la ley española cumple informar que ya existe una nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015, pero como entrará en vigor solamente en 01 de abril de 2017, se utiliza la ley vigente, que es la ley 11/1986). La Ley de patentes de los EE.UU determina que: “*U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent. A person shall be entitled to a patent unless — (a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or (...)*”.

²¹ La novedad esencial o absoluta es el sistema adoptado en Brasil. Vid. los casos: STF. RE 58535-SP. Relator: Ministro Evandro Lins. J.: 1966.12.05. Primeira turma. Publicações: 12.04.67 Ementa: *patente de invenção. Não pode ser concedida sem o requisito da novidade do invento. Nulidade da patente porque, ao tempo do registro, já era do domínio público ou comum, e, portanto insuscetível de constituir privilégio. Recurso extraordinário conhecido e provido.* TRF 3. AC 89.03.009524-3 – SP. Primeira Turma (DJU, 19.07.1994). Relatora: Exma. Sra. Juíza Salette Nascimento. Apelante: Pilão S/A. - Máquinas e Equipamentos. Apelado: Inox - Indústria e Comércio de Aço S/A. Advogados: Paulo Apolinário Grego e outro e José Barone de Felisberto Neto. Ementa: - *administrativo. Reexame dos atos discricionários pelo poder judiciário. Possibilidade à luz da lei. Propriedade industrial. Ausência do*

localizada en otro Estado excluye la novedad como característica de la invención²². El sistema contrario es el de la novedad relativa, que las legislaciones modernas prácticamente no la adoptan. Según la novedad relativa, la invención debe ser nueva tan sólo en la región geográfica del Estado que concede la patente o en un determinado plazo de tiempo.

El profesor Denis Borges Barbosa²³ presenta una segunda clasificación de lo que se entiende por novedad, como cognoscitiva y económica. La novedad cognoscitiva es aquella en que la invención no es conocida ni accesible al público²⁴. Por su parte, la novedad económica se refiere a la novedad comercial e industrial. Es decir, la invención todavía no puede haber sido fabricada o comercializada en ningún lugar. La legislación brasileña utiliza el primer criterio de novedad (la cognoscitiva), como se puede observar en el Art. 11.1 de la

requisito da novidade. Insuscetibilidade de proteção pelo código de propriedade industrial. (...) O objeto da segunda patente concedida à apelante está contido na primeira. Inexiste, portanto, o requisito da novidade suscetível de proteção pelo Código de Propriedade Industrial. III - Apelação improvida.

²² GALLOUX, J.-C., *Droit de la Propriété Industrielle*. 2º ed. Dalloz, Paris, 2003, p. 94.

Es importante señalar que el registro en un país miembro del Convenio de París no genera la quiebra de la novedad. Al contrario, si una persona deposita una patente en un Estado miembro, ella tiene un plazo de 12 meses para pedir el deposito, con prioridad en relación a otro pedido, en cualquier uno de los otros Estados miembros. Esa es la disposición del Art. 4 de la Convención de la Unión de Paris (CUP).

²³ BORGES BARBOSA, D., *Uma introdução à Propriedade Intelectual*. 2º ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003, p. 320

²⁴ Esas informaciones accesibles al público es conocida por la expresión “estado de la técnica”. Para Denis Borges Barbosa, “... O estado da técnica compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Assim, perde-se a novidade não somente com a divulgação da tecnologia - publicando um paper, por exemplo - mas também pelo uso da tecnologia”. BORGES BARBOSA, D., *Uma introdução...*, *cit.*, p. 322. Véase también el §1º del Art. 11 de la Ley 9.279/96.

Ley 9.279/96²⁵. La adopción de la novedad cognoscitiva se debe a que es más general, de modo que incluso abarca el segundo criterio.

Se analiza la novedad a partir de dos situaciones: la primera es el conocimiento público de la invención; y, la segunda corresponde al depósito anterior de la solicitud de patente, aunque no se haya publicado²⁶. Estas dos situaciones se conocen como el estado de la técnica²⁷. Sin embargo, existe una excepción al estado de la técnica, que se da en aquellos casos en los que la publicación se efectúa hasta 12 meses antes del depósito (período o plazo de gracia)²⁸. Como se señalaba, si el inventor, el propio *Instituto Nacional de Propriedade Industrial de Brasil* (Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INPI)²⁹ o terceros publican la patente a partir de informaciones aportadas por el

²⁵ Art. 11. “A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos Artigos 12, 16 e 17”. La novedad cognoscitiva es indicada en la legislación brasileña en la expresión «tudo aquilo tornado acessível ao público».

²⁶ Vid. §2º del Art. 11 de la Ley 9.279/96.

²⁷ La Ley Española de Patente (Ley 11/1986) señala en el Art. 6.2 que: 2. “El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio”. Es importante señalar que la Convención de la Patente Europea prevé en los artículos 54.1 y 54.2 que: “(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the Art.; (2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application (...)”. Como indicamos, conforme a la normativa brasileña transcrita, la novedad en Brasil -así como en España y para la Convención de la Patente Europea- es la cognoscitiva. Queda comprobado que esa clasificación de la novedad es la más utilizada por las legislaciones vigentes.

²⁸ En Alemania para los modelos de utilidad existe un período de gracia de seis meses (“Neuheitsschonfrist”) para cualquier divulgación realizada por el solicitante antes de la fecha de presentación, sin perjudicar el criterio de la novedad.

²⁹ El INPI, según la Ley 9.279/96, es el responsable para analizar y conceder los registros de propiedad industrial en Brasil (patentes, marcas, dibujos industriales, indicaciones geográficas, entre otras).

inventor (directa o indirectamente)³⁰ durante el período indicado en el Art. 12 de la LPI de Brasil, esto no se considerará, a la hora de analizar los requisitos de la patente, como pérdida de la novedad³¹.

La definición de novedad es importante principalmente para no permitir el depósito o registro de una patente igual a otra anterior (depósito anterior o certificado ya emitido). Este es un supuesto que puede originar un litigio entre el propietario de la primera patente y el propietario de la segunda. *In casu, a priori*, el litigio será analizado en la esfera administrativa, mediante una impugnación que analizará el INPI.

14. Otra situación más compleja se produce en los supuestos cuando se deposita en Brasil una patente que ya existe en otro país sobre el mismo producto y que se ha concedido a otro inventor. En este caso, el propietario de la patente extranjera deberá impugnar el depósito de la patente en Brasil a través de una petición ante el INPI. Existe también la posibilidad de que el INPI, *ex officio*, deniegue el registro de la patente, en caso de tener conocimiento de la existencia de la patente extranjera.

³⁰ Vid. Art. 12 de la Ley 9.279/96.

³¹ Como ejemplo, es importante señalar que la Convención de la Patente Europea determina que ese período debe ser de 6 meses anteriores a la presentación del pedido de la patente (en Brasil el plazo es de 12 meses): “Art. 55 - (1) *For the application of Article 54, a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of: (a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or (b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972. (2) In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply only if the applicant states, when filing the European patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting certificate within the time limit and under the conditions laid down in the Implementing Regulations.*

15. El segundo requisito para conceder una patente es la actividad inventiva. Para la legislación brasileña (Art. 13 de la Ley 9.279/96) hay actividad inventiva en la patente cuando para un experto en el tema no resulte de manera evidente del estado de la técnica³².

Así, hay actividad inventiva en todo lo que corresponda a la "no obviedad"³³. Para ello, deben considerarse cuatro factores: primero, el contenido de las patentes anteriores, para mantener la novedad; segundo, la comparación de las características técnicas de la patente anterior y la nueva, con el objetivo de analizar un posible avance técnico; tercero, el análisis del sector tecnológico en el que se incluye la patente³⁴; y, cuarto, la existencia de factores como el tiempo entre la

³² Conforme a la Ley española, en su artículo 8.1 se entiende que: "*se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia*". La actividad inventiva es encontrada en la Ley de Venecia de 1474 con el nombre de ingeniosidad de la invención. Tal concepto es recuperado por la jurisprudencia de los EE.UU en 1850 (vid. el caso Hotchkiss v. Greenwood, 52 US 261). Acerca del histórico de la previsión legislativa de la Actividad Inventiva, véase BARBOSA, D.B., *Uma introdução...*, cit., p. 335.

³³ El Tribunal Andino de Justicia en la Decisión de la Comunidad Andina de Naciones No. 486, del año 2000, decidió que "... se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica". Para más informaciones, vid. PRADA URIBE, J., «El concepto de actividad inventiva como requisito de patentabilidad en el discurso del tribunal de justicia de la Comunidad Andina», en *Revista CES Derecho*, Vol 6, N.1, Medellín, Ene-Jun, 2015, pp. 137-141.

³⁴ Acerca de ese factor la jurisprudencia brasileña entiende que "... *A atividade inventiva necessária ao deferimento do registro de patente é constatada se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa solução a problema técnico existente na área de sua destinação, bem como se essa solução é contrária às atividades normais na mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto não a adotaria*" (TRF2-AC 2004.51.01.513998-3/RJ – Relator: ANDRÉ FONTES. Publicado en 06/10/2008)

patente anterior y la nueva y las ventajas económicas de la nueva patente³⁵.

16. El tercer y último requisito para que los inventos sean patentables es la aplicación industrial. La ley brasileña dispone que toda invención tiene que ser susceptible de aplicación industrial. Para ello, el Art. 15 determina que tiene aplicación industrial el producto/invención que puede utilizarse o producirse en cualquier tipo de industria. La ley brasileña, así como las demás legislaciones modernas³⁶, utilizan la expresión “cualquier” sin una delimitación técnica de la expresión. Esta delimitación la lleva a cabo la doctrina,

³⁵ Denis Borges Barbosa analiza que el suceso económico y comercial puede ser utilizado como indicios de obviedad (vid. en EE.UU el caso: *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966), “... the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined. Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. As indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries may have relevancy). BARBOSA, D.B., «*Da noção de atividade inventiva*», disponible en: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nocao_atividade_inventiva.pdf [Fecha de visita: 03.02.2014].

³⁶ La Ley Española utiliza la expresión «*cualquier clase de industria*» en el artículo 9. En Francia el *Code de la Propriété Intellectuelle* también posee previsión en ese sentido en el artículo 611-15: “*Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture*”. Redacción casi idéntica posee la ley italiana en el artículo 17 Codice Della Proprietà Industriale: “*Una invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato ed utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola*”. También con esa redacción el Convenio de Munich en el Art. 57: “*An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture*”; y, el *Código da Propriedade Industrial* de Portugal, en el Art. 55.3 expresa: “*Considera-se que uma invenção é susceptível de aplicação industrial se o seu objecto puder ser fabricado ou utilizado em qualquer género de indústria ou na agricultura*”.

que indica que para que una invención tenga aplicación industrial deberá haber un cambio de los estados de la naturaleza del producto.

El requisito de la aplicación industrial es importante, pues impide que se concedan patentes sobre procesos únicamente mentales, reglas de juegos, teorías científicas, fórmulas matemáticas, métodos educativos, obras literarias o arquitectónicas, entre otras³⁷.

17. Cuando se reúnan estos tres requisitos (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) será posible registrar la patente. El registro otorga al inventor dos Derechos, que son la titularidad y la exclusividad³⁸. El primero es una protección jurídica que define ciertas prerrogativas al titular de la patente; el segundo es una protección económica, concedida artificialmente, que garantiza al titular una posición privilegiada en los mercados nacionales o internacionales, conocida como monopolio legal³⁹. Para fundamentar la existencia del

³⁷ Vid. Art. 10 de la Ley 9.279/96. Es importante destacar que algunas de esas situaciones pueden ser protegidas por las disposiciones de la ley de derechos autorales (en Brasil ley 9.610/98). Otra consideración importante es la prohibición de pedirse el registro de la patente que sea contraria a las buenas costumbres y la moral. Vid. Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst: "En elles-mêmes, ces inventions remplissent les différentes conditions requises. Mais le législateur les soustrait à la brevetabilité parce qu'elles sont contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs". CHAVANNE, A., BURST, J.-J., *Droit de la Propriété Industrielle...*, cit., p. 15. En el caso de Brasil vid. El Art. 18. "*Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; [...]*". Ya el Convenio de Munich determina que "*Art. 53. European patents shall not be granted in respect of: (a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality; such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States; [...]*"

³⁸ A.A.V.V., *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento* (BARRAL, W, PIMENTEL, L.O., orgs.). Fundação Boiteux, Florianópolis, 2007.

³⁹ Acerca del monopolio legal concedido al titular de la patente *versus* la libre competencia, Daniel Rocha Corrêa explica que "... a exclusividade que é da essência da disciplina da propriedade industrial constitui uma barreira à entrada, enquanto a liberdade de concorrência é um princípio que vai contra a ideia de alguém deter um

monopolio legal es necesario justificarlo a partir de la necesidad de su mantenimiento para el desarrollo tecnológico y científico del país. En otros términos, se concede el monopolio legal al sujeto que contribuye al desarrollo de intereses de utilidad pública, en este caso una patente.

1.2. EL DERECHO DE PATENTE Y EL MONOPOLIO LEGAL

18. Con el objetivo de analizar el monopolio legal que el Estado concede al inventor de la patente existen algunas teorías que estudian las justificaciones e implicaciones de este monopolio en el Derecho de patentes. Tullio Ascarelli divide en dos grupos las opiniones sobre esta disciplina jurídica:

a. Por un lado, el primero lo integran los autores que defienden la protección estatal como un estímulo a la remuneración individual.

monopólio. Ela pode prejudicar o equilíbrio do mercado ao conferir mais poder a um sujeito ante o poder daqueles outros que se relacionam com ele contratualmente ou extracontratualmente no mercado, especialmente os concorrentes fornecedores, compradores e consumidores. E, assim, cria também um cenário bastante favorável à incidência de abusos”. ROCHA CORRÊA, D., «Política tecnológica e defesa da concorrência», en *Direito Econômico – Evolução e Institutos* (OLIVEIRA, A.F., ORG.). Forense, Rio de Janeiro, 2009. pp. 97-125. En sentido contrario, ver JORDA, K.F., «Derechos de propiedad intelectual. Reflexiones sobre su naturaleza e importancia», en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Vol. 20, Marcial Pons, Santiago de Compostela, 1999, pp. 181-196, para quien la patente no se constituye en un monopolio, pues tiene naturaleza de propiedad privada, al paso que los monopolios son concesiones de algún bien público hechas por el gobierno a una persona. Sin embargo, pensamos que la expresión «monopolio» puede sí ser utilizada como sinónimo de exclusivo. Incluso según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), entre otros significados, «monopolio» puede ser: “1. Concesión otorgada por la autoridad competente a una empresa para que esta aproveche con carácter exclusivo alguna industria o comercio”; o, “5. Situación de mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo vendedor”.

b. Por otro, el segundo grupo entiende que la protección de la patente es importante, pues protege un interés público y estimula con ello el desarrollo tecnológico y científico⁴⁰.

19. No obstante, Calixto Salomão Filho⁴¹ propone otra clasificación para fundamentar que el Estado conceda este monopolio al inventor. Según el jurista existen cinco teorías, a saber: teoría del Derecho natural, teoría contractual, teoría de la recompensa, teoría del estímulo a la investigación y teoría del estímulo a las inversiones.

a. La teoría del Derecho natural entiende que la concesión de la patente es un Derecho natural, valga la redundancia, que el inventor tiene sobre el producto creado⁴². En la actualidad, esta teoría puede ser criticada por su visión individualista y privatista.

b. La teoría contractual consiste en la relación entre la sociedad y el inventor. Según esta teoría la sociedad, a través del Estado, concede el registro de la patente al inventor por su contribución al desarrollo de la comunidad.

c. En la misma línea está la teoría de la recompensa, que justifica el monopolio legal de la patente como una recompensa al inventor por

⁴⁰ ASCARRELI, T., *Teoría de la competencia y de los bienes inmateriales*. Bosch, Barcelona, 1970, p. 54.

⁴¹ SALOMÃO FILHO, C., «Razoabilidade e legalidade do licenciamento compulsório do ponto de vista concorrencial», en *Direitos de propriedade intelectual e saúde pública: o acesso aos medicamentos antirretrovirais no Brasil* (BASSO, M., SALOMÃO FILHO, C., POLIDO, F., CÉSAR, P., COORD.). IDCID, São Paulo, 2009, p. 150.

⁴² Para más informaciones acerca de esa teoría ver: MILLER, A.R., DAVIS, M.H., *Intellectual Property: Patents, Trademarks and Copyright*. Thomson, St. Paul, 2000, p. 16. "Under this theory, the product of mental labor is by right the property of the person who created it. Having all title to the invention, the inventor has no obligation to disclose anything and has every right to be compensated therefor".

proporcionar bienestar a la sociedad con su invención. La crítica tanto la teoría contractual como la teoría de la recompensa se centra en que se basan en elementos frágiles, pues no se puede afirmar que una patente siempre vaya a contribuir al bienestar de la sociedad o que necesariamente será útil y producirá ventajas para la vida de las personas.

d. La cuarta teoría es la del estímulo a las investigaciones. La protección de la patente es un estímulo a la investigación en I+D, pues el inventor necesita obtener beneficios con su producto para continuar y desarrollar sus investigaciones. Esta idea no es del todo verdadera, pues es difícil identificar a la persona concreta del inventor, dado que los titulares de las patentes, muchas de veces, son personas jurídicas⁴³.

e. La última teoría es la del estímulo a las inversiones. Para esta teoría, la patente es un incentivo a los inversores, que también funciona como protección de la competencia industrial y comercial, pues si el titular de la patente excede los límites de la protección reconocida

⁴³ Pedro Paranaguá y Renata Reis apuntan otra forma de las patentes que incentiven las investigaciones. Los referidos autores apuntan que existen los defensores de que la patente crea una tecnología, y que aún con el monopolio en la producción, dicha tecnología va a ser conocida por otros investigadores y así generar una situación de disputa por la mejor tecnología. Los autores, al final, critican en parte esa teoría, por cuanto dicen que son necesarias otras medidas para incentivar las investigaciones, como inversión en I+D y mejor conocimiento por la parte de los investigadores acerca del sistema de protección de Patentes. PARANAGUÁ, P. Y REIS, R., *Patentes e criações industriais*. FGV, Rio de Janeiro, 2009, p. 18.

legalmente⁴⁴, estará infringiendo las reglas del Derecho de la competencia de las legislaciones modernas⁴⁵.

20. Las teorías anteriores explican la concesión estatal a una persona (física o jurídica) del monopolio económico para la explotación de una invención. Sin embargo, la exclusividad tiene su fundamento en la titularidad, que es el componente jurídico de la patente. El titular de la patente, en situaciones normales⁴⁶, tiene la exclusividad económica para la explotación.

⁴⁴ La protección conferida por la ley es un incentivo al inventor, pues garantiza seguridad jurídica para las creaciones generadas a partir de la investigación y creatividad de los inventores. En ese sentido Karl F. Jorda afirma que: "... por encima de todo, un sistema de patentes beneficia a los ciudadanos. El ingenio y la creatividad existen en todas partes, pero han de cultivarse. Ningún país ejerce sobre ellos un monopolio, pero si se descuida el talento y la inventiva nacional, los inventores y los científicos se irán al extranjero para proteger convenientemente sus invenciones, y eso provocará la llamada "fuga de cerebros". JORDA, K.F., «Derechos de propiedad intelectual...», *cit*, pp. 181-196. En ese mismo sentido Enrique Fernández Masiá defiende que la concesión de la patente, por parte del Estado, es un incentivo que el último análisis reconoce la creatividad del inventor, "... otorgándole una recompensa material, ya sea mediante su uso propio o su transmisión", y continúa a partir de un enfoque de que la búsqueda de la innovación logra "... una mejora del progreso tecnológico y de calidad de la vida humana". FERNÁNDEZ MASIÁ, E., «Protección internacional de la propiedad industrial e intelectual», en Derecho del Comercio Internacional (ESPLUGUES MOTA, C., COORD.). 2º ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 94-95. Asimismo, Hermenegildo Baylos Corroza entiende que "... la exclusividad, el monopolio, en la conciencia pública es una forma de tutela que se considera la compensación obligada al inventor, el premio con que la sociedad debe corresponder a sus afanes". BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial*. 3º ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2009, p. 185.

⁴⁵ Vid. Art. 68 de la Ley 9.279/96: "*Art. 68 – O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.*"

⁴⁶ Es posible que, en algunas situaciones, la persona detenga la titularidad jurídica de la patente pero no tenga la exclusividad económica para explotación, como ocurre, por ejemplo, en el licenciamiento compulsorio, cuando si tiene el término del plazo de la protección legal de patente o cuando el titular concede una autorización para que un tercero produzca o utilice el producto patentado.

Si se analizan estos dos elementos (titularidad y exclusividad) a partir de las acciones posibles en materia de patentes, pueden hacerse las siguientes consideraciones. Por un lado, en los litigios por infracción o violación de patentes se produce un conflicto tanto con relación a la titularidad como con relación a la exclusividad. Respecto a la titularidad, se vulnera el registro que el Estado reconoce al inventor o propietario. Con relación a la exclusividad, porque no se respeta el monopolio del titular en el momento de la producción o fabricación del producto, sino que, por el contrario, existe un competidor en el mercado que produce sin autorización y de forma contraria a la legislación.

Y, por otro lado, si se trata de un litigio para declarar la validez o nulidad del registro, el objeto de la demanda se refiere solamente a la titularidad de la patente, pues lo que se analiza es si en la invención se dan o no los requisitos necesarios para la concesión estatal del registro de la patente. En dicho litigio, no se discute la violación del registro de la patente, que afectaría a la esfera económica, sino tan sólo los requisitos y las posibilidades de que se declare la nulidad o validez del registro de la patente a partir de la falta o existencia de los requisitos legales.

21. El alcance de la exclusividad económica o monopolio del propietario de la patente, se define en leyes a través de plazos de protección que, normalmente, son diferentes entre las patentes de invención y los modelos de utilidad. Las patentes de invención son las creaciones que tienen la novedad como característica determinante. Los modelos de utilidad son mejoras funcionales en el uso o la fabricación del producto ya patentado o conocido. Las legislaciones

nacionales, así como el Acuerdo ADPIC, reconocen esas diferencias en la novedad y la complejidad de la actividad inventiva, y este reconocimiento se refleja en los distintos plazos de protección que se reconocen a las patentes de invención y los modelos de utilidad. En Brasil, por ejemplo, el plazo de protección de las patentes de invención es de veinte años y del modelo de utilidad de quince años a partir de la fecha de depósito⁴⁷. Por ello, se considera que los modelos de utilidad son "patentes menores" en lo que se refiere a su importancia⁴⁸.

También hay que analizar la motivación del Estado para conceder el monopolio de la explotación económica (exclusividad) al titular de la patente. En el apartado siguiente se examinan las razones que llevan al Estado a proteger un Derecho de patente a través del registro e incluso a poner a disposición de las personas un aparato legal, administrativo y judicial para defender los Derechos del inventor o de terceros en caso de que se produzca una violación/infracción de la patente o se cuestione la nulidad o validez del registro.

⁴⁷ Véase Art. 40 de la ley 9.279/96.

⁴⁸ Dênis Borges Barbosa utiliza la expresión «patentes menores», en el sentido de que el modelo de utilidad posee "... um requisito de atividade inventiva menor, nominalmente o "ato inventivo", definido como a forma ou disposição nova que não seja decorrência comum ou vulgar do estado da técnica". BORGES BARBOSA, D., «*Da noção de atividade inventiva*», *cit.*, p. 335

1.3. LAS RAZONES DE LA PROTECCIÓN DE LA PATENTE

22. La propiedad es una de las bases de la sociedad contemporánea. La mayoría de los Estados otorgan protección legal a la propiedad a través de sus constituciones o la legislación civil. Entre los objetos protegidos con el estatus de propiedad se encuentran las patentes. Sin embargo, la protección jurídica de la propiedad no es una invención nueva. Sus bases teóricas se asentaron junto con la concepción del Estado moderno, principalmente a partir de Hobbes, Rousseau y Locke.

Para los autores contractualistas del siglo XVII y XVIII, la propiedad es un Derecho que el Estado debe garantizar. Hay diferencias entre las teorías defendidas por estos tres autores. Así, para Hobbes y Rousseau, la propiedad es un Derecho civil positivado en el ordenamiento jurídico y garantizado por el Estado⁴⁹. Mientras que para Locke la propiedad es un Derecho natural inherente a todos los individuos. Para este último autor, el individuo acepta formar parte de una sociedad organizada transfiriendo parte de su libertad al Estado

⁴⁹ Para Rousseau: "Réduisons toute cette balance à des termes faciles à comparer; ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre ; ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la liberté naturelle, qui n'a pour bornes que les forces de l'individu, de la liberté civile, qui est limitée par la volonté générale ; et la possession, qui n'est que l'effet de la force ou le droit du premier occupant, de la propriété, qui ne peut être fondée que sur un titre positif". ROUSSEAU, J.-J., «Du Contrat Social. Licence: Domaine public», texto disponible en: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/lv000091.pdf> [Fecha de visita: 20.07.2012]. Véase HOBBS, T., *Leviathan*. Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

(sometiéndose al Derecho) y en contrapartida el ente estatal tiene la obligación de garantizar su propiedad⁵⁰. De la protección de la propiedad general deriva la protección de la patente, que surge, de forma definitiva, a finales del siglo XVI y durante los siglos XVII y XVIII⁵¹.

23. Hay distintas perspectivas de análisis de las razones que justifican esta protección. Partiendo de razones jurídicas, es evidente que la protección es una forma de garantizar el ejercicio de la propiedad y la seguridad jurídica. En virtud de razones de naturaleza económica, el monopolio concedido al inventor o propietario de la

⁵⁰ Para Locke: “Men being, as has been said, by nature, all free, equal, and independent, no one can be put out of this estate, and subjected to the political power of another, without his own consent. The only way whereby any one divests himself of his natural liberty, and puts on the bonds of civil society, is by agreeing with other men to join and unite into a community for their comfortable, safe, and peaceable living one amongst another, in a secure enjoyment of their properties, and a greater security against any, that are not of it. This any number of men may do, because it injures not the freedom of the rest; they are left as they were in the liberty of the state of nature. When any number of men have so consented to make one community or government, they are thereby presently incorporated, and make one body politic, wherein the majority have a right to act and conclude the rest”. LOCKE, J., *Two Treatises on Government*. McMaster University, Hamilton, 2000, §95.

⁵¹ En los EE.UU la primera ley corresponde al *Patent Act* de 1790; en Brasil en 1809 una Licencia Real, del Príncipe regente D. João VI, es indicada como la primera normativa brasileña sobre patentes. En Inglaterra es el Estatuto de Monopolios de 1623; mientras que, en España, la Real Cédula de 29 de noviembre de 1776 fue la primera protección del inventor, ya la primera legislación específica respondió a la Ley de Patentes de 2 de octubre de 1820. Véanse SÁIZ GONZÁLEZ, J.P., *Propiedad Industrial y revolución liberal*. Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid, 1992, p. 79; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C., *Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo*, Madrid, Dykinson, 1999, p. 30; CARRAU, J.G., «Patentes, libre competencia y mercado interior: bases del liberalismo económico en los inicios del S.XIX», en *El Legado de las Cortes de Cádiz* (GARCÍA TROBAT, P. Y SÁNCHEZ FERRIZ, R., COORD.). Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 391-413.

patente es una forma de recompensarlo por la invención que generara beneficios de todo orden, incluso económicos, para toda la sociedad⁵².

24. También hay razones que justifican la protección basadas en el desarrollo de la técnica. La protección de la patente es un factor importante en la generación de la creatividad humana. Según datos del *United States Patent Trade Office* (USPTO), la mayor parte de las técnicas reflejadas en documentos de patentes no son iguales a las indicadas en otros documentos antes depositados⁵³. Es decir, la innovación a partir de técnicas más modernas es una importante justificación para promover a la protección de la patente⁵⁴.

Así, las leyes de patentes surgen para dar protección a esta forma de propiedad, con base en la teoría de la propiedad como Derecho natural o en la teoría de la propiedad como protección civil estatal⁵⁵. En definitiva, los aspectos prácticos de la protección son los mismos y la figura del Estado como titular del poder de *imperium* que

⁵² Para más informaciones, Geiger efectúa un interesante análisis de la función social de la propiedad intelectual a partir de las legislaciones actuales, y sus fundamentos en la filosofía y ciencia política. GEIGER, C., «*The Social Function of Intellectual Property Rights, or How Ethics can Influence the Shape and Use of IP Law*», en *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper*, No. 13-06. Texto disponible en: <http://ssrn.com/abstract=2228067> [Fecha de visita: 04.03.2014].

⁵³ DI BLASI, G., *A propriedade industrial*. 3º ed. Forense, Rio de Janeiro, 2010, p. 45.

⁵⁴ Las otras razones, como de naturaleza social y de desarrollo del país, son tratadas más adelante en este mismo apartado.

⁵⁵ Reino Unido, cuna de la Revolución Industrial, inicia la protección de las patentes como una forma de maximizar la rentabilidad de las inversiones industriales. Así, para algunos autores, sin un sistema de protección de la propiedad industrial, sería poco probable que la Revolución se desarrollase en dicho país. Al respecto, véase MACLEOD, C., «Patents for invention: setting the stage for the British industrial revolution?», en *EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, No. 18, Uned, Madrid, julio-diciembre, 2009, pp. 37-58.

otorga la titularidad y el monopolio de explotación al inventor es esencial e imprescindible.

25. En Brasil, la propiedad tiene estatus de Derecho fundamental, consagrado en la Constitución en el Art. 5, XXII, que garantiza a todos el Derecho de propiedad. La consagración de un Derecho con estatus de fundamental es importante en la medida en que atribuye al Estado una obligación positiva (poner a la disposición de todos el aparato necesario para el ejercicio del Derecho de propiedad) y negativa (la actuación administrativa estatal no puede limitar el ejercicio del Derecho de propiedad). La Constitución brasileña es más específica en lo que se refiere a la propiedad industrial, así como también en la lista de Derechos fundamentales, prevé que:

“XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Sin embargo, el ejercicio del Derecho de propiedad no es ilimitado. El apartado XXIX del citado Art. 5 indica que el Estado protegerá la propiedad industrial con la finalidad última de promover el interés social y el desarrollo tecnológico y económico nacional. La otra limitación a la propiedad (incluso a la industrial) es la función social. La Constitución determina que toda propiedad atenderá a su función social⁵⁶. Es decir, la propiedad no puede servir solamente al

⁵⁶ Los Derechos de propiedad intelectual, considerados en sentido lato, reciben de la Constitución brasileña una protección con estatus de derecho fundamental; y, en consecuencia, el Estado garantiza el ejercicio de esa propiedad con alcance *erga omnes*. Como contrapartida, la Constitución exige de la propiedad material y de la inmaterial una prestación que es el ejercicio de la función social. Para Armando Zanin

propietario, sino tiene que beneficiar, de alguna manera, a la sociedad. En el caso de las patentes, éstas cumplen la función social cuando generan tecnología, bienestar social, desarrollo económico, mejora de los sistemas productivos industriales, entre otras cuestiones.

Además, la Ley 9.279/96 limita el abuso del Derecho de propiedad, como, por ejemplo, en el Art. 68 que determina la licencia obligatoria en caso de no explotación del objeto de la patente en el territorio brasileño. En líneas generales, la patente que no es explotada de forma suficiente para atender la necesidad social no cumple el requisito constitucional de la función social y, en virtud de la Ley 9.279/96, puede establecer una licencia obligatoria sobre ella.

26. En la actualidad, los Estados protegen las patentes no sólo basados en el deber civil o natural de garantizar la propiedad del inventor, sino también en el presupuesto de que las patentes son determinantes para el desarrollo, partiendo de la premisa de que cuanto más grandes sean los índices de I+D más desarrollado será el

Neto y Sérgio de Oliveira Santos, la función social posee un prisma positivo y otro negativo. El positivo corresponde al ejercicio de los Derechos producto de la titularidad y exclusividad, es decir: "... no direito de propriedade industrial, esta face positiva pode ser compreendida como o direito que o titular da patente tem de explorá-la no território onde esta se encontra protegida, bem como de impedir terceiro de, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto objeto de patente e o processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado". El otro prisma, vale decir, el negativo, consiste en el "... impedimento de que o proprietário use seu bem de forma nociva à coletividade. Também são compreendidas na face negativa as situações em que legalmente o proprietário não pode impedir o terceiro de atuar". ZANIN NETO, A. Y OLIVEIRA SANTOS, S., «A função social da propriedade intelectual e o desenvolvimento social brasileiro», en *Direito, Inovação e Desenvolvimento* (REIS SIQUEIRA FREIRE, A., LIMA ASSAFIM, J.M. Y SOARES CASTRO, M., ORGS.). Vol. 1. Arraes, Belo Horizonte, 2013, pp. 128-145.

país⁵⁷. Esta afirmación puede demostrarse mediante el análisis de datos objetivos. Mientras que en 2014, Brasil registró en el USPTO 334 patentes, Israel obtuvo 3.471, Corea del Sur 16.469, India 2.987, Japón 53.849, Alemania 16.550, España 789 y EE.UU. 144.621 patentes⁵⁸. Los principales productores de tecnología, como Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea del Sur, están entre los que más exportan conocimientos en el mundo y el beneficio generado con dichas tecnologías permite realizar inversiones en áreas sociales, como educación, salud y mejores condiciones de trabajo⁵⁹.

27. Otro punto de vista sobre las razones de conceder el monopolio temporal de la patente al inventor no es tanto la retribución de la novedad, sino una forma de garantizar que la invención sea legalmente

⁵⁷ Para Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst, así como para otros autores, la propiedad intelectual contribuye al desarrollo económico de los países, pues "... S'agissant des pays industriellement avancés, il est généralement admis que la propriété industrielle constitue un facteur de développement technique et de progrès économique". CHAVANNE, A., BURST, J.-J., *Droit de la Propriété Industrielle...*, cit., p 94

⁵⁸ USPTO, «Patent Counts by Country/State and Year», texto disponible en http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_utl.htm [Fecha de visita: 14.06.2015].

⁵⁹ Es importante resaltar que el análisis de los índices de investigación para la observación del nivel de desarrollo de un país es apenas una de las formas de estudiar ese desarrollo. Así, existen países que tienen buenos índices de número de patentes registradas y no consiguen niveles satisfactorios de desarrollo humano como es el caso de China que, en 2014, fue en 6° país en registros de patentes concedidas por el USPTO, mientras que ocupa el 91° del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Otros elementos de naturaleza histórica y política son también determinantes en el análisis del desarrollo de un país. Sin embargo, el estudio de tales elementos exceden el ámbito de investigación de la tesis; y, por esta razón, la relación es establecida únicamente entre el número de patentes registradas en el USPTO y el IDH del país. La elección del IDH como índice de comparación se debe por el hecho de que ese índice incluye varios elementos importantes como expectativa de vida al nacer, educación y PIB.

reproducida y llegue al conocimiento del público, estimulando a “... los inventores a no guardar en secreto sus inventos”⁶⁰.

Sin embargo, la protección de la patente a través de legislación que respete el mínimo de garantías recogidas en el Acuerdo ADPIC de la OMC⁶¹ no es la garantía de un sistema de patente exitoso. También se requiere que el Estado facilite medios adecuados y seguros para los litigios cuyo objeto sean patentes, cree una estructura administrativa preparada y sin burocracias para efectuar el registro de patentes y garantice seguridad jurídica al mercado, los inventores y los inversores. El sistema es complejo y será analizado en próximos apartados de forma detallada.

1.4. LOS COSTES ECONÓMICOS DE LAS PATENTES

27. La expresión “costes económicos de las patentes” tiene tres sentidos. El primero se refiere a los costes estatales que garantizan el ejercicio del Derecho de propiedad, *in casu* de la propiedad industrial. El segundo sentido se refiere a las inversiones hechas por el inventor para desarrollar una patente. Por último, y en ese caso más próximo al

⁶⁰ ROMANI LLUCH, A., «Fundamento del derecho de patentes de invención», en *Tratado de Derecho Industrial* (BAYLOS COOROZA, H. Y MORALES, M., COORD.). 3º ed. Civitas, Navarra, 2009, pp. 1099-1103.

⁶¹ Para un análisis completo de las disposiciones del Acuerdo ADPIC, véase OTERO CASTILLA-CASTRILLÓN, C., «Los Derechos de Patente en el ADPIC. Situación y debates actuales», en *Noticias de la Unión Europea*, No. 241, 2005, pp. 49-63; y, GÓMEZ SEGADE, J.A., «El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual», en *ADI*, No. 16, 1994-5, Marcial Pons, Santiago de Compostela, pp. 33-79.

tema de esta tesis, el tercero se refiere al coste inherente a la defensa de los Derechos del inventor en un litigio internacional en materia de patentes.

a. Con relación al primer sentido, se puede partir del presupuesto de que la promoción de un Derecho exige en contrapartida un gasto estatal⁶². El Derecho de propiedad es un Derecho que, según Norberto Bobbio, integra el catálogo de los Derechos de primera generación o dimensión⁶³. Garantizar la propiedad requiere mantener toda una estructura administrativa, que empieza con la concesión o registro y se extiende hasta la protección contra daños o intento de usurpación. Cuando se trata de patentes, el Estado promueve la protección inicial a partir del registro y pone a disposición del inventor o propietario la Justicia, la Administración Pública y la legislación para los casos de interferencia o amenaza al ejercicio del Derecho de propiedad.

b. El segundo sentido indica que el inventor también asume diversos costes para producir una patente. Solo a título de ejemplo, para crear un medicamento las investigaciones duran cerca de quince años, requieren una inversión de cerca de 897 millones de dólares y

⁶² HOLMES, S., SUNSTEIN, C.R., *The Cost of Rights: Why liberty depends on taxes*. W.W.Norton, New York, 1999, p. 28.

⁶³ Los Derechos de primera generación son los Derechos civiles y políticos. Tales Derechos poseen inspiración en la doctrina contractualista (Hobbes, Rousseau y Locke) y son contemplados inicialmente en la Declaración de Independencia de los EE.UU, en la Constitución de los EE.UU y en la Declaración de la Revolución Francesa. Tales Derechos, como la propiedad, representan la libertad individual frente el poder estatal. En ese sentido, véase: BOBBIO, N., *A Era dos Direitos*. Campus, Rio de Janeiro, 1992.

tan sólo una de cada cinco investigaciones tiene éxito⁶⁴. Así, es justo que el inversor reciba el retorno de las cuantías invertidas en la investigación de la patente más el beneficio inherente a las actividades capitalistas. Este retorno se garantiza a través de un sistema jurídico eficiente que ponga a disposición del inversor una legislación sobre propiedad industrial y regule las inversiones.

Incluso algunos teóricos defienden que la existencia de una legislación que proyecte los Derechos sobre las patentes de forma segura incentiva las inversiones en nuevas tecnologías⁶⁵. Esta afirmación debe ser analizada junto a otros factores⁶⁶ de forma que los intereses particulares (del inversor) no entren en conflicto con los intereses estatales y de la sociedad, de modo a crear un sistema en el que todas las partes obtengan ventajas y salgan ganando al final del proceso.

El análisis de los costes de los Derechos de patentes, en definitiva, debe considerarse a partir de múltiples puntos de vista. El primero es el del Estado que tiene costes para mantener el funcionamiento de todo el sistema de patentes. El segundo es del inversor que pone mucho dinero durante años de investigaciones y tiene derecho a tener el monopolio de la patente para, mediante relaciones comerciales, recuperar sus inversiones. El tercer punto de vista es de la sociedad que por medio de tributos mantiene al Estado y,

⁶⁴ RAIMUNDO, J., «*Fórum Patentes e Medicamentos Genéricos*», texto disponible en: www.integrabrazil.com.br/forum%2520patentes/apresentacao/Jorge%2520Raimundo.ppt [Fecha de visita: 02.09.2012].

⁶⁵ SHERWOOD, R. M., *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico*. EDUSP, São Paulo, 1992.

⁶⁶ Factores como: el nivel de desarrollo económico, social y tecnológico del país; el mercado de consumidores que el país posee; entre otros.

en consecuencia, es parte fundamental en la garantía de la existencia de un sistema jurídico fuerte (formado por leyes, fiscalización, estructura administrativa judicial y policial) que permite que el propietario de la patente ejercite su Derecho de propiedad mientras que obliga a los terceros que respetar dicho derecho⁶⁷.

c. El tercer y último sentido corresponde al coste económico que se analiza en este trabajo, y que se refiere a los Derechos de patentes, es el referente a la protección de los Derechos del inventor o propietario de la patente durante un litigio internacional⁶⁸. Estos litigios están regulados por las normas y reglas de Derecho Internacional Privado y, para ello, Javier Carrascosa González⁶⁹ indica cuatro aspectos fundamentales en los que el Derecho produce costes internacionales, que son: coste de litigar ante tribunales extranjeros; coste de litigar con arreglo a una ley extranjera; coste de que se reconozca una solución jurídica (sentencia o resolución); coste procesal internacional (con notificaciones, producción de pruebas, entre otros). Estos costes también incrementan el precio de una patente y el Derecho tienen que analizarlos para facilitar el desarrollo tecnológico y, por ende, el social y económico del Estado.

⁶⁷ Interesante el análisis hecho en LILIA, P.E., «A proteção da propriedade intelectual e seus limites: uma abordagem de Law and Economics», en *Propriedade Intelectual* (BENETTI, T., BERNARDES BRAGA, R., COORDS.). Arraes, Belo Horizonte, 2011, pp. 123-177.

⁶⁸ La protección a la patente no puede ser conferida solamente por el registro de la patente y la previsión de sanciones civiles y penales a los infractores. Es necesario que se tenga a disposición de los inventores o propietarios de las patentes un sistema procesal que presente los medios necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de la propiedad conferida por su registro. En ese sentido, véase el Capítulo 2 del libro PEREIRA, L.F.C., *Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial*. RT, São Paulo, 2006.

⁶⁹ CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Globalización y Derecho Internacional Privado*. LiberLibro.com, Murcia, 2002, pp. 34-35.

28. Así, el Derecho Internacional Privado debe crear mecanismos que reduzcan los costes jurídicos en este tipo de litigios. La armonización legislativa en el Derecho interno de los países es una medida interesante. Algunas leyes modelos creados por entidades internacionales como la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI, o en sus siglas inglesas, UNCITRAL), por ejemplo, tienen el objetivo de aumentar la previsibilidad jurídica y evitar la existencia de leyes muy dispares entre países que mantengan estrechas relaciones comerciales. De esta forma, la armonización de las legislaciones, nacionales o internacionales, aplicables a los litigios internacionales en materia de patentes es importante y genera seguridad jurídica⁷⁰.

Otras importantes medidas, que se tratan más adelante, corresponden a la implementación de reglas de competencia judicial más flexibles, es decir, que permitan que un mayor número de tribunales sean competentes para conocer del litigio; la implementación de instrumentos eficientes de cooperación internacional entre jueces; y, por último, la creación de tribunales regionales o comunitarios con competencia para resolver litigios relativos a patentes regionales o comunitarias, como es el caso del Tribunal Unificado de Patentes, con competencia para "... la resolución de los litigios relativos a las patentes europeas y a las patentes europeas con efecto unitario"⁷¹.

⁷⁰ Se puede analizar la armonización legislativa como un punto negativo para el inversor, pues evita la práctica del *forum shopping*, en que se busca no solamente el país donde se obtengan las decisiones judiciales más ventajosas, sino también donde existan las leyes más favorables al litigio. De toda forma, las ventajas de la armonización legislativa entre las leyes nacionales superan las desventajas.

⁷¹ Art. 1º del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (2013/C 175/01).

Las relaciones sociales, que engloban las relaciones jurídicas y económicas, son complejas y su éxito reside en la búsqueda del equilibrio entre todos los intereses implicados en dichas relaciones, de forma que la patente y las inversiones estén jurídicamente protegidas. Sin embargo, es necesario que la sociedad reciba una contrapartida a través del desarrollo nacional, con lo que se cierra el ciclo que empieza en la investigación y termina en la explotación de la patente, proporcionando provecho para todos en el sistema.

2. El Sistema Internacional de Patentes

29. El apartado 2 introduce el análisis de las patentes ante el proceso de globalización y su necesaria normatización internacional, como manera de conferir una protección mínima en todos los Estados miembros de los tratados internacionales existentes sobre la materia.

2.1. LAS PATENTES Y LA GLOBALIZACIÓN

30. Las patentes tienen manifiestamente un rasgo internacional, dada la ya explicada naturaleza cosmopolita de estos productos y el factor de que normalmente las patentes cuentan con tecnología de un alto valor añadido. Al tratarse de productos esenciales para el desarrollo estatal y ser fruto de inversiones, privadas o públicas, existe

una preocupación estatal mundial de determinar un nivel mínimo de protección, que se prevea en un acuerdo sobre el tema.

31. La globalización es un fenómeno de repercusión en todas las áreas del conocimiento. Desde los medios de comunicación hasta la forma como las relaciones interpersonales se construyen todo se vuelve más complejo a partir de la globalización. De esta forma, se puede afirmar que crea una sociedad global integrada, en particular a partir de la década de 1990. Ante esta situación, el Derecho tradicional, arraigado al concepto clásico de soberanía estatal, deja de dar respuesta a las exigencias de esta nueva sociedad y, por ello, surgen nuevos instrumentos jurídicos que intentan resolver los conflictos de interés surgidos con la globalización⁷².

32. El Derecho, como elemento esencial para el mercado y un importante componente en el valor de los negocios, también sufre cambios fruto de la globalización social y económica. Este cambio se puede verificar, por ejemplo, en el proceso de uniformización de leyes (leyes modelos, normativas comunitarias y tratados internacionales)⁷³ o de creación de centros internacionales para la resolución de litigios.

⁷² Para Wagner Menezes, "... o fenômeno da internacionalização não é um modismo do Direito e, sim, decorrência de uma nova realidade global, consolidada a partir da sociedade internacional contemporânea, que evolui para a maior institucionalização das relações entre os Estados e engloba uma dinâmica agenda internacional, na qual são incorporados novos temas, mecanismos e atores". MENEZES, W., «Direito Internacional: Temas e perspectivas globais», en *Revista Jurídica Consulex*, Ano XV, n. 357, Consulex, São Paulo, p. 26-28.

⁷³ Para Rafael Illescas, "... la uniformidad en la formulación y aplicación de la norma, previsibilidad del derecho aplicable y revisión judicial o arbitral de tal aplicación constituyen las grandes exigencias del momento actual del tráfico mercantil global". ILLESCAS, R., «Derecho mercantil y globalización», en *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid – Globalización y Derecho*, No. 9,

33. En el ámbito de la propiedad industrial, la globalización ha provocado cambios en muchos sentidos. El primero que se puede ver es con relación al desarrollo tecnológico producido a partir de las últimas décadas del siglo pasado. Toda esta tecnología se logra a partir de grandes inversiones en investigación que, como resultado, hace que los inversores esperen obtener grandes beneficios con la comercialización de los productos resultado de dichas investigaciones. En gran parte, estos productos se protegerán a partir de un certificado de propiedad industrial, que más concretamente puede ser un certificado de registro de patente que asegure al propietario la titularidad jurídica y el monopolio económico de la explotación.

El desarrollo tecnológico, cuando se incluye en un análisis de la realidad de un país como Brasil, es extremadamente importante pues provoca un importante incremento de la producción nacional, a partir del cual aumenta el flujo de exportación y el valor añadido de los productos y servicios generados. Pero el papel de Estado es importante también como motor inicial del desarrollo, pues le corresponderá la promoción de un entorno adecuado y armónico para la consecución de una política integrada cuyo objetivo final sea el crecimiento económico del país, así como el desarrollo de la matriz tecnológica y los índices sociales.

Madrid, 2005, pp. 79-94. Para un análisis acerca de las fuentes existentes en el sistema de protección de la propiedad intelectual véase UBERTAZZI, L.C., «Para una introducción al derecho europeo de la propiedad intelectual», en *ADI*, No. XXIV (2004), Marcial Pons, Santiago de Compostela, pp. 305-324. La uniformización de las leyes también puede ser analizada a partir del pensamiento de Mireille Delmas-Marty en el libro: DELMAS-MARTY, M., *Pour un droit commun*, Le Seuil, Paris, 1994.

Este papel ejercido por el Estado es muy sencillo, pues la Administración Pública no puede no dejar de estar presente en el mercado ni intervenirlo en exceso. En lo que se refiere a las instituciones jurídicas y normativas, es importante que el Estado promueva un sistema de patentes que proteja los intereses privados de los inversores, pero que también atienda a las demandas colectivas y al interés público. Al mismo tiempo, el Estado debe crear un sistema de solución de litigios dinámico y eficiente.

Cuando se encuentran dentro de un proceso de globalización, los Estados deben crear de manera conjunta todos estos elementos, desde una protección fruto de una normativa internacional hasta la creación de un sistema internacional de solución de litigios. En la actualidad, se ofrecen soluciones comunes en espacios comunitarios y, poco a poco, pueden empezar a difundirse más allá de las fronteras de los continentes en los que los bloques regionales están presentes.

Un segundo aspecto en el que la globalización tiene relación directa con las patentes es sobre la facilidad de piratería a partir de la circulación del producto, pues los medios de transporte y comunicación son cada vez más modernos y accesibles. Con ello, una patente registrada, por ejemplo, en Francia se conoce rápidamente en China. Toda esta facilidad que genera muchos beneficios a la producción y el desarrollo tecnológico, puede constituirse de un elemento importante para la piratería y la copia.

La historia del desarrollo tecnológico mundial se basa, en gran medida, en la copia de ideas ya existentes. La idea del químico Lavoisier de que en la "... naturaleza nada se crea, nada se destruye,

todo se transforma” es perfectamente aplicable al sector tecnológico contemporáneo. Las tecnologías desarrolladas en un país cuando llegan a otra parte del mundo puede ser la llave para la creación de una tecnología mucho más compleja e importante para el progreso de la humanidad. En este sentido, la globalización es muy positiva para el desarrollo tecnológico.

Pero esta difusión tecnológica por diferentes lugares de manera casi que instantánea aumenta la complejidad de los litigios surgidos, por diversos motivos que, normalmente, están relacionados a factores territoriales. Para solucionar estos problemas, el Derecho también necesita actualizarse y dinamizarse, de forma que establezca medidas modernas que solucionen los conflictos, como a través de prestigiosos centros internacionales de arbitraje en materia de patentes.

34. Por último, la globalización también es responsable de producir un enorme intercambio de información tecnológica entre los grandes centros de investigación. Gracias a Internet, las informaciones llegan en tiempo real a cualquier parte del mundo, lo que permite un acceso al conocimiento nunca antes experimentado en la historia de la humanidad. En el campo de las patentes, Internet es importante pues permite a personas que se encuentran en distintos lugares geográficos investigar y producir tecnologías de forma conjunta⁷⁴.

⁷⁴ Sobre un análisis de los Derechos de propiedad intelectual en el medio digital y la incidencia del derecho internacional privado comunitario sobre esas relaciones, véase PALAO MORENO, G., «La explotación internacional de los derechos de propiedad intelectual en el medio digital: una aproximación desde el Derecho Internacional Privado Comunitario», en *Nuevos retos de la Propiedad Intelectual* (PALAO MORENO, G., PLAZA PENADÉS, J., COORD.) Aranzadi, Navarra, 2009, pp. 213-236.

La globalización es un proceso que no permite el retroceso y la vuelta a una estructura estatal ensimismada y no integrada ni regional ni globalmente. Los Estados necesitan un proyecto de desarrollo que integre los sectores jurídico, económico y social, con estructuras administrativas eficientes, instrumentos jurídicos que solucionen los problemas derivados de las relaciones comerciales inherentes a las patentes, así como formas de transferencia de los beneficios económicos y del desarrollo tecnológico en pro de toda la sociedad.

Este es el hilo conductor de toda la tesis. Cómo Brasil, desde una perspectiva de mercado extremadamente globalizado e interconectado, puede modificar su sistema de protección de patentes y resolución de conflictos internacionales en esta materia, para aumentar la entrada de inversiones extranjeras en tecnología y crear un entorno adecuado para la investigación en I+D.

2.2. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES

35. En 1883 se firmó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial⁷⁵, inaugurando así lo que hoy la OMPI⁷⁶ denomina

⁷⁵ Para Maristela Basso el Convenio de París, así como el de Berna, han representado un momento muy importante para el Derecho Internacional Privado, pues han incorporado los temas de derecho privado, a través de la propiedad intelectual, en el escenario internacional. Así, dichos Convenios representan un primer paso en dirección a la formación de un Derecho internacional privado común. BASSO, M., *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2000, p. 109. Son Estados Miembros del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Belice, Benin, Bhután,

Bolivia , Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán , Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Kuwait, Lesotho, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Árabe Siria, República Centroafricana, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santa Sede, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tailandia, Tayikistán, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. Información disponible en: <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/> [Fecha de visita: 02.08.2015].

⁷⁶ Son Estados Miembros de la OMPI : Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Belice, Benin, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia , Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Niue, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Árabe Siria, República Centroafricana, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santa Sede, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán,

el sistema internacional de patentes⁷⁷. Dicho Convenio estableció los principios de trato nacional y Derecho de prioridad. Según las disposiciones del trato nacional, cada uno de los Estados miembros debe conceder a los ciudadanos de los demás Estados contratantes la misma protección que concede a sus nacionales⁷⁸.

En virtud del Derecho de prioridad, se entiende que una vez que el inventor realiza la primera solicitud de registro en un Estado miembro, se garantizará el derecho del solicitante a pedir protección en

Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tailandia, Tayikistán, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Véase <http://www.wipo.int/pct/es/> [Fecha de visita: 02.08.2015].

⁷⁷ La creación de un sistema internacional está relacionado con la importancia económica de las patentes y su naturaleza cosmopolita. En ese sentido, Carrascosa González explica que: “Los derechos reales más rentables desde el prisma económico son, en la actualidad, los que recaen sobre propiedades incorpóreas: patentes, marcas, derechos de autor, denominaciones de origen, etc. La propiedad inmobiliaria y la mobiliaria sob derechos menos aptos para su “circulación internacional” y corresponden a etapas de un capitalismo menos desarrollado, un “capitalismo estatal”. Por el contrario, los derechos incorpóreas presentan la ventaja de una posible “explotación mundial”: sus rendimientos se producen simultáneamente en todos los países del mundo. Por ello, son los “derechos reales de la globalización”, que se ven, además potenciados por la caída de barreras interestatales a la libre circulación de los productos, servicios y derechos.”. CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Globalización y Derecho Internacional Privado*. LiberLibro.com, Albacete, 2002, pp. 34-35.

⁷⁸ Artículo 2 - Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión

1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.

3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

cualquiera de los demás Estados contratantes, dentro del plazo de doce meses. Además, se considerará que esta última solicitud fue presentada en la misma fecha que la primera⁷⁹.

El Convenio de París (que establece la protección unionista, ya tratada en el apartado “El sistema brasileño de protección de patentes”) lo administra la OMPI, que es una organización internacional con personalidad jurídica propia, que funciona dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La OMPI es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual.

La OMPI, con sede en Ginebra, fue creada en 1967. La organización tiene la función de promover la protección de la propiedad intelectual en todos los países miembros, ser sede administrativa de las Uniones de París (1883) y de Berna (1885)⁸⁰ y estimular la transferencia de tecnología a los países menos desarrollados, con el objetivo de promover su desarrollo.

36. El sistema internacional de patentes, establecido en el Convenio de París y administrado por la OMPI no fue suficiente para los Estados.

⁷⁹ Artículo 4: 1) *Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.* 2) *Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.* 3) *Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.*

⁸⁰ Página web oficial <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/> [Fecha de visita: 02.08.2015].

Con el objetivo de proteger los derechos de propiedad intelectual en el ámbito del comercio internacional, se incluyó en el acuerdo constitutivo de la OMC el “Anexo 1.C”, conocido como “ADPIC - Acuerdo de la OMC sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio internacional”. La inserción del ADPIC en la OMC atiende a las exigencias de regular la propiedad intelectual a través de una legislación internacional fuerte y que defina parámetros mínimos de protección de cada derecho⁸¹.

Las normas del ADPIC pueden clasificarse en tres categorías: normas sustantivas, que son normas de observancia, descritas como niveles mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual; normas de procedimientos, que garantizan la eficacia de las normas sustantivas, que presentan los medios civiles, administrativos, penales y procesales, como es el caso de la adopción de las medidas cautelares⁸²; y, por último, las normas de resultados, que complementan a las normas de procedimientos y determinan la extensión del resarcimiento que compense del daño sufrido por el titular de la propiedad intelectual, o las formas de medir la extensión del resarcimiento del infractor, así como los medios de prevención y

⁸¹ Para Maristela Basso tal inserción se debe por dos razones: “... o interesse de completar as deficiências do sistema de proteção da propriedade intelectual da OMPI, e a segunda, a necessidade de vincular, definitivamente, o tema ao comércio internacional”. BASSO, M., *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2000. p. 159.

⁸² Maristela Basso para esos casos indica los artículos 50 hasta el 60 del ADPIC. El artículo 50 disciplina las medidas cautelares proferidas por jueces estatales con el objetivo de evitar infracciones a derechos de propiedad intelectual o proteger pruebas importantes. Ya los artículos 51 hasta el 60 reglamentan las medidas de frontera como la suspensión de la liberación de bienes del probable infractor para fines de importación.

solución de conflictos⁸³.

37. Entre las principales cláusulas y principios rectores del ADPIC, se puede destacar los niveles mínimos de protección indicados en el Acuerdo⁸⁴, el principio del trato nacional⁸⁵, el principio del trato de la nación más favorecida⁸⁶, el agotamiento de los derechos⁸⁷, así como algunas preocupaciones que exceptúan el derecho del propietario, como la protección de la salud pública y el desarrollo⁸⁸.

⁸³ BASSO, M., *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual...*, cit., p. 192.

⁸⁴ El Art. 1 del ADPIC dispone acerca del Principio de la Protección Mínima. A partir de eso, los Estados-miembros deben tener en cuenta que los plazos de protección establecidos por el ADPIC son plazos mínimos, siendo que es posible que se establezcan *standards* de protección superiores a los del ADPIC (disposiciones que reciben de la doctrina el nombre "TRIPS-plus" o "TRIPS-Extra", pues establecen plazos más largos que los establecidos en el ADPIC).

⁸⁵ El Art. 3 prevé el Principio del Trato Nacional. A partir de eso se tiene que el trato concedido por un Estado-miembro a sus nacionales debe ser otorgado a los nacionales de otros miembros.

⁸⁶ El Art. 4 determina que se mantenga un equilibrio en las relaciones entre los miembros, principalmente para evitar los acuerdos bilaterales que tengan como objetivo causar perjuicios a un tercer Estado.

⁸⁷ Art. 6 - *Agotamiento de los derechos. Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.*

⁸⁸ Art. 7 – *Objetivos: La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.*

Artículo 8 – Principios.

1. *Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.*

2. *Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.*

Otro aspecto muy importante se refiere a la aplicabilidad interna del ADPIC. El Acuerdo determina los niveles mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual, que deben recoger las legislaciones nacionales de los Estados miembros. En ningún momento, el texto del ADPIC concede derechos directamente ejercitables por los individuos (personas físicas o jurídicas) o les confiere obligaciones.

38. En este sentido, la doctrina es unánime al definir que el ADPIC no es aplicable a las personas, al no permitir que accedan al Poder Judicial para exigir la aplicación del Acuerdo a casos particulares⁸⁹. Este análisis parece simple, pero recibe un tono dramático por las erróneas interpretaciones que algunos jueces brasileños han llevado a cabo y que, con total impropiedad, han aplicado los plazos del ADPIC que, antes de la Ley 9.279/96, eran más largos que los plazos de la legislación anterior (Ley 5.772/71), a particulares que pretendían ampliar la protección de patentes cinco años más (diferencia entre los plazos del ADPIC, veinte años, y la ley brasileña anterior, quince

⁸⁹ Para el autor: [...] as normas do TRIPS não criam direitos diretamente em favor das partes privadas. O órgão jurisdicional da OMC já o declarou [...], em várias oportunidades; tal proposta – de aplicação direta às partes privadas – foi explicitamente submetida e rejeitada na negociação do acordo. Mais ainda, como reitera a Corte Européia, a aplicação direta de TRIPS frustraria um dos direitos mais importantes garantidos aos Estados-membros pelo sistema da OMC, o de negociar e de prover compensações no caso de um descumprimento das normas fixadas em TRIPS. En: BARBOSA, D.B., *Uma introdução à Propriedade Intelectual...*, cit., p. 217. Véase también Diez-Hochleitner, J. y Espósito C., «La falta de eficacia directa de los Acuerdos OMC (A propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 1999 en el asunto C-149/96, Portugal c. Consejo)», en *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, No. 206, Einsa, Alcobendas, 2000, pp. 10-23

años)⁹⁰. Toda esta situación de mala interpretación judicial con relación a la naturaleza del ADPIC se resolvió con la aprobación de la Ley 9.279/96 que armoniza la legislación brasileña y los plazos y exigencias del ADPIC.

39. La OMC tiene un convenio con la OMPI que firmado en 1996, cuya intención es la de promover *workshops* sobre propiedad intelectual y su relación con el comercio, transferencia de tecnología y desarrollo. Ejemplo de este convenio son las acciones conjuntas que fueron promovidas entre las dos organizaciones con el objetivo de ofrecer cooperación técnica a los países en desarrollo y con menor desarrollo relativo. Esta cooperación tiene por objeto ayudar a estos países a adecuarse internamente a las disposiciones del ADPIC. En 1998, la OMPI y la OMC enviaron comunicados a los gobiernos de los países en desarrollo ofreciendo ayuda técnica para el proceso de incorporación del ADPIC y adaptación interna al texto del Acuerdo.

⁹⁰ Tribunal Regional Federal de Brasil (2ª região). *Apelação em Mandado de Segurança* nº 98.02.44769-2. 5ª Turma, Rio de Janeiro, RJ, 25 de abril de 2000. Texto disponible em: <http://www2.trf2.gov.br> [Fecha de visita: 16.10.2013]. El caso se trata de una Acción de "*Mandado de Segurança*", que es próxima al recurso de Amparo permitido en el Derecho Español. En primera instancia se reconoció el Derecho del particular de prórroga del registro de la patente por más 5 años, a partir de la reciente ratificación del ADPIC por Brasil. En segunda instancia, el INPI presentó recurso de apelación frente el Tribunal Regional Federal de la 2ª Región. El Recurso fue desestimado, pues el órgano colegiado de jueces, por unanimidad, entendieron que el ADPIC inicio su producción de efectos a partir de su incorporación al Derecho brasileño. La jueza relatora ha decidido que el Acuerdo aplica a los particulares independiente de las disposiciones de la ley nacional, debiéndose extender el plazo de protección de la patente de 15 años (como en la ley anterior, Ley 5.772/71, Art. 24) a 30 años (Art. 33 del ADPIC). La jueza relatora ha entendido también que no aplicaba a Brasil el plazo de carencia del Art. 65.2 del ADPIC que aplaza el inicio de la aplicación de las disposiciones del ADPIC en 4 años para los países en desarrollo. Por tanto, Brasil, según entendimiento de la jueza relatora, debió haber expresado para el momento de la ratificación del Acuerdo la opción de hacer uso de dicho plazo de carencia.

Otra importante contribución de la OMPI se refiere en concreto a los litigios en material de patentes es el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, cuyo objetivo es solucionar extrajudicialmente los litigios sometidos a uno de los medios alternativos disponibles para la solución de los conflictos. Los medios disponibles son el arbitraje, el arbitraje acelerado, la decisión de experto y la mediación (trataremos sobre el arbitraje en la Parte III de esta tesis). A su vez, sobre la mediación es importante explicar que se trata de una forma sencilla de resolución de controversias, en la que las partes llegan a un acuerdo con la ayuda de un tercero neutral, que se formaliza como un contrato entre los litigantes. Por último, la decisión de un experto es un procedimiento en el que a partir de una disputa o diferencia entre las partes, estas se someten a la determinación de uno, o más, expertos en el tema. Esta decisión es vinculante, salvo acuerdo en contrario de las partes⁹¹.

3. EL SISTEMA BRASILEÑO DE PROTECCIÓN DE PATENTES

40. El sistema brasileño de protección de patente cuenta con una norma de naturaleza material, que es la principal en este tema, que es la Ley 9.279/96, y algunas normas complementarias, como el Código Penal, el Código Civil, la legislación que regula el Derecho de la competencia. Este apartado trata, en una primera parte, de la existencia del INPI como órgano competente para el registro y la

⁹¹ Para más informaciones, véase la web del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, disponible en: <http://www.wipo.int/amc/es/> [Fecha de visita: 08.06.2014].

gestión de asuntos relacionados con la propiedad industrial en Brasil, a partir de la previsión de la Ley 9.279/96; y, posteriormente, del registro de las patentes ante dicho organismo con fundamento en la referida ley. En la segunda parte, se examinan las demás normas que complementan el sistema brasileño de protección de patentes.

3.1. El INPI y el registro de patentes en Brasil

41. En Brasil, las patentes se protegen a través del registro en una institución pública denominada INPI⁹². El INPI es una entidad autónoma federal que tramita todo el proceso de concesión de patentes (o marcas, denominaciones de origen, diseños industriales, etc.)⁹³. Además, tramita las demandas, en el ámbito administrativo, sobre cualquier cuestión relativa a la nulidad del registro por incumplimiento

⁹² A título comparativo se puede observar la protección de las patentes en el continente europeo. Para una protección en varios Estados europeos se tiene la opción de la Patente Europea, que corresponde a la posibilidad del depositante de requerir la protección simultánea en dos o más Estados miembros de la Convención de Múnich sobre la Patente Europea de 1973. Actualmente existen 38 Estados miembros de dicho Convenio, cuya gestión es ejercida por la Oficina Europea de Patentes. Asimismo, existe también la Patente Europea con efecto unitario gestionada directamente y institucionalmente por Organización Europea de Patentes. Esa evolución es responsable por dinamizar las inversiones en nuevas tecnologías en la Europa y disminuir los costes para el registro y protección de la patente en varios países. Véase Reglamento UE 1257/2012, “Se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente”, texto disponible en: fecha de visita:01.05.2014.

⁹³ Es importante resaltar que la Ley 9.279/96 prevé un complejo proceso administrativo para la concesión de la patente, que pasa por la posibilidad de presentación de oposiciones por terceros, hasta exigencias hechas por el INPI en todas las fases del proceso.

de alguno de los requisitos legales para la concesión del registro de patente (concesión de la "carta patente").

La patente tiene su origen en un proceso creativo humano, de modo que incluso esta situación de origen se concreta en un requisito jurídico necesario para registrar la patente, como es la actividad inventiva⁹⁴. Es decir, la patente es un bien inmaterial, con valor económico y aplicable a un proceso productivo, pero que tiene su origen en una labor humana creativa. Si bien no puede patentarse cualquier idea. Es necesaria y obligatoria la aplicación industrial de la labor creativa, con lo que quedan excluidas, por ejemplo, las reglas de juegos y fórmulas matemáticas.

42. La solicitud de depósito de la patente es el primer paso del proceso de registro. Este depósito se lleva a cabo en el INPI y deberá contener una solicitud debidamente cumplimentada, un informe detallado de todo el proceso creativo y las características esenciales del objeto de la patente, las reivindicaciones, algún diseño o proyecto gráfico, en su caso, un resumen de la solicitud y el pago de las tasas administrativas⁹⁵.

⁹⁴ La relación de la creación con la aplicación industrial para que sea considerada una invención es aclarada por Jacques Labrunie, al afirmar que: "... a invenção é o resultado de uma criação intelectual, importando em uma solução nova para um problema técnico existente. No entanto, todas essas definições são criticáveis e incompletas. Muitas vezes, as definições confundem os elementos intrínsecos da invenção com as condições de patenteabilidade, que serão estudadas mais adiante; por exemplo, a presença de novidade e de atividade inventiva". LABRUNIE, J., *Direito de Patentes: Condições legais de obtenção e nulidades*. Manole, São Paulo, 2006, p. 5.

⁹⁵ Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà: I - requerimento; II - relatório descritivo; III - reivindicações; IV - desenhos, se for o caso; V - resumo; e VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Es importante hacer algunas consideraciones sobre las reivindicaciones, por cuanto determinan la extensión del contenido que protege el registro. Es decir, la reivindicación es la delimitación del objeto de protección, basado en el informe descriptivo, que indica las características y especificidades de la solicitud de registro⁹⁶. Las reivindicaciones deben ser objetivas de tal suerte que delimiten los parámetros que definirán el ámbito para el que se requiere la protección⁹⁷.

Una vez presentada la solicitud, se realizará un examen formal para constatar si toda la documentación está completa y es correcta. En caso afirmativo, se depositará la solicitud, considerándose como fecha de depósito la de presentación de la solicitud⁹⁸. La determinación de la fecha es importante para definir la prioridad entre solicitudes en caso de que distintas personas presenten dos registros de la misma patente.

43. Una vez presentada la solicitud de registro, la etapa siguiente es la publicación en la Revista de Propiedad Industrial del INPI. Esta

⁹⁶ Sobre las reivindicaciones Gabriel Di Blasi explica que "... dessa forma, recomenda-se observar alguns cuidados no momento de redigir uma reivindicação. São eles: a) reivindicação deve ser inteiramente fundamentada no relatório descritivo e nos desenhos; b) a redação de uma reivindicação deve ser feita de maneira simples e, sempre que possível, utilizando poucas palavras; c) as características técnicas definidas na reivindicação, sempre que possível, devem estar relacionadas diretamente com o significado real das palavras usadas no conteúdo da reivindicação". DI BLASI, G., *A propriedade industrial...*, cit., p. 82.

⁹⁷ Art. 25: "*As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção*". En el mismo sentido la Ley 11/1986 indica en su Art. 26, "*Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción*".

⁹⁸ Art. 20. "*Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação*".

publicación se hace en cualquier momento, si así lo solicita el depositante, o dieciocho meses después del depósito, si el depositante no pide la anticipación. La publicación tiene el objetivo de permitir que terceros puedan impugnar la solicitud, en caso de considerar que viola otra patente anterior o que no cumple los requisitos necesarios para el registro. Esta fase cumple la previsión constitucional del Art. 37 de la Constitución, que determina la publicidad de los actos administrativos como uno de los principios de la Administración Pública.

Este es uno de los momentos más propicios para que un tercero realice una solicitud de impugnación del depósito, defendiendo que la patente cuyo registro se solicita no presenta los requisitos formales para el depósito, por lo que no debe admitirse. Es decir, es posible impugnar los presupuestos formales de la solicitud de registro, aún en el ámbito administrativo, ante el propio INPI.

44. El examen técnico y de fondo de la solicitud de patente lo realizarán analistas del INPI, a partir de la solicitud del interesado, en el plazo máximo de 36 meses a contar desde la fecha de depósito⁹⁹. El examen técnico concluirá si el objeto de la solicitud puede ser patentado (si se cumplen los requisitos) y analizará la descripción de la patente y las reivindicaciones. Tras el examen, el INPI emitirá la decisión concediendo o denegando el registro de la patente.

45. Una vez que el INPI concede la patente, se puede pedir la nulidad del registro en el ámbito administrativo, aunque debe tenerse

⁹⁹ Art. 33. “O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido”.

en cuenta que las decisiones administrativas no son firmes y pueden modificarse en un proceso judicial¹⁰⁰. La nulidad administrativa se prevé en el Art. 50 de la Ley 9.279/96, de modo que el registro realizado será anulado en los siguientes casos: cuando no se cumplen los requisitos legales de la patente, el informe o las reivindicaciones no están de acuerdo con los Art.s 24 y 25 de la Ley, el objeto de la patente es más amplio que el contenido previsto en la solicitud y la concesión del registro no ha observado alguna de formalidad legal (como, por ejemplo, el pago de la tasa correspondiente o la presentación de algún documento exigido por ley).

La nulidad administrativa sigue el procedimiento previsto en los arts. 51 a 55 de la Ley 9.279/96, que básicamente instaura un proceso de contradicción entre las partes, dando al depositante la posibilidad de presentar defensa a partir de los fundamentos que justifican la solicitud de nulidad realizada por un tercero o *ex officio* por el INPI. Es importante señalar que la solicitud administrativa de nulidad tiene un plazo de prescripción de seis meses, contados a partir de la concesión de la patente.

El reconocimiento estatal de la propiedad de la patente que se da al inventor es un acto puramente administrativo y, como tal, puede cuestionarse administrativamente, como se ha expuesto en los párrafos anteriores; o, judicialmente como se analiza en la Parte II de esta tesis. Sin embargo, una vez más, es importante destacar que todo acto

¹⁰⁰ El acto de concesión de la patente tiene naturaleza administrativa, y por eso es posible la aplicación de la auto tutela y autocontrol de los actos administrativos inválidos por la propia Administración Pública. Para más informaciones véase LABRUNIE, Jacques, *Direito de Patentes*. Manole, Bauru, pp. 29-58.

administrativo, impugnado o no administrativamente, puede analizarse de nuevo en sede judicial, pues el Poder Judicial tiene la función de controlar los actos administrativos.

3.2. Sistema normativo complementario a la Ley 9.279/96

46. El sistema brasileño de protección de las patentes no lo integra solo el INPI. Existen otros instrumentos que están a disposición del Estado y la sociedad para garantizar la propiedad de las patentes y el interés público frente a eventuales abusos del Derecho de propiedad. Como se ha señalado, el Estado concede al inventor o al propietario de la patente la exclusividad de la explotación económica. En este sentido, el Estado también tiene que tener una estructura institucional que garantice dicha exclusividad.

a. Así, la Ley 9.279/96 y el Código Penal brasileño prevén algunos delitos relacionados con la infracción de patentes. Entre otros, se consideran delitos contra las patentes, la fabricación no autorizada de producto patentado, la utilización no autorizada de medio o proceso que forme parte de una patente, la exportación o comercialización de producto que infrinja el Derecho de la patente¹⁰¹.

¹⁰¹ Art. 183. *“Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:*

I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de

b. En la esfera civil, varias leyes mencionan las patentes, integrando así el sistema nacional de protección. En primer lugar, la propia Ley 9.279/96 hace referencia a la protección civil de las patentes al clasificar como ilícito el acto de infracción a las patentes¹⁰². El Código Civil brasileño prevé que todo acto ilícito genere responsabilidad civil para el autor¹⁰³. Esta responsabilidad civil tiene como consecuencia la reparación de los daños morales y materiales a través de la indemnización que determine un juez o árbitro¹⁰⁴.

invenção, sem autorização do titular. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa”.

Art. 184. *“Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa”.*

Art. 185. *“Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa”.*

Art. 186. *“Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente”.*

¹⁰² Art. 42. *“A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado”.*

¹⁰³ Art. 186. *“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.*

¹⁰⁴ Art. 927. *“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.*

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

c. La protección de la patente también genera consecuencias jurídicas en el Derecho económico. Esta área del Derecho tiene como objetivo regular la vida económica del país, armonizando las relaciones sociales y jurídicas existentes entre los agentes privados que actúan en el mercado, el poder público y los intereses de la sociedad (en particular, de los consumidores)¹⁰⁵. La Ley de Patentes (Ley 9.279/96) prevé la posibilidad de licencia obligatoria de la patente si el titular ejerce el derecho de exclusividad de forma abusiva, si no explota la patente o si la comercialización del producto patentado no atiende las necesidades del mercado¹⁰⁶. Así, el ordenamiento jurídico brasileño también regula, a través del derecho económico, la utilización y la explotación de la patente por el titular¹⁰⁷.

¹⁰⁵ En ese sentido, véase: VIZEU FIGUEIREDO, L., *Lições de Direito Econômico*. 4º ed. Forense, Rio de Janeiro, 2001. Para algunos autores, el Derecho Económico tiene como principal función de regular los monopolios, incluso los formados a partir de la concentración de un producto esencial que es producido sólo por una industria que es la detentora de la patente, como en los casos de medicamentos. Asimismo, Marie-Anne Frison-Roche expresa: "... Le droit de la régulation économique se met en place, engrande partie sur les cendres de l'organisation économique construite autour de monopoles d'Etat en charge des services publics et dans la perspective de la mondialisation". Frison-Roche, M.-A., «Définition du droit de la régulation économique», texto disponible en: http://www.mafr.fr/IMG/pdf/8-2-16_Definition_Droit_de_la_Regulation_2004-3.pdf [Fecha de visita: 11.09.2012]. .

¹⁰⁶ Art. 68. "O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado".

¹⁰⁷ Para Matheus Ferreira Bezerra, "... A licença compulsória em decorrência do interesse econômico consiste em uma intervenção do Poder Público que possui como fundamento de sua atuação justamente a defesa da ordem econômica estabelecida na Constituição Federal de 1988, a partir da concessão da propriedade industrial. (...) Nesse contexto, em defesa do uso racional e ordenado da propriedade privada, o

47. Para regular la aplicación de esas leyes, el Estado cuenta con un aparato judicial y de control integrado por la Justicia y la Fiscalía. La Fiscalía en Brasil tiene dos funciones, que son (i) de velar por la ley (*custus legis*); y, (ii) la de intervenir en los procesos penales. A partir del momento en que el propietario de la patente o el Ministerio Fiscal tengan conocimiento de algún acto contrario a una disposición normativa, como una infracción del derecho del titular de patente o violación del orden económico (por ejemplo, monopolio), la justicia estatal se hace presente a instancia de la parte que ejerce el derecho de acción y de acceso a la justicia.

De este modo, el Estado construye un sistema que comienza con la promulgación de la ley de protección y la constitución de un organismo de registro y gestión de la patente (en Brasil, el INPI) y que se completa con otros organismos que forman parte de la estructura estatal, como es el caso de la Fiscalía y de la Justicia, que están encargados de velar por el cumplimiento de la normativa vigente por todos.

Estado deverá intervir sobre o objeto da patente, em caso de se evidenciar a utilização de forma abusiva, contrária aos preceitos constitucionais (...)”. FERREIRA BEZERRA, M., «A Licença Compulsória motivada pelo Interesse Econômico no Direito Brasileiro», en *Direito, Inovação e Desenvolvimento* (REIS SIQUEIRA FREIRE, A., LIMA ASSAFIM, J. M., SOARES CASTRO, M, ORGS.). Vol. 1. Arraes, Belo Horizonte, 2013. pp. 19-34.

3.3. La infracción de la patente en el Derecho Brasileño

48. Toda norma jurídica completa tiene una estructura integrada por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho es un juicio hipotético que regula una conducta humana. Al final, la norma tiene una consecuencia jurídica que debe aplicarse a quien no respeta la disposición prevista en el presupuesto de hecho. Si se hace un análisis empírico de la estructura normativa de las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial brasileña se tiene que “*Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei*”. Así, el supuesto de hecho prevé que el inventor tiene el derecho a que se le conceda la patente sobre su invención, si esta cumple las condiciones legales (novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, etc.)¹⁰⁸. Sin embargo, es necesario que la misma ley incluya una consecuencia jurídica dirigida aquellos que no respetan el presupuesto. En este sentido, la Ley 9.279/96 prevé algunas consecuencias que se aplican a los infractores o violadores de las patentes, como, por ejemplo el Art. 183¹⁰⁹. La disposición legal, de naturaleza penal, aplica la pena de detención o multa al infractor como consecuencia del derecho antes garantizado por ley.

¹⁰⁸ Ver MASSAGER, J., «Algunas novedades en el panorama de los procedimientos por infracción de patentes», en: *Revista de Derecho Mercantil*, No. 255, 2005, pp. 45-82.

¹⁰⁹ Art. 183. “*Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa*”.

Esta estructura es necesaria para dar eficacia a la previsión legal, con lo que es importante aplicar al infractor una consecuencia, civil o penal¹¹⁰. A partir de este análisis se observa que la legislación brasileña de patentes protege el Derecho del inventor o del propietario contra infracciones o violaciones. También es importante definir el término “infracción”. La primera consideración es que, a los efectos de este trabajo, los términos infracción y violación son sinónimos¹¹¹.

49. Como ya se ha señalado, el Estado otorga al inventor la exclusividad sobre la invención durante un determinado período de tiempo (en Brasil, este plazo es de veinte años para las invenciones, según el Art. 40). En sentido contrario, toda persona que impide al inventor ejercer de forma plena sus Derechos, estará violando o infringiendo la patente, por ejemplo, mediante la fabricación no autorizada de producto patentado o su comercialización no autorizada¹¹². La consecuencia más probable es la determinación de indemnización por los daños materiales y morales generados al propietario.

Otra forma de acto contrario a la exclusividad del inventor de la patente son las licencias obligatorias, que no se constituyen una infracción de la patente, pues las establece el poder público en las situaciones previstas en ley, como se analizará en el próximo apartado.

¹¹⁰ La tesis tiene como objetivo el análisis de las consecuencias civiles.

¹¹¹ Es importante señalar que, en el ámbito europeo, muchas medidas institucionales son discutidas con el objetivo de disminuir las infracciones a las patentes. La infracción es indicada como “amenaza real para la salud y la seguridad de los consumidores, así como para nuestras economías y nuestras sociedades” (Vid. Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de septiembre de 2010, sobre el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior (2009/2178(INI))).

¹¹² Véase VEGA GARCÍA, B., *Contrafação de patentes*. LTr, São Paulo, 2004.

3.4. Las licencias de las patentes en Brasil: voluntad privada e intervención estatal

50. La Ley 9.279/96 prevé dos tipos de licencias de las patentes. Por un lado, las licencias voluntarias, concedidas a partir de la voluntad del propio inventor (arts. 61 a 67). Por otro, las licencias obligatorias, definidas a partir de la intervención estatal en la propiedad (arts. 68 a 73).

51. La licencia voluntaria se produce mediante la celebración de un contrato entre el propietario/inventor y un tercero, que pasa a estar autorizado para explotar la patente, con o sin exclusividad, en el mercado. La ley determina que el licenciataria puede recibir todos los poderes del titular para la defensa de la patente frente a otras personas. La Ley prevé que el contrato debe registrarse en el INPI. El registro confiere al contrato de licencia o transferencia de la patente la prerrogativa de que sea oponible a terceros, pero no es condición obligatoria para que el negocio jurídico tenga validez (Art. 62).

Otra posibilidad de licencia voluntaria es que el titular de la patente la ofrezca para su exploración (Art. 64). En este caso, el INPI publica la oferta y recibe las propuestas. Si no hay acuerdo entre el titular y el licenciataria sobre la remuneración por la licencia, el INPI deberá arbitrar la cuantía, que puede ser objeto de revisión una vez transcurrido un año de su fijación. Si la patente no es explotada efectivamente en el plazo de un año desde la concesión o si la

exploración es interrumpida durante un plazo superior a un año, el titular puede solicitar la cancelación de la licencia.

52. La segunda modalidad de licencia es la obligatoria, que está prevista entre los Arts. 68 y 74 de la Ley de Propiedad Industrial brasileña¹¹³. Las causas que permiten la licencia obligatoria de la patente son: ejercicio abusivo del monopolio que el titular posee, uso deficiente o fabricación o comercialización de la patente que no atiende al mercado¹¹⁴. En estos casos la licencia debe darse después de la tramitación del proceso judicial o administrativo.

¹¹³ El Acuerdo ADPIC permite la utilización de medidas de esa naturaleza a partir de la siguiente disposición: “*Artículo 8 Principios - 1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo. 2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología*”. La Ley Española (11/1986) determina que: “*Artículo 86 - Procederá la concesión de licencias obligatorias sobre una determinada patente, cuando, no estando sujeta al ofrecimiento de licencias de pleno derecho, concorra alguno de los supuestos siguientes: a) Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada. b) Necesidad de la exportación. c) Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal. d) Existencia de motivos de interés público para la concesión.*”

¹¹⁴ Como fue explicado anteriormente, el monopolio en la producción es una de las consecuencias de la concesión del registro de la patente, y posee naturaleza económica. Sin embargo, este monopolio no permite que el propietario deje de producir la patente, o que se utilice de precios exagerados, de forma de impedir el acceso al producto. Tal situación de uso abusivo del monopolio legal de la producción puede, y debe, ser prohibida por el Estado, a través del licenciamiento compulsorio. En ese sentido, Renato Dolabella Melo explica que se debe tener cuidado en el análisis del abuso del ejercicio del monopolio, pues “... é da própria natureza da patente que o seu titular possa gozar de certos privilégios que podem operar efeitos como o aumento de preços, restrição da concorrência e a redução da produção. Deve-se analisar, no caso concreto, se o agente não está promovendo um abuso, com o consequente desvio esperado da utilização de seus privilégios, que justifique a

En la concesión administrativa de licencia obligatoria, el Art. 73 de la Ley de Propiedad Industrial determina que la solicitud de licencia realizada por algún interesado debe demostrar el abuso del derecho de monopolio o la fabricación deficiente de la patente en el mercado. Hecha esta comprobación, el propietario de la patente cuenta con un plazo de sesenta días para oponer defensa, y una vez transcurrido, el INPI realizará el análisis y, al final, concederá o denegará la licencia. Concedida la licencia, el INPI indicará la retribución justa para el propietario (*royalties*), en caso de que el propietario y quien solicita la licencia no lleguen a un acuerdo.

Sin embargo, el Art. 71 prevé los casos de emergencia nacional o interés público en los que el Poder Ejecutivo Federal puede conceder la licencia de forma obligatoria de una patente por un periodo de tiempo y sin indicar la exclusividad de producción de la patente licenciada a una empresa u organismo público, pues la intención de dicho Art. 71 es posibilitar la producción a gran escala de una patente que sea necesaria para controlar una situación excepcional y de emergencia. El arbitraje de la remuneración al propietario de la patente licenciada debe hacerse a partir del valor económico de la licencia concedida. La necesidad de remuneración (*royalties*) se explica a partir del hecho de que la licencia de la patente afecta solo al monopolio de la producción, manteniendo la titularidad jurídica del propietario inventor sobre el registro. Como consecuencia de dicha titularidad se devengan *royalties* compensatorios para el titular que dejará de tener el monopolio.

aplicação do licenciamento compulsório”. DOLABELLA MELO, R., *Patentes e desenhos industriais: instrumentos legais para coibir os abusos*. Arraes, Belo Horizonte, 2011, p. 72.

3.5. Extinción de la patente en Brasil

53. El Art. 78 de la Ley de Patentes brasileña prevé que la patente se extingue por terminación del plazo de protección previsto en la ley, por renuncia del titular, por caducidad (falta de exploración por el titular o tercero autorizado) y por falta del pago anual. En estos supuestos, la patente entra en el dominio público y el titular deja de tener el monopolio para explorar la patente.

La ley brasileña de patentes, siguiendo los parámetros mínimos de protección establecidos en el Acuerdo ADPIC, establece el plazo de veinte años de protección para las patentes de invención y de quince años para los modelos de utilidad. Pasado ese plazo de protección, que no es renovable, el propietario del registro de la patente deja de tener la exclusividad o monopolio de la producción.

54. El Art. 79 prevé la posibilidad de que el propietario de la patente renuncie al registro de su propiedad. Considerando que la patente es un bien patrimonial de naturaleza disponible, el Estado no puede oponerse a la renuncia, excepto si dicha renuncia perjudica intereses de terceros, como, por ejemplo, un tercero que tenga un contrato en que el propietario le autoriza a explotar su patente. En este caso, el propietario no puede renunciar a su patente, pues la renuncia perjudicaría al tercero autorizado a producir. Sin embargo, es necesario hacer una importante consideración en este punto. En el Art. 211 de la Ley de Propiedad Intelectual brasileña se prevé expresamente que los contratos de transferencia de tecnología (como es el caso del ejemplo

anterior), solo producen efectos públicos y con relación a terceros, si están registrados en el INPI, pues en caso contrario, solo produce efectos entre las partes del contrato, como se explicó en apartado anterior¹¹⁵.

55. La segunda forma de extinción de la patente es por caducidad, que se produce cuando el propietario de la patente no la usa o la fabrica, o si después de concedida la licencia obligatoria, el propietario, en un plazo de dos años, no ha mejorado el abuso en la explotación que justificó la licencia¹¹⁶. Esta forma de extinción se fundamenta en la función social de la propiedad, que como ya se ha expuesto, es una directriz constitucional y un verdadero límite social al derecho de propiedad.

El propietario de la patente, en los términos de los Arts. 84 y 85 de la Ley 9.279/96, tiene la obligación anual de hacer un pago al INPI como forma de retribución por la gestión del registro y la protección que el órgano garantiza a su propiedad. Si no se efectúa este pago conforme la normativa del INPI que determina el importe de las tasas, la patente se extinguirá por falta de pago e interés del propietario.

56. Por último, cumple destacar que el objeto de la patente extinguida cae en el dominio público, es decir, cualquier persona puede

¹¹⁵ Art. 211. “O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros”.

¹¹⁶ Art. 80. “Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis”.

producir la patente sin necesidad de estar autorizado por el inventor o propietario, pues este ya no tiene el monopolio de la producción¹¹⁷.

¹¹⁷ Art. 78, párrafo único de la Ley 9.279/96.

CAPÍTULO II

SISTEMA BRASILEÑO DE LITIGACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y NULIDAD DE PATENTES: PERSPECTIVA COMPARADA

57. La globalización promueve un proceso de internacionalización de los litigios en materia de patentes. Primero, por el hecho de que las mismas son, muchas veces, objeto de transacciones comerciales internacionales y, después, porque las patentes son Derechos cosmopolitas que incluso, sin la voluntad del propietario, pueden moverse por distintos países y generar litigios en cualquier lugar. Este capítulo trata de la internacionalización de los litigios en materia de patentes y del principio de territorialidad que se les aplica.

1. Introducción a la Litigación Internacional en Materia de Infracción y de Nulidad de Patentes

58. En este apartado se analiza el tema de la litigación internacional en materia de patentes a través del estudio de dos aspectos que son: por un lado, la internalización de estos litigios, por cuenta de la naturaleza del objeto que es un derecho de patente; y, por otro, el principio de la territorialidad y sus efectos en estos litigios internacionales.

1.1. INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS LITIGIOS EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y DE NULIDAD DE PATENTES

59. En el capítulo anterior se han explicado los aspectos de la globalización que han influido directamente en la investigación y la producción de patentes, así como en la transferencia y circulación internacional de los productos patentados y las ideas¹¹⁸. Es evidente

¹¹⁸ Edmond Picard, en el siglo XIX, señaló que: "... a produção do espírito, objeto do direito intelectual, destina-se naturalmente a expandir-se para todos os lugares aonde vai a civilização. Ela é divisível ao infinito, mas permanece sempre uma. O autor de um livro, o inventor de um processo industrial, aquele que produziu uma obra musical ou uma obra suscetível de ser divulgada por não importa qual arte ou desenho, certamente não trabalhou unicamente para seu próprio mundo, no qual ele vive, nem mesmo para a nação à qual pertence. Seu desejo, sua esperança, é de ver seu trabalho se expandir. Sua intensidade não se perde, mas, ao se expandir, adquire um vigor novo". Es decir, el objeto de la creación humana no está restringido a las fronteras de un país. La afirmación de Edmond Picard queda más clara en el siglo XXI, dado que las fronteras están relativizadas por diversos motivos y causas, siendo la creación humana, protegida por Derechos de propiedad intelectual *lato sensu*, una de

que de ese flujo pueden originarse litigios internacionales y, a partir de ahí, hacerse más complejos, pues van a depender de la identificación de la jurisdicción competente, con arreglo a las reglas de Competencia Judicial Internacional y la ley aplicable¹¹⁹.

Para resolver los litigios internacionales que se presentan, el Derecho Internacional Privado cuenta con instituciones y normativas; en concreto, en materia de competencia judicial, existe una normativa propia que, en Brasil, son los Arts. 88 y 89 del CPC y la Ley de Propiedad Industrial (Ley 9.279/96); y, en España, el Reglamento 1215/2012.

Cuando se trata de litigios internacionales por infracción de patente, el carácter internacional posibilita incluso elegir el tribunal competente entre aquellos que la normativa local o comunitaria indique como tales, lo que permite la adopción de la medida conocida como *forum shopping*, que se explica con más detalle en la Parte II de la tesis.

No obstante, cuando el litigio internacional tiene como objeto una solicitud de nulidad de la patente, lo habitual es que la normativa aplicable señale la competencia exclusiva del lugar en el que se realizó el registro de la patente, en cuyo caso se aplica el principio de territorialidad en detrimento de la observancia del carácter internacional de las patentes. Es decir, las normativas existentes, en este caso, por ejemplo, la Ley de Patentes brasileña (Ley 9.279/86), señalan como

las principales causas. Véase en: BASSO, M., *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual...*, cit., p. 19.

¹¹⁹ LÓPEZ-TARRUELA MARTÍNEZ, A., *Litigios Transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*. Dykinson, Madrid, 2008, pp. 23-30.

exclusivamente competente al tribunal del país donde la patente está registrada, excluyendo incluso la autonomía de la voluntad de las partes.

Es importante definir que la internacionalización de los litigios de patentes ocurre por dos motivos. El primero, es el carácter cosmopolita de las patentes que hace que estos Derechos tengan, en su esencia, una vocación internacional exteriorizada principalmente a través de la difusión de la tecnología por todas las partes del mundo. El segundo es la globalización, que es responsable por instrumentalizar el carácter cosmopolita de las patentes.

Como se ha explicado en el capítulo anterior, la globalización permite la difusión de informaciones, productos, personas y servicios en una velocidad extraordinaria, a través de la mejora de los medios de comunicación y transporte. Con eso, las patentes encuentran un escenario favorable para la libre circulación, y así, una vez presentes en países distintos, pueden surgir litigios internacionales entre partes también localizadas en diferentes Estados.

Cuanto más complejas son las relaciones humanas (interpersonales o comerciales) más complejos son los litigios. La circulación de las patentes en escala mundial posibilita el surgimiento de asuntos más complejos que los existentes entre personas localizadas en el mismo país. Todo un sistema debe estar preparado para resolver los litigios internacionales que tengan una patente como objeto. Como se ha referido, éstas constituyen importantes elementos para el desarrollo de los países, siendo necesario garantizar seguridad jurídica para los inversores.

La seguridad jurídica estará garantizada con la construcción de un sistema que responda a cuestiones que comienzan con la elección de las partes al sistema de resolución de conflictos (arbitraje, mediación o jurisdicción estatal), hasta el derecho material aplicable al fondo del litigio.

Considerando que el objeto de la tesis se refiere a las cuestiones relacionadas a la competencia judicial internacional y el arbitraje, se puede concluir que los litigantes en las demandas en materia de patentes deben utilizar, de buena fe, los instrumentos puestos a su disposición por el Derecho Internacional Privado, principalmente la autonomía de la voluntad para señalar el tribunal competente o la sumisión al arbitraje (Parte III del trabajo).

1.2. EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD Y SUS EFECTOS EN LOS LITIGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y DE NULIDAD DE PATENTES

60. El principio de territorialidad de las patentes determina que cada Estado soberano es competente para reconocer la titularidad del inventor y otorgarle la exclusividad económica de la producción¹²⁰.

¹²⁰ Ese principio tiene origen en el Convenio de París (Art. 2.3) y está relacionado a la concepción más clásica de soberanía. En efecto, el referido artículo dispone: “*Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial*”. Actualmente los

Ocurre que, con la globalización y la compleja integración existente entre los mercados, los productos patentados circulan con gran facilidad y rapidez, lo que permite que, por ejemplo, se produzca en Portugal sin autorización del inventor un producto patentado en Francia, para después ese producto volver a Francia y venderse compitiendo con el original. Con el proceso de globalización, algunas normas que antes se tenían como absolutas, se han relativizado como es el caso del principio de territorialidad de las patentes¹²¹.

Aplicar la ley del lugar donde se concedió el Derecho de patente (el lugar del registro) y determinar los tribunales de dicha localidad como competentes es la expresión práctica del principio de territorialidad, que se fundamenta en el ejercicio de la soberanía estatal a través de la defensa de sus intereses económicos y culturales. Es decir, cada Estado, investido de su soberanía, aplica a los casos que impliquen las patentes registradas en su territorio las leyes que reconoce y somete dichos litigios a sus tribunales¹²².

países buscan una regionalización de la protección de las patentes (por ejemplo, la patente comunitaria en el ámbito europeo); y, en un momento posterior, procurar la integración de los sistemas en el ámbito mundial. Sobre el principio de territorialidad ver KONO, T., «Intellectual Property and Private International Law – General Report», en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1985470 [Fecha de visita: 18.03.2014].

¹²¹ Dário Moura Vicente señala que “(...) En Inglaterra, considerando el entendimiento que prevalecía en la jurisprudencia inglesa acerca del principio de territorialidad de los derechos intelectuales antes de la adhesión del país a la Convención de Bruselas, en términos de lo cual los tribunales ingleses no podrían juzgar acciones referentes a la violación de derechos intelectuales constituidos de acuerdo con legislaciones extranjeras”. MOURA VICENTE, D., *A tutela internacional da propriedade intelectual*. Almedina, Coimbra, 2008, p. 375 (traducción libre del original en portugués).

¹²² Acerca de la jurisdicción del lugar del registro como competente, ver: CASTELLI, T., *Propriedade Intelectual: O Princípio da Territorialidade*. Quartier Latin, São Paulo, 2006, p. 221.

Sin embargo, en la actualidad, el control de las fronteras estatales ya no garantiza a un país que todo su patrimonio esté protegido. Los productos y, principalmente, las ideas circulan de forma rápida y eficiente a través de los medios de transportes y la red. La transmisión de la información se produce en tiempo real y la defensa del concepto de soberanía ilimitada y absoluta ya no se justifica, pues es inocua. En este sentido, defender la aplicación desmesurada del principio de territorialidad de las patentes a todos los litigios puede conllevar pérdidas para los inventores, en la medida en que, en algunos casos, dificulta el cumplimiento o la ejecución de las sentencias.

61. Al tratar la relación del principio de territorialidad con los litigios internacionales en materia de patentes, hay que analizar su aplicación e importancia en dos clases de acciones.

a. La primera es en las acciones de validez del registro de patentes. En este primer caso, es más razonable que el litigio se presente ante el tribunal del lugar del registro¹²³ y que se aplique la ley de ese lugar (*lex loci protectionis*), pues la concesión del registro de la patente es un acto estatal ejecutado con poder de imperio por la

¹²³ El Reglamento No. 1215/2012 determina en el artículo 24.4 como competencia exclusiva: “*En materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción, los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional. Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio sobre la Patente Europea, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro serán los únicos competentes en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado miembro*”.

autoridad pública legalmente designada. Así, solo el Estado que otorga el registro es que puede revocar ese acto.

b. En el segundo tipo de acción, que corresponde a los litigios por infracción de patentes, es más lógico que la demanda se presente ante el juzgado del lugar donde se produjo la infracción del Derecho de propiedad industrial. Esta competencia judicial tiene por objetivo la facilidad para localizar al infractor y promover la ejecución forzosa de la resolución, en caso de incumplimiento de la sentencia. Así, por ejemplo, si un ciudadano español, residente en España, viola en la ciudad de Valencia un Derecho de patente registrado en Alemania, es más razonable que la demanda por infracción del Derecho de patente se presente ante los tribunales valencianos, pues es el lugar donde se cometió la infracción y donde el infractor, posiblemente, posea bienes para el caso de incumplimiento de la oportuna sentencia.

Así, por ejemplo, presentar la demanda ante los tribunales alemanes utilizando como criterio el lugar del registro de la patente, con base en el principio de territorialidad, no se justifica en este caso, pues aleja los efectos de la sentencia del infractor que vive en otro país. De este modo, en las acciones por infracción de patentes, por razones de eficacia de la actuación jurisdiccional, practicidad y reducción de los costes procesales, es más indicado presentar la demanda ante el tribunal del lugar en el que se ha cometido la infracción o donde esta produjo daños al titular de la patente¹²⁴.

¹²⁴ Acerca de la crisis del principio de territorialidad de los Derechos de patentes, véase OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., *Las patentes en el comercio internacional*. Dykinson, Madrid, 1997, p. 57.

En otras palabras, las reglas de Competencia Judicial Internacional deben, en todo momento, atender a la proximidad del tribunal indicado como competente y a los elementos que constituyan el litigio¹²⁵. En caso contrario, la normativa al indicar el fuero competente, se aleja de la realidad a la que se refiere la demanda presentada.

En el caso de litigios internacionales en materia de patente, tanto si son relativos a la validez o a una infracción, han de ponderarse el lugar del registro, el lugar de la infracción y el domicilio del demandado a la hora de señalar el tribunal más adecuado para las partes y la solución más satisfactoria del litigio.

2. El Sistema Brasileño de Litigación Internacional

62. El Sistema Brasileño de Litigación Internacional es compuesto por un aparato normativo e institucional. La normativa, por un lado, está constituida por las normas de competencia judicial internacional y de determinación de la ley aplicable. Y, la estructura institucional, por otro, se materializa a través de la labor de los Tribunales Estatales.

¹²⁵ VESCOVI, E., *Derecho Procesal Civil Internacional: Uruguay, el Mercosur y América*. Ediciones Idea, Montevideo, 2000, p. 17

2.1. LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA BRASILEÑO DE LITIGACIÓN INTERNACIONAL

63. Según datos del Fondo Monetario Internacional¹²⁶, Brasil es la séptima economía del mundo, con lo que ha pasado a ocupar una posición destacada en el escenario del comercio internacional. Junto con este crecimiento económico, aumenta la complejidad de las transacciones comerciales establecidas entre personas o empresas brasileñas y extranjeros, lo que exige la existencia de un sistema listo para resolver los litigios derivados de esas transacciones.

Este sistema existe, pero es necesario verificar si es capaz de resolver de forma satisfactoria los litigios internacionales interpuestos y, principalmente, los que tengan como objeto un derecho relacionado con una patente.

El Derecho brasileño permite que el Poder Judicial estatal conozca de los litigios¹²⁷ que tengan como objeto la infracción de una patente o una controversia relacionada al registro de la patente o que

¹²⁶ Datos disponibles en la página web: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/weorept.aspx>? [04.02.2014].

¹²⁷ La existencia de un litigio presupone una controversia entre partes que tienen intereses opuestos. La controversia, según Alberto do Amaral Júnior, consiste "... em um desacordo, na divergência de opiniões ou na oposição de pontos de vista entre dois ou mais sujeitos de direito. Trata-se de desavença sobre materialidade de um fato, sobre a interpretação de uma regra ou a qualificação jurídica de um fato ou de uma situação". Para solucionar los conflictos existentes, los Estados crean medios de solución de conflictos, a través del Poder Judicial, o de forma alternativa, como la mediación o arbitraje. AMARAL JÚNIOR, A., «Reflexões sobre a solução de controvérsias do Mercosul», en *Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión*, No. 1, Año, 1, Asunción, 2013. pp. 13-28.

dicha resolución se lleve a cabo a través de un medio alternativo de resolución de conflictos, entre los que el arbitraje es el más utilizado.

64. El Poder Judicial brasileño es una institución pública que goza de gran credibilidad entre la población brasileña. Sin embargo, la estructura del sistema, que soluciona de forma muy satisfactoria los problemas civiles, laborales y penales, no presenta buenos resultados cuando el litigio tiene elementos complejos y trata de un tema relativo al comercio internacional. Este análisis se justifica en la legislación procesal aplicada y las reglas de Derecho Internacional Privado existentes.

El CPC de Brasil es de 1973 y, recientemente, se han realizado muchas actualizaciones que, en parte, mejoraron el trámite de los procesos judiciales, pero que, en algunos casos, crearon adaptaciones imperfectas en el sistema procesal. La tramitación de un proceso, desde la primera instancia hasta el Superior Tribunal de Justicia o el Supremo Tribunal Federal, puede demorar muchos años; tardanza que es incompatible con la dinámica de las relaciones comerciales internacionales.

Otro aspecto que hace que el Poder Judicial no sea el más adecuado para los litigios internacionales en materia de patentes, es el rígido sistema de Derecho Internacional Privado brasileño, que casi no aplica el principio de autonomía de la voluntad de las partes en la formación y desarrollo del litigio.

En Brasil, no se admite que las partes señalen cuál es el derecho material aplicable en los litigios sometidos a la justicia estatal y

son imperativas las disposiciones de la Ley de Introducción a las Normas del Derecho Brasileño (Decreto Ley 4.657/1942). Por ejemplo, la legislación aplicable a un litigio cuyo objeto sea un contrato de licencia de uso de una patente, si se somete a la justicia brasileña, obligatoriamente será la ley del lugar dónde la obligación se haya constituido (Art. 9). En este caso hipotético, el juez brasileño considerará cualquier disposición contractual que establezca como ley aplicable otra diferente a la indicada por el Art. 9 como no aplicable¹²⁸.

Este conjunto de ley procesal antigua y normativa de Derecho Internacional Privado que no permite la autonomía de la voluntad plena, elimina cualquier ventaja que el Poder Judicial pudiera tener para conocer de un litigio de esta naturaleza. Y, al mismo tiempo, esta situación hace que el arbitraje se consolide como un importante medio para la resolución de litigios de patentes (principalmente de contratos de licencia).

65. En contrapartida, el arbitraje en Brasil se regula mediante la Ley 9.307/96 que sigue, en líneas generales, las disposiciones de la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional de la UNCITRAL está armonizada con las más legislaciones modernas sobre arbitraje del

¹²⁸ Véase el caso RE 93.131/MG, de 17 de diciembre de 1991, del Supremo Tribunal Federal del Brasil, en que el Juez relator, Min. Moreira Alves, se ha pronunciado acerca del principio de la autonomía de la voluntad en los contratos internacionales, en el sentido de que las partes deben seguir lo dispuesto en el Art. 9° de la Ley de Introducción al Código Civil, no siendo posible que indiquen el derecho material aplicable para posible litigio. En España, en virtud de la normativa de carácter comunitario, se aplica el artículo 8 del Reglamento Roma II para los litigios en materia de propiedad intelectual *lato sensu*. Véase PALAO MORENO, G., «La protección de los derechos de propiedad intelectual en Europa: el artículo 8 del Reglamento Roma II», en *Revista Jurídica de deporte y Entretenimiento*, No. 24, Thomson-Aranzadi, 2008, pp. 557-571.

mundo. La Ley de Arbitraje brasileña permite expresamente que las partes indiquen el Derecho aplicable, la equidad, los principios o los usos y costumbres para solucionar las controversias.

En esta misma línea, también se respeta la autonomía de la voluntad al permitir que los litigantes definan las características del arbitraje, como el idioma, el lugar y el número de árbitros. Se podría concluir que, en Brasil, el arbitraje es el sistema más adecuado para resolver los litigios internacionales en materia de patentes, como se justifica de forma detallada en la Parte III de esta tesis doctoral.

Por último, es posible dictar el laudo arbitral o la sentencia judicial en otro país, con lo que la resolución será considerada extranjera. En la actualidad, Brasil adopta el sistema de homologación de las resoluciones extranjeras, que no diferencia entre las decisiones arbitrales y las judiciales. Todo este régimen de homologación y los procedimientos se explican en los últimos capítulos de las Partes II y III¹²⁹.

¹²⁹ En los supuestos de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros se aplica la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York de 1958).

2.2. LOS TRIBUNALES ESTATALES BRASILEÑOS Y EL SISTEMA NACIONAL DE LITIGACIÓN INTERNACIONAL

66. El Poder Judicial brasileño está formado por la jurisdicción común y las jurisdicciones especializadas (laboral, militar y electoral). A su vez, la jurisdicción común se divide en federal, para los casos en que haya implicado un interés de la Unión o afecte a un órgano en el que la Unión tenga participación (por ejemplo, entes autónomos federales y empresas públicas) y en estatal. El Derecho brasileño determina que, en caso de litigios internacionales en materia de patentes, sea la justicia federal la que conozca de ellos si el objeto del litigio es la validez del registro de la patente¹³⁰, o la justicia estatal cuando el objeto es una infracción a la patente¹³¹.

67. A partir de la competencia definida en ley, cabe realizar un análisis del Poder Judicial brasileño en los litigios internacionales, pues los trámites procesales y las reglas de competencia se detallan en la Parte II de la tesis.

El Poder Judicial brasileño sufre una crisis institucional. La estructura material y personal no consigue atender, en un tiempo

¹³⁰ Art. 57 de la Ley 9.279/96 – “*A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito*”.

¹³¹ En ese caso, sin adentrar en las reglas de competencia de derecho interno que determina cual la justicia provincial será la competente, se puede establecer la jurisdicción brasileña como competente a partir de la regla más general, que es la de Competencia Judicial Internacional. En ese sentido, el Art. 88, I y III del CPC determina que los tribunales judiciales brasileños tienen jurisdicción para conocer las acciones en las cuales el demandado es domiciliado en Brasil (I); y, cuando la acción se origina de un hecho o un acto producido en territorio brasileño (III).

razonable, los litigios que se le someten. En 2012, según datos del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), se presentaron más de dieciocho millones de nuevos litigios ante la justicia estatal. Esto corresponde a 1.579 nuevos casos para cada juez (hay un total de 11.960 jueces estatales)¹³². Según el CNJ, los jueces brasileños juzgan cerca de 1.300 procesos al año, cuando según la ONU lo ideal sería una media de 400 procesos juzgados al año por cada juez. Los números indican que inevitablemente los procesos se resolverán con cierto retraso, hecho que va contra los intereses de las partes en un litigio internacional cuyo objeto sea una tecnología, como es el caso de la patente. La celeridad es, junto a la calidad de las sentencias, una de las principales características de un litigio internacional. Sin embargo, en Brasil es bien sabido que los procesos presentados ante el Poder Judicial, principalmente en el ámbito estatal, demorarán años en resolverse. De esta forma, surge el arbitraje como medio alternativo para solucionar el litigio.

68. El segundo punto que puede analizarse de forma crítica en la estructura institucional del Poder Judicial brasileño es la división de competencias de los jueces en razón de la materia. Cada Estado tiene su propia división, aunque, en la mayoría de ellos, se adoptan los siguientes criterios: las ciudades pequeñas tienen normalmente un juez, que es competente para juzgar cualquier material (civil, penal, mercantil, etc.). Si la ciudad es un poco más grande, la primera división es entre un juez para los litigios penales y un juez para los civiles, y a partir de ahí, cuanto mayor sea la ciudad más especializados están los

¹³² CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, *Justiça em números 2013*. Disponible en www.cnj.jus.br. [Fecha de visita: 04.02.2014].

jueces por materia¹³³. Las ciudades de tamaño medio y grande cuentan con otras divisiones, como jueces para cuestiones de Derecho público administrativo y Derecho mercantil. A partir del expuesto, se puede concluir que en la mayoría de las ciudades brasileñas, si se presenta un litigio internacional, es probable que lo conozca un juez no especializado en Derecho mercantil, que no esté acostumbrado a aplicar el Derecho Internacional Privado, lo que puede ser un riesgo para una solución satisfactoria del litigio internacional.

Este panorama del Poder Judicial brasileño hace que, en Brasil, los litigantes resuelvan sus demandas mediante arbitraje en vez de ante la Justicia estatal, pues normalmente el arbitraje resuelve el litigio en menos tiempo y los árbitros elegidos por las partes pueden ser especialistas en Derecho Internacional Privado y propiedad intelectual¹³⁴.

¹³³ Cada Provincia posee sus propias normas de organización del Poder Judicial provincial. Así, a título ilustrativo, en la Provincia de Minas Gerais, tal organización es determinada por la Ley Complementar 59/2001, que determina -entre otros requisitos estructurales- la creación de una comarca con un juez para poblaciones con, al menos, 18 mil habitantes (Art. 5º, I, a).

¹³⁴ Según datos de la investigación ROVER., T. «Arbitragem em números», el arbitraje creció 47% en los últimos 4 años. Véase: <http://www.conjur.com.br/2014-abr-10/casos-arbitragem-brasil-crescem-47-quatro-anos-aponta-pesquisa> [Fecha de visita: 06.08.2015].

3. El Sistema Brasileño de Arbitraje Comercial Internacional y Los Litigios en Materia De Infracción y de Nulidad de Patente

69. El arbitraje en Brasil tiene una destacada importancia, principalmente después de la Ley de Arbitraje 9.307/96, pues permite que los demandantes tengan una alternativa a los tan criticados Tribunales Estatales. Este apartado trata del arbitraje como medio alternativo para resolver litigios internacionales en materia de patentes, y también se dedica al Reglamento del MERCOSUR sobre arbitraje. Tales consideraciones contribuyen con los fundamentos para un análisis más profundizado en la Parte III de esta Tesis.

3.1. EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL EN BRASIL

70. En Brasil, el arbitraje comercial internacional lo regula la misma ley que trata del arbitraje nacional, a saber, Ley 9.307/96. Es importante reiterar que la ley brasileña se basa en la Ley Modelo de la UNCITRAL, con lo que está en armonía con las principales leyes de arbitraje del mundo. Brasil, como ya se ha señalado, es una de las economías con mayor crecimiento comercial y, por ello, es muy importante una legislación que garantice la seguridad del arbitraje como medio efectivo para solucionar los litigios que se sometan a él.

Durante los primeros años, los juristas brasileños veían el arbitraje con desconfianza, aunque en la actualidad ya genera una mayor confianza. Según datos de la Conferencia de Naciones Unidas

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en 2012, Brasil recibió cerca de 65.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, con lo que ocupa el cuarto puesto entre los países receptores de capital foráneo¹³⁵. Los inversores extranjeros que ya conocen el retraso del Poder Judicial estatal buscan en el arbitraje una forma más segura de proteger sus negocios en Brasil.

Para ofrecer un ambiente más propicio para los negocios internacionales se organizó en Brasil una estructura institucional para el arbitraje, mediante la creación de cámaras y centros arbitrales de prestigio, como es el caso de las *Câmara de Comércio Brasil-Canadá*, *Câmara de Arbitragem – FIESP*, *Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo* y el *Centro de Arbitragem e Mediação* de la Cámara de Comercio Brasil-Canadá, entre otras.

71. De este modo, se puede afirmar que en Brasil existe un entorno adecuado para desarrollar un arbitraje capaz de resolver un litigio internacional en materia de patentes, debiendo solo analizarse las especificidades del arbitraje aplicado a los litigios sobre el registro de la patente y la infracción de patentes, como se hará en la Parte III de la tesis.

¹³⁵ Para más informaciones véase la página web: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/06/130626_relatorio_unctad_ied_df_lg_b.shtml [Fecha de visita: 14.02.2014].

3.2. LAS REGLAS DEL MERCOSUR SOBRE LITIGIOS INTERNACIONALES

72. En el MERCOSUR¹³⁶ no existe una normativa para la solución de controversias ante los tribunales estatales que sea aplicable directamente a los particulares de los Estados miembros. Lo que existe son Protocolos¹³⁷ que regulan la solución de controversias entre los Estados miembros para resolver problemas de Derecho internacional público y Derecho de la integración. Entre esos Protocolos destaca el Protocolo de las Leñas de 1992¹³⁸ que regula la “cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa”. Las principales reglas de ese Protocolo son la igualdad de condiciones y derechos para el acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos de los países del MERCOSUR en los países miembros

¹³⁶ Para más informaciones acerca del sistema de cooperación jurisdiccional en el Mercosur, consideramos interesante el estudio efectuado por Adriana Dreyzin de Klor. DREYZIN DE KLOR, A., «Los Instrumentos de Cooperación Jurisdiccional del Mercosur, ¿Útiles a la Asistencia?», en *Revista de Derecho Privado y comunitario*, No. 3. Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires, 2009, pp. 583-621.

¹³⁷ El principal es el Protocolo de Olivos que disciplina el sistema de solución de controversias en el MERCOSUR, que prevé un sistema mixto compuesto por negociaciones directas entre Estados y un sistema arbitral con arbitraje *ad hoc* y un Tribunal Arbitral Permanente de Revisión. Para más informaciones, véase BARRAL, W., «O novo sistema de solução de controvérsias do Mercosul», en *Caderno de Temas Jurídicos - Revista da OAB/SC*, No. 107, Dezembro, 2002, p. 4. En el sistema MERCOSUR, respecto a la jurisdicción internacional en materia contractual aplica el Protocolo de Buenos Aires. Texto disponible en http://www.camara.gov.br/mercosul/protocolos/buenos_aires.htm [Fecha de visita:20.04.2014]. Para un estudio más profundizado del Protocolo de Buenos Aires, véase ALVAREZ GASPAS, R., «Reflexiones acerca del Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción contractual: una perspectiva desde Brasil», en *Revista de Derecho Privado y Comunitario*, No. 1. Rubinzal Culzoni Editores, Sección de Derecho Comunitario, 2009, p. 757-781.

¹³⁸ Texto disponible en [http://www.mercosul.gov.br/normativa/decisoes/1992/mercosul-cmc-dec-nb0-05-92/mercosul-cmc-dec-nb0-05-92/?searchterm=protocolo de las leñas](http://www.mercosul.gov.br/normativa/decisoes/1992/mercosul-cmc-dec-nb0-05-92/mercosul-cmc-dec-nb0-05-92/?searchterm=protocolo%20de%20las%20le%C3%B1as) [Fecha de visita: 10.03.2011].

(Art. 3) y la tramitación de las sentencias para su ejecución por medio de exhortos (Art. 19)¹³⁹.

Es importante destacar que en la actualidad no existe una propuesta o proyecto oficial del MERCOSUR para crear una normativa de Competencia Judicial Internacional parecida con la europea. Una norma de este tipo es difícil, pues el MERCOSUR es un bloque regional que no tiene la misma integración que la UE y que se estructura según el Derecho internacional público clásico y no según normas de Derecho comunitario.

73. Ya en materia de arbitraje, el MERCOSUR cuenta con una normativa específica, que es el Acuerdo sobre arbitraje comercial internacional. Este Acuerdo tiene como objetivo regular el arbitraje como medio alternativo para resolución de las controversias comerciales surgidas en las relaciones contractuales entre personas físicas o jurídicas.

Esta normativa del MERCOSUR prevé la adopción del arbitraje para resolver los conflictos de naturaleza contractual comercial, lo que aparentemente distancia la aplicación de ese Acuerdo a los litigios por infracción de patentes, que tienen naturaleza extracontractual¹⁴⁰. En

¹³⁹ En relación a Brasil, la adopción del trámite de las cartas rogatorias para la ejecución de las sentencias dictadas por tribunales estatales o arbitrales de países miembros del MERCOSUR en nada facilita la ejecución, pues las cartas rogatorias también necesitan del exequátur del Superior Tribunal de Justicia. Es decir, los procedimientos para cumplimiento de cartas rogatorias y para reconocimiento de sentencias extranjeras (independiente del país de origen) son muy semejantes.

¹⁴⁰ Carlos Esplugues Mota explica que para necesario, "... la presencia de dos requisitos para considerarse en presencia de una acción incardinable dentro de la noción de 'materia extracontractual'; uno de carácter subjetivo – ha de estar en juego la responsabilidad del demandado – y otro de naturaleza objetiva – debe de tratarse

sentido contrario, las legislaciones nacionales¹⁴¹ de los países miembros permiten el arbitraje tanto para los conflictos de naturaleza contractual como no contractual, con la condición de que el objeto sea siempre un derecho patrimonial disponible.

El Acuerdo fue ratificado por el Poder Ejecutivo brasileño y es aplicable en Brasil. Tiene mucha importancia para el país pues, de todos los Estados que conforman el MERCOSUR, es el socio con más intereses económicos en el bloque y, por tal motivo, le interesa mantener todos esos negocios garantizados por una normativa que promova seguridad jurídica para las relaciones jurídicas y comerciales establecidas.

4. Razones para el Perfeccionamiento del Sistema Brasileño de Litigación Internacional en Materia de Infracción y de Nulidad de Patentes

74. El Sistema Brasileño de Litigación Internacional necesita de muchos cambios que permitan que el país sea más atractivo y seguro para el desarrollo de inversiones. Este análisis se hace necesario

de materia no contractual". ESPLUGUES MOTA, C., «Normas de competencia judicial internacional en materia de propiedad intelectual», en *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información*. Comares, Granada, 1998, p. 217.

¹⁴¹ Las normas del MERCOSUR son incorporadas por los países miembros como tratados internacionales, de forma tal que no revoquen las normas de los ordenamientos jurídicos nacionales. Esto permite, salvo en algunos puntos divergentes, que las disposiciones nacionales acerca de arbitraje coexistan con las del bloque regional sureño.

cuando se verifica la cuestión a partir de los litigios de patentes, que por sus características propias necesitan de un sistema que presente conclusiones rápidas y técnicamente adecuadas sobre las patentes.

4.1. LA CELERIDAD COMO CARACTERÍSTICA DEL SISTEMA TECNOLÓGICO

75. La tecnología es el principal elemento del proceso productivo. Cuanta más tecnología tiene un producto, mayor es su valor añadido. Un ejemplo sencillo es el mercado de teléfonos móviles. Cuanta más tecnología tiene un móvil más caro es, aunque su finalidad, que es hacer llamadas telefónicas y enviar mensajes, la realicen todos los aparatos de manera casi idéntica. A partir de una lógica de competitividad entre los competidores, el mercado impone un perfeccionamiento constante de los aparatos y procesos de producción, de forma que se crea una carrera contra el tiempo¹⁴².

El Derecho, como ciencia social cuya finalidad es la resolución de los conflictos interpersonales, debe seguir el desarrollo tecnológico y la dinámica socioeconómica de este sector a través de tres frentes: una normativa material adecuada sobre tecnología; una estructura estatal especializada, que empiece con el registro y llegue hasta la resolución

¹⁴² Luis Alberto Tarazona Sepúlveda afirma que "... lo característico, hoy día, es que la evolución tecnológica es cada vez más rápida, más acelerada, que adopta un carácter cada vez más sistemático, siendo cada más consciente". TARAZONA SEPÚLVEDA, L.A., «Disquisiciones sobre la técnica y la tecnología: en busca de su fundamentación», en *Ingeniería y Desarrollo*, No. 11, Barranquilla, 2002, pp. 122-142.

de litigios; y, por último, un sistema de litigación que responda a las demandas de manera rápida.

En los capítulos anteriores ya se ha investigado la normativa especializada y la estructura estatal disponible para las patentes. Así, existe la necesidad de analizar más a fondo la relación entre el tiempo que el Estado necesita para resolver las demandas que se interponen, sin olvidar que el sistema, que se ha dividido en tres frentes, es único y que los cambios en uno de los sectores produce efectos en los otros dos.

76. Si analizamos el proceso administrativo de registro de la patente, vemos que el INPI tiene uno de los peores índices de patentes registradas y uno de los tiempos de espera más largos en comparación con otras oficinas estatales de registro de patentes. Según la información divulgada en prensa y a partir de una investigación realizada por la Confederación Nacional de la Industria, en Brasil, la concesión por parte del INPI de un registro tarda una media de una década¹⁴³. Es decir, cuando se registra la patente, la tecnología ya está obsoleta y no tiene valor en el mercado. Es indiscutible que el depósito ya garantiza la anterioridad con relación a las solicitudes de registro del mismo producto que sean posteriores, lo que permite que, una vez depositado, el propietario ya pueda llevar a cabo algunas operaciones comerciales.

¹⁴³ ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES, «Brasil é o penúltimo em ranking de patentes», en <http://anprotec.org.br/site/2014/04/brasil-ocupa-penultima-posicao-em-ranking-de-patentes/> [Fecha de visita: 30.01.2015].

Sin embargo, es importante señalar que la burocracia y baja eficiencia del organismo estatal produce un escenario triste para la investigación tecnológica brasileña. De los países del grupo BRICS, Brasil es el que menos patentes registra en el USPTO. La estructura de profesionales del INPI es deficitaria. En 2013, la media de solicitudes de patentes para que cada funcionario competente tenía que examinar era de 980 al año. En Europa, en 2012, la relación era de 91,2 solicitudes anuales por cada funcionario competente y en los EE.UU. era de 77¹⁴⁴. El Estado no invierte lo necesario para crear un entorno atractivo para los inversores privados del sector tecnológico, lo que genera un déficit en tecnología contrario a las pretensiones del país en el plan de la política externa y al tamaño de la economía del país.

Desde otra perspectiva, una vez realizado el depósito de la patente o cuando esta ya se ha registrado, pueden surgir muchos litigios, como casos de piratería, acusaciones de nulidad del registro, incumplimiento del contrato de uso de la tecnología, etc. Para atender a todas esas pretensiones, el Estado organiza un sistema que puede ser puramente estatal, como es el caso del Poder Judicial, o que puede seguir la normativa estatal, pero organizado por entidades privadas, como el arbitraje.

Si bien ya hemos analizado el Poder Judicial brasileño (y el arbitraje se analiza en la última parte de esta tesis), es importante referir, una vez más, que los tribunales brasileños no están preparados para resolver los litigios internacionales en materia de patentes, que por la celeridad intrínseca del objeto de fondo del litigio, deberían

¹⁴⁴ Idem.

solucionarse en un corto espacio de tiempo. Según el estudio del Consejo Nacional de Justicia citado anteriormente, un proceso puede demorar muchos años, con lo que causa perjuicios a las partes. En este contexto, el arbitraje surge como una importante alternativa, sobre todo porque atiende a la celeridad inherente a la tecnología contemporánea.

77. Durante las últimas décadas, Brasil ha experimentado un importante desarrollo económico, con un crecimiento del PIB nominal que le ha situado entre los países más ricos del mundo, en la sexta posición, en 2012, y en la séptima, en 2013. El crecimiento es exponencial cuando se analiza en términos absolutos, pero debe observarse con cuidado cuando se estudia en una realidad de décadas de retraso en infraestructura, de necesidad de aumento de inversiones para luchar contra la pobreza, inversiones en salud y educación. Desde esta perspectiva, es necesario un plan de acciones integradas que permita la consecución del desarrollo tecnológico, así como la transferencia de los beneficios a la sociedad¹⁴⁵.

¹⁴⁵ El proyecto de presupuesto para 2015 enviado por la Presidencia de la República al Congreso Nacional prevé un corte de 16,1% en el Ministerio de la Ciencia y de la Tecnología en relación al año de 2014, así como un corte de 7% en el Ministerio de la Educación. Datos disponibles en: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2015/01/150108_corte_contas_ms_lgb [Fecha de visita: 30.01.2015].

4.2. LAS INVERSIONES EN I+D Y LA SEGURIDAD JURÍDICA

78. El art 7 del ADPIC indica los objetivos del Acuerdo de manera bastante representativa¹⁴⁶, al establecer la relación entre la protección y la observancia de los Derechos de propiedad intelectual y la promoción de la innovación tecnológica. La correspondencia se ha realizado muy bien, pues se trata de una correlación de causa y efecto, en la que la seguridad jurídica que proporciona una normativa eficiente y eficaz ayuda a incentivar las inversiones en I+D.

La seguridad jurídica en una visión macro debe atender a tres principios: (i) prohibición de leyes retroactivas; (ii) inalterabilidad de las sentencias firmes; y, (iii) presunción de legalidad de los actos administrativos constitutivos de Derechos¹⁴⁷. La Constitución brasileña (Art. 5, XXXVI) prevé expresamente estos principios, que constituyen un núcleo mínimo de la seguridad jurídica. En verdad son garantías mínimas que los individuos tienen frente al Estado e importantes

¹⁴⁶ Art. 7º: “La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”.

¹⁴⁷ Esos principios son examinados con más profundidad por Gomes Canotilho, para quien: “Os princípios da protecção da confiança e da segurança jurídica podem formular-se assim: o cidadão deve poder confiar em que aos seus actos ou às decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições jurídicas e relações, praticados ou tomadas de acordo com as normas jurídicas vigentes, se ligam os efeitos jurídicos duradouros, previstos ou calculados com base nessas mesmas normas. Estes princípios apontam basicamente para: (1) a proibição de leis retroactivas; (2) a inalterabilidade do caso julgado; (3) a tendencial irrevogabilidade de actos administrativos constitutivos de direitos”. GOMES CANOTILHO, J.J., *Direito Constitucional*. 6º ed. Almedina, Coimbra, 1995, p. 373.

fundamentos en la construcción de un orden jurídico estable que crea un escenario tranquilo y previsible para los inversores.

Gomes Canotilho indica dos finalidades de la seguridad jurídica que deberán alcanzarse: estabilidad de las decisiones estatales, sean administrativas o judiciales; y, previsibilidad en relación a los efectos de la normativa vigente en el país. Esta última finalidad tiene más importancia en relación con la protección de los derechos relacionados a las patentes. La existencia de una normativa que regula la patente, desde su creación y depósito hasta su extinción, hace que se instaure un sistema lineal con reglas y procedimientos bien definidos por ley, de modo que el administrador público solo tiene que cumplir fielmente las disposiciones legales, sin sorpresas durante la realización de los trámites.

Es decir, el Estado, a través de sus instituciones, debe seguir fielmente lo previsto en la normativa vigente, de tal suerte que permita que los inversores y demás actores del mercado puedan prever las consecuencias de sus actos.

79. La cuestión puede ejemplificarse de la siguiente manera: un inventor al depositar una solicitud de registro de patente ya sabe cuáles son los requisitos que el técnico responsable va a analizar y que si el registro cumple los requisitos legales la patente será protegida durante un período de tiempo preciso e igual para todas las personas. De la misma manera, el inventor deberá saber que tiene la exclusividad en la producción de la patente, que, si alguien produce el mismo producto sin su autorización expresa, puede presentar una demanda ante los tribunales señalados como competentes en la normativa procesal

correspondiente y que, según la jurisprudencia del tribunal, es previsible que la resolución determine la suspensión de la infracción e indique una cuantía indemnizatoria que deberá pagar el infractor.

Este esquema es el más previsible para cualquier persona en Brasil y en cualquier Estado de Derecho en el mundo contemporáneo. Si se cumplen todas esas etapas y si el inventor de una patente puede calcular y prever que el caso de desarrollará exactamente como fue descrito, se puede decir que existe seguridad jurídica en el Estado¹⁴⁸.

En el capitalismo, la primera pregunta que un inversor hace antes de decidir si invertir o no en un determinado país es: ¿el país tiene un ordenamiento jurídico capaz de garantizar la seguridad de la inversión realizada y el retorno de las ganancias en el caso de éxito económico? Es una cuestión anterior a la estabilidad económica, pues el riesgo del mercado depende de varios factores que envuelven desde aspectos políticos y jurídicos hasta condiciones ambientales favorables, por ejemplo. No obstante, la seguridad jurídica depende solo de un ordenamiento jurídico claro y una actuación estatal eficiente y previsible¹⁴⁹.

¹⁴⁸ Los profesores Barral y Pimentel consideran la opinión que: “É certo que os investimentos exigem maior proteção jurídica à propriedade intelectual. Também é verdade que um regime eficiente de propriedade intelectual é um fator primordial para atrair tecnologia, levando ao crescimento econômico nacional”. PIMENTEL, L.O. Y BARRAL, W., «Direito de Propriedade Intelectual e Desenvolvimento», en *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento* (PIMENTEL, L.O. Y BARRAL, W., ORGS.) Boiteux, Florianópolis, 2007, p. 26.

¹⁴⁹ Brian Z. Tamanaha desarrolla la idea de que la teoría conocida como «*Movimento Direito e Desenvolvimento*» se utiliza de las bases teóricas de la “Modernización”. Para Tamanaha, “... Em teoria, o direito é essencial ao desenvolvimento econômico, porquanto fornece elementos necessários ao funcionamento de um sistema de mercado. Esses elementos incluem leis universais uniformemente aplicadas, as quais

Brasil está en proceso de desarrollo económico y social, con una media de crecimiento del PIB desde el año 2000 del 3,1%¹⁵⁰ y un desarrollo social sensible en las últimas décadas. Atraer inversiones en investigación de nuevas tecnologías es un componente esencial para todo este proceso de desarrollo del país. Así, es importante que la seguridad jurídica sea un aspecto que el Ejecutivo Nacional considere de forma estratégica en toda esta política de incentivo de desarrollo nacional.

4.3. LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE LOS LITIGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y DE NULIDAD DE PATENTES COMO ELEMENTO IMPORTANTE EN LA PRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

80. También es importante considerar el sistema de litigios internacionales en materia de patentes como uno de los componentes que se relaciona directamente con la producción de nuevas tecnologías¹⁵¹ y que, por ende, genera consecuencias en el desarrollo.

geram previsibilidade e permitem planejamento; um regime de lei contratual que assegure expectativas futuras; e, lei de propriedade para proteger os frutos do trabalho. [...] Além disso, [o direito] é meio pelo qual o governo atinge seus objetivos e, ainda, serve para restringir ações governamentais opressivas ou arbitrárias". TAMANAHA, B.Z., «As lições dos estudos sobre Direito e Desenvolvimento», en *Revista Direito FGV*, V. 5, n. 1, São Paulo, Jan-Jun 2009, p. 191.

¹⁵⁰ Dato extraído de la página web www.ibge.gov.br [Fecha de visita: 20.07.2015].

¹⁵¹ El derecho desde la reglamentación jurídica de la materia hasta la verificación y desarrollo de un litigio es un coste en la producción, y como tal debe ser considerado. Rachel Sztajn explica que los "... custos de transação são aqueles custos em que se incorre, que de alguma forma oneram a operação, mesmo quando não representados

Como se ha explicado en el apartado 4, la seguridad jurídica comprende también la buena gestión de los litigios, pero es necesario un análisis más detallado de la previsibilidad jurisprudencial y la estructura institucional en la resolución de las demandas.

El sistema jurídico brasileño está basado en el Derecho romano-germánico, cuya principal fuente jurídica es la normativa positiva. Con el desarrollo del sistema jurídico, el fortalecimiento del Poder Judicial y la influencia de los países del *common law*, la jurisprudencia ha adquirido una importancia significativa en Brasil. Con la Enmienda Constitucional 45/2004, algunas de las resoluciones judiciales dictadas por el Supremo Tribunal Federal (tribunal constitucional), conocidas como *súmulas vinculantes*, tiene fuerza vinculante y eficacia *erga omnes* sobre toda la Administración Pública y los tribunales brasileños.

por dispêndios financeiros feitos pelos agentes, mas que decorrem do conjunto de medidas tomadas para realizar uma transação. Incluem-se nessa concepção de custo de transação, o esforço com a procura de bens em mercados, a análise comparativa de preço e qualidade do bem desejado, a segurança do cumprimento das obrigações pela outra parte, isto é, do adimplemento certo, seguro e a tempo, passa pelas garantias que o agente venha a requerer para caso de eventual inadimplemento ou adimplemento imperfeito, e abrange, até mesmo, o trabalho com a redação de instrumentos contratuais que reflitam todas essas tratativas, desenhem com clareza os direitos, deveres e obrigações das partes; compreende, enfim, cuidados e o tempo despendido entre o início da busca pelo bem, a decisão de efetuar a operação ou transação, na linguagem dos economistas, e o cumprimento de todas as obrigações pelas partes contratantes. Pode ser considerado custo de transação qualquer movimento posterior à operação que uma das partes deva fazer para a completa satisfação de seu crédito. Medidas judiciais, quando se as consideram inevitáveis para a satisfação da pretensão, por conta do recurso ao Judiciário, do tempo e esforços dispêndios, entram no cômputo e, portanto, na estratégia de qualquer agente econômico, como fonte de custos de transação.” SZTAJN, R., «Externalidades e custos de transação: a redistribuição de direitos no novo Código Civil», en *Revista de Direito Privado*, Vol. 22, p. 252.

La creciente importancia de la jurisprudencia en Brasil ha aumentado la previsibilidad de las partes con relación al resultado del litigio¹⁵².

81. Cuando se trata de litigios internacionales de patentes es muy importante que los litigantes puedan calcular las posibilidades de vencer o perder la demanda, pues las inversiones en la fase de investigación son, normalmente, significativas y, además, el inventor que ya ha invertido en la investigación tiene el derecho a evaluar los riesgos y los costes del litigio¹⁵³.

Otro factor que merece ser destacado es la infraestructura estatal puesta a disposición de los litigantes. En este punto no se examina el aspecto de celeridad del proceso, sino la estructura formal de los órganos. En Brasil, lo normal es que los órganos judiciales se

¹⁵² En Brasil, a pesar de existir una tendencia consolidada respecto a la importancia de la jurisprudencia, no hay garantía de que el entendimiento de una corte judicial sea siempre mantenido. En ese sentido Ana Paula Oriola de Raeffray considera que: "... O terceiro aspecto diz respeito ao risco da decisão judicial, pois não faltam decisões enviesadas proferidas pelo Poder Judiciário. A pessoa quando ingressa com uma ação judicial avalia o risco, querendo saber se tem chance de obter êxito. Mesmo com boas chances de êxito não há nenhuma garantia de que ganhará o processo (não basta ter o direito ao seu lado). Este risco interfere nos negócios, tanto da pessoa jurídica, quanto da pessoa física, pois no momento de realizar negócios sempre será avaliado qual o impacto financeiro de uma futura decisão judicial sobre o patrimônio do litigante". ORIOLA DE RAEFFRAY, A.P., «O custo do processo judicial», en *Ultima Instancia*. Disponible en <http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/colunas/63609/o+custo+do+processo+judicial.shtml> [Fecha de visita: 03.02.2015].

¹⁵³ Teresa Arruda Alvim Wambier sobre la armonización jurisprudencial en Brasil ha señalado que "... E aqui, veja-se, a liberdade do juiz está sendo limitada em nome de princípios cuja aplicação tem expressivo alcance social, principalmente os da previsibilidade e da segurança jurídica. A súmula vinculante é, sem dúvida, uma das formas de pôr limites à liberdade de decidir do juiz. E de, paradoxalmente, dar mais valor ao Judiciário como um todo, que, agindo sem coesão e harmonia, demonstra sua fragilidade e perde a respeitabilidade, decepcionando a sociedade". WAMBIER, T. A. A., «Súmula vinculante: figura do common law?», en *Revista de Doutrina da 4ª Região*, No. 44, Porto Alegre, out., 2011. Disponible en: http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao044/teresa_wambier.html [Fecha de visita: 03.02.2015].

dividan en civiles y penales. Si dicho órgano se encuentra en una ciudad de gran tamaño (y cada Estado tiene sus criterios cuantitativos), puede haber una división mayor, con juzgados de familia, de litigios fiscales y, en algunas pocas ciudades brasileñas, juzgados mercantiles¹⁵⁴.

Sin contar las ciudades más grandes de Brasil (normalmente, las capitales de los Estados), lo más común es que los litigios de patentes –como ya referimos- se interpongan ante los juzgados civiles, que no están especializados en materia de patentes. La alternativa a esos litigios es el arbitraje, que tampoco tienen, en Brasil, un entorno muy favorable para desarrollarse, por varios motivos que son tratados en la Parte III de la tesis.

82. Es evidente que cuanto más protegidas estén las patentes, según la perspectiva unilateral del inventor, más significativas serán las inversiones en nuevas tecnologías. Esta es la teoría norteamericana desarrollada por teóricos como Robert Sherwood¹⁵⁵ y Hettinger¹⁵⁶. Cualquier inversor quiere recuperar su inversión más las ganancias y esta es la regla del régimen capitalista, de manera muy clara. El Estado, mediante la creación de un ordenamiento jurídico que incluya

¹⁵⁴ El mercantilista y profesor de la Universidad de São Paulo, Fabio Ulhoa Coelho, en las conclusiones del “4º Congresso Brasileiro de Direito Comercial” afirmó: “Chegamos a um consenso em torno da importância e da necessidade da existência de varas especializadas em Direito Comercial no âmbito do primeiro grau de jurisdição e agora essa deliberação deverá se tornar uma bandeira dos comercialistas brasileiros”. Opinión disponible en http://www.aasp.org.br/aasp/noticias/visualizar_noticia.asp?id=42185&tipo=D [Fecha de visita: 03.02.2015].

¹⁵⁵ SHERWOOD, R. M., *Propriedade Intelectual...*, cit., p. 34

¹⁵⁶ Véase HETTINGER, E., «Justifying Intellectual Property Rights», en *Philosophy and Public Affairs*, No. 1, Vol. 18, pp. 31-52.

el sistema de litigación, debe pensar en este aspecto al establecer las distintas normativas aplicables al régimen de patente y crear los órganos que gestionen la propiedad industrial.

Es decir, el Estado debe pensar en atraer inversiones para la investigación de nuevas tecnologías, así como debe cuidar del otro lado de la cuestión, que es cómo trasladar a la sociedad los beneficios generados por la tecnología creada por el sector privado o público, cuando se crea en una institución pública, así como hacer que los impuestos y cuantías que ingresen en el país gracias a la tecnología creada se destinen al bienestar de todos¹⁵⁷.

En consecuencia, es necesario establecer un plan de desarrollo que atienda a todas las perspectivas, como inversiones en investigación tecnológica, creación de infraestructura administrativa para el registro de patentes, elaboración de un sistema de litigios internacionales de patentes, incentivo de proyectos entre centros públicos y privados de investigación, así como la existencia de un sistema jurídico normativo claro y eficiente, que permita el funcionamiento de un entorno ventajoso para la recepción y producción tecnológica.

¹⁵⁷ Sobre el papel del Estado contemporâneo, la profesora Tatyana S. Friedrich explica: “[...] o desenvolvimento pleno, atingido em todas as suas vertentes, exige uma participação governamental efetiva, através de um novo paradigma de Estado, baseado em uma lógica de neobem-estar social e não neoliberalismo. Os obstáculos a serem enfrentados exigem soluções diferentes, adaptadas à realidade de cada país, mas sempre convergindo no fim maior de crescimento econômico com qualidade de vida da população.” FRIEDRICH, T.S., «O caminho para o fortalecimento do comércio, do desenvolvimento e da integração regional: retorno ao keynesianismo?», en *Integração Regional e Desenvolvimento* (BARRAL, W., BACELLAR FILHO, R.F, COORDS.) Fundacao Boiteux, Florianópolis, 2007, p. 28.

PARTE II

**LITIGACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE
INFRACCIÓN Y DE NULIDAD DE PATENTES
ANTE TRIBUNALES ESTATALES EN BRASIL**

83. En la parte II de esta tesis se analizan los temas relativos a la actuación estatal, a través de los tribunales, en lo que se refiere a los litigios internacionales cuyo objeto sea la violación de un Derecho de patente o en los que se discuta el registro de una patente. Este análisis se efectúa a partir de la legislación brasileña sobre el tema, siempre observando al Derecho comunitario europeo como paradigma a los efectos de desarrollar un estudio de Derecho comparado. A partir de ahí, esta parte de la tesis se divide en tres capítulos. En el primero se tratan cuestiones generales y las reglas de Competencia Judicial Internacional aplicadas a los litigios internacionales sobre patentes; en el segundo, las normas de aplicación del sistema de Competencia Judicial Internacional aplicadas a los litigios internacionales en materias de patentes; y, en el tercer capítulo, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales extranjeras dictadas en un litigio internacional sobre patentes.

CAPÍTULO I

EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ANTE LOS LITIGIOS INTERNACIONALES DE INFRACCIÓN Y DE NULIDAD DE PATENTES EN BRASIL

84. En este apartado se tratan las cuestiones generales relacionadas con las normas de Competencia Judicial Internacional relativas a los litigios internacionales que tienen un Derecho de patente como objeto de la controversia. En un primer momento, se analiza la necesidad de que haya una tutela judicial efectiva que atienda a la expectativa que la sociedad tiene en el Estado de que este sea capaz de resolver conflictos. De seguidas, se tratan las acciones judiciales existentes en el ámbito internacional relativas a infracción de patentes y declaración de validez/nulidad del registro de la patente.

Para el estudio de la Competencia Judicial Internacional aplicado a las acciones indicadas en el apartado anterior, se describe un panorama general de los distintos fueros posibles, para después aplicarlos, según las normas de competencia, a cada tipo de acción. Luego, en el apartado siguiente, se comparan el principio de territorialidad de patentes y las normas de Competencia Judicial Internacional. Y, posteriormente, los otros apartados tratan cuestiones específicas de los litigios internacionales sobre patentes como la declaración incidental de validez en el marco de un litigio de infracción

de patentes, la pluralidad de demandados, los daños plurilocalizados, la litispendencia y las medidas cautelares.

1. EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO COMO INSTRUMENTO PARA LA SOLUCIÓN DE LOS LITIGIOS INTERNACIONALES EN BRASIL

85. Este primer apartado tiene la función de analizar los fundamentos del Derecho procesal civil internacional como una rama del Derecho Internacional Privado y, con ello, sus elementos esenciales y la estructura de la norma jurídica utilizada como fuente de este ámbito jurídico. En la segunda parte, se estudia la tutela judicial efectiva como una forma de prestación de un servicio estatal convertido en garantía fundamental de los individuos a partir de tratados internacionales de Derechos humanos y las constituciones contemporáneas.

1.1. El Derecho procesal civil internacional

86. La soberanía es una de las características esenciales para la existencia de un Estado y, a partir de ella, deriva el Derecho, que se crea con el fin de organizar la dimensión política, económica y social del país. De esta manera, cada Estado crea un Derecho a partir de las experiencias esenciales en su formación, lo que genera un fenómeno

de diversidad jurídica en el mundo. Es evidente que algunos Estados tienen historias similares y sus ordenamientos jurídicos son parecidos, pero existen también familias jurídicas muy distintas que permiten un análisis comparativo basado en características contrapuestas, como es el caso de las comparaciones existentes entre los países de tradición jurídica romano-germánica y los países del *common law*¹⁵⁸.

A partir de las características intrínsecas de cada ordenamiento jurídico, cada país, o conjunto de países en el caso de integración regional, crea un sistema procesal que instrumentaliza la función estatal de la jurisdicción. Dentro de ese sistema procesal, se encuentra la normativa que puede clasificarse académicamente como Derecho procesal civil internacional.

87. El Derecho procesal civil internacional tiene la función de regular jurídicamente las relaciones que pueden denominarse “situaciones privadas internacionales”¹⁵⁹. Estas relaciones tienen como rasgo característico la existencia de algún elemento, objetivo o subjetivo, que conecta el litigio con dos o más ordenamientos jurídicos. Al respecto, las normas de Derecho procesal civil internacional se encargan de dar solución al litigio presentado antes incluso de analizar el Derecho que se aplica al fondo del asunto. La solución ofrecida comienza definiendo

¹⁵⁸ Para Miguel Reale el Derecho es una tríade formada por la norma jurídica, por la experiencia (hecho) y por un valor que debe ser alcanzado a partir de la aplicación normativa a la experiencia. El autor desarrolla su teoría “tridimensional” del Derecho afirmando que el derecho es formado a partir de la experiencia humana, siendo el producto histórico-cultural de la evolución de la sociedad. REALE, M., *Teoria Tridimensional do Direito*. 5º Ed. Saraiva, São Paulo, 1994.

¹⁵⁹ Véase FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. Y SÁNCHEZ LORENZO, S. *Derecho internacional privado*. 4º ed. Civitas, Madrid, 2007, p. 21; MAEKELT, T.B., «Introducción al estudio del derecho procesal civil internacional», en *Derecho Procesal Civil Internacional*. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2010, p. 10.

la Competencia Judicial Internacional de la jurisdicción estatal hasta llegar a la regulación de la cooperación judicial internacional y la eficacia extraterritorial de las resoluciones judiciales.

88. En relación con la naturaleza del Derecho procesal civil internacional se pueden observar diversas tendencias y controversias doctrinales. El jurista italiano Gaetano Morelli afirma que todas las normas calificadas en el párrafo anterior como Derecho procesal civil internacional se clasifican como Derecho procesal civil, sin distinguir entre las normas procesales aplicadas a litigios nacionales y las aplicadas a litigios internacionales¹⁶⁰.

Existen otros autores que clasifican el Derecho procesal civil internacional como una disciplina autónoma. En este sentido podemos citar la posición que defienden Virgós Soriano y Garcimartín Alférez, que afirman que se trata de un ámbito con especificidades y característica propias y que por esos motivos se justifica “su tratamiento científico como sector autónomo”¹⁶¹.

Otra parte de la doctrina entiende que el Derecho procesal civil internacional es un sector del Derecho Internacional Privado. Nadia de Araújo, de manera muy acertada y con una posición que adoptamos en esta tesis, afirma de forma categórica que la disciplina autónoma es el Derecho Internacional Privado y los aspectos procesales son

¹⁶⁰ MORELLI, G., *Derecho procesal civil internacional*. Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1953, p. 2.

¹⁶¹ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J., *Derecho Procesal civil internacional: litigación internacional*. 2ª ed. Thomsom Civitas, Navarra, 2007, p. 37.

intrínsecos a la disciplina¹⁶². La principal justificación de esta clasificación es que la definición de la Competencia Judicial Internacional es el primer paso para analizar el litigio internacional, anterior a la elección del Derecho aplicable a la controversia. Así, el Derecho Internacional Privado es capaz para ofrecer una solución completa para los litigios internacionales, en la medida en que indica la jurisdicción competente y, después, la ley aplicable para resolver la controversia de fondo¹⁶³.

1.2. La necesidad de una tutela judicial

89. Se puede analizar la tutela judicial de dos formas. La primera es la tutela preventiva, que tiene como finalidad evitar que se produzca una situación y, en el caso de las patentes, de un daño. La segunda es la tutela judicial efectiva, que en las patentes tiene la intención de reparar o interrumpir una acción que produce perjuicios a otra parte. Sin embargo, cuando se analiza la eficiencia de estas medidas en

¹⁶² “Este ramo do Direito Internacional Privado está informado por princípios de carácter geral que permeiam a análise da competência internacional”. ARAUJO, N., *Direito Internacional Privado*. 2º ed. Renovar, Rio de Janeiro, 2004, p. 196. En el mismo sentido: VESCOVI, E., *Derecho Procesal Civil Internacional: Uruguay, el Mercosur y América*. Ediciones Idea, Montevideo, 2000, p. 11.

¹⁶³ Es importante señalar que el nombre «Derecho Procesal Civil Internacional» puede proporcionar un entendimiento equivocado, pues la expresión ‘internacional’ se refiere a los elementos del litigio que se conectan a dos o más órdenes jurídicos y no al origen normativo, que en todo caso será nacional (como ocurre en Brasil) o comunitaria. Es evidente que otras fuentes constituyen el Derecho Procesal Civil Internacional, como los estudios doctrinarios y la jurisprudencia, que son determinantes en la formación de un sistema jurídico dinámico y apto a solucionar los litigios que se presentan.

litigios sobre patentes, a partir de la perspectiva brasileña, se llega a la conclusión de que son medidas inadecuadas y poco efectivas para promover la seguridad jurídica de los inversores e inventores. Esta situación, que se expone mejor en los apartados siguientes, puede aclararse cuando se aplican a los litigios judiciales dos filtros, a saber: la celeridad de los procesos y el conocimiento técnico de los jueces en temas de Derecho Internacional Privado y propiedad industrial.

90. El Estado tiene el papel esencial de promover la jurisdicción, que puede definirse como la actuación estatal a partir de la sustitución del ente abstracto Estado por quien designa para aplicar el ordenamiento jurídico, que en el ámbito de un Estado democrático de Derecho lo ejecuta el Poder Judicial, que se materializa en la persona del juez. Es decir, el juez ejerce la jurisdicción investido por el Estado en esta función, como consecuencia de una de las principales características estatales que es la soberanía¹⁶⁴.

A partir de ahí, si se considera que las patentes son esenciales para promover el desarrollo social y económico del Estado y que las relaciones comerciales que tienen como objeto algún derecho relacionado con una patente son susceptibles de generar una controversia, el Estado debe ofrecer a estas situaciones la prestación jurisdiccional. En Brasil, el acceso a la jurisdicción es un Derecho fundamental, previsto en el Art. 5, XXXV, mediante la consagración del

¹⁶⁴ Chiovenda entiende que la jurisdicción es la "... função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei por meio da substituição, pela atividade de órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos públicos, já no afirmar a existência da vontade da lei, já no torná-la, praticamente, efetiva". CHIOVENDA, G., *Instituições de Direito Processual Civil*. 3º ed. Vol. II, Saraiva, São Paulo, 1969, p. 3.

principio del acceso libre a la jurisdicción. Así, los tribunales estatales brasileños están, a partir de la normativa propia de Competencia Judicial Internacional e interna, preparados para conocer de cualquier litigio en materia de patente.

91. El principal objetivo de la tutela judicial es la pacificación social, a partir de la premisa de que el Estado, a través de la Justicia, impone el Derecho material sobre un determinado conflicto de intereses. En un litigio internacional en que el objeto es un derecho de patente, ya se trate de infracción o de declaración de nulidad del registro, corresponde al Poder Judicial resolver la cuestión a partir de la ley aplicable al caso, así como observando las características propias de la jurisdicción, como la eficiencia y la celeridad en la tramitación del proceso. Estos dos factores son esenciales para que la tutela judicial logre su objetivo de poner fin al conflicto.

Cuando se trata de litigios que afectan a patentes es importante señalar que la celeridad, ya citada en el párrafo anterior, tiene una gran importancia. Esta situación se debe a la naturaleza de las patentes, que normalmente están relacionadas con nuevas tecnologías que pierden rápidamente su valor con el transcurso del tiempo. Así, si los tribunales estatales demoran un tiempo muy largo para resolver un litigio de patente puede suceder que al final las partes ya no tengan interés en el resultado y, en particular, si el objeto de la acción es la declaración de validez o nulidad del registro. Además de ser una característica, la celeridad es una garantía que las partes tienen con arreglo al Pacto de San José de Costa Rica (Art. 8.1) y al Derecho

interno constitucional brasileño (Art. 5, LXXVIII), en las dos normativas con rango de Derecho humano¹⁶⁵.

92. Por último, aún relacionado a la tutela judicial, es importante señalar otra cuestión significativa para los litigios en materia de patentes, que es el conocimiento técnico de los jueces. En España¹⁶⁶, así como en otros países, como, por ejemplo, Argentina, este tipo de litigios se someten a los juzgados de lo mercantil, con lo que el juez tiene más especialización sobre el tema. En cambio, en Brasil, no se prevé legalmente la existencia de un juzgado especializado en materia mercantil, que incluya las patentes, de forma que la creación de un juzgado de esta naturaleza es una competencia de organización de la Justicia en el ámbito estatal. El Estado de Minas Gerais, por ejemplo, tiene solamente dos juzgados mercantiles en la capital Belo Horizonte, que es una ciudad de aproximadamente dos millones y medio de habitantes, mientras que en las demás ciudades del Estado, la competencia es la general de los juzgados civiles¹⁶⁷.

Se concluye que en Brasil, siendo un país en que las inversiones en nuevas tecnologías son esenciales para su desarrollo, el Poder Judicial debería contar con una especialización que posibilitase que jueces especializados en el tema conocieran de los litigios en materia de patentes, de forma que tales controversias no se sometan al juzgado de lo civil, como es habitual que ocurra.

¹⁶⁵ THEODORO JÚNIOR, H., «Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional. Insuficiência da Reforma das Leis Processuais», en *Revista de Direito Civil e Processual Civil*, No. 36, jul./ago. 2005, Magister, São Paulo, p. 19-37.

¹⁶⁶ Art. 86 Bis, de la Ley Orgánica 6/1985.

¹⁶⁷ Datos disponibles en <http://www.tjmg.jus.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A80818E49AECC140149BD50D6FB03CC> [Fecha: 07.01.2015].

2. ACCIONES JUDICIALES EN MATERIA DE PATENTES EN BRASIL

93. Para la protección de los Derechos relacionados con el ejercicio de la propiedad de una patente existen algunos tipos de acciones judiciales que permiten que el demandante logre su objetivo. En primer lugar, es importante definir que el objeto de la acción puede ser la búsqueda de la reparación civil por daño provocado por infracción de una patente o la búsqueda de la confirmación de la validez o la nulidad del registro de la patente. Más adelante, se estudian los principales detalles de estos dos tipos de acciones.

2.1. Acción declarativa de validez o nulidad del registro de la patente

94. Aparte de las acciones por violación de patentes, existen las acciones que tratan sobre la validez del registro. En este tipo de acción, se busca declarar la validez o la nulidad del registro, con efecto vinculante para todos (*erga omnes*), pues el registro es un instrumento público que concede un monopolio de explotación, que desarrollará el titular de la patente.

La doctrina y la jurisprudencia debaten sobre la naturaleza de dicha acción. Así, por un lado, algunos autores afirman que la naturaleza es declarativa y que esta declaración, cuando es de nulidad,

produce efectos *ex tunc*, es decir, se considera la patente nula desde la fecha del depósito¹⁶⁸. Otros autores, por otro lado, defienden que estas acciones tienen naturaleza constitutiva y que la sentencia indica que el registro es nulo con efectos *ex nunc*, es decir, produce efectos a partir de la resolución¹⁶⁹.

95. La declaración de nulidad de la patente podrá, dependiendo del sistema jurídico, hacerse administrativa o judicialmente. En Brasil, la Ley 9.279/96 considera que se puede solicitar la nulidad del registro de una patente de las dos formas. El procedimiento administrativo tiene su origen en el principio de legalidad y autotutela, pues cuando el Estado realiza un acto ilegal, la propia Administración Pública (en Brasil, el INPI) o un tercero puede solicitar la nulidad de dicho acto¹⁷⁰. En este sentido, la Administración Pública deberá declarar nula la concesión de la patente (acto administrativo) cuando se realiza sin observar los dictámenes legales. Para ello, se requiere un proceso administrativo

¹⁶⁸ Véase PEREIRA, L.F., *Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial*. RT, São Paulo, 2006, pp. 230 y ss.

¹⁶⁹ PONTES DE MIRANDA, *Tratados das Ações*. Tomo IV. RT, São Paulo, 1973, p.195. En el juzgado AC102.937, de 15 de abril de 1997, el TRF 5ª R. ha determinado que “a ação ora tratada traz pedido nítida e preponderantemente de cunho constitutivo negativo, qual seja a autora pretende a anulação do ato administrativo do INPI. Deseja a autora, modificar, com a sentença, determinada situação jurídica em que ela se encontra. Não há que se respeitar o estipulado no Art. 4º do CPC e cumprir todos os requisitos para o devido ajuizamento de uma ação meramente declaratório pois não se está diante de uma. O objeto da ação não é declarar a desconstituição do ato, mas sim, desconstituí-lo”.

¹⁷⁰ Un ejemplo de proceso administrativo en que el INPI ha requerido de oficio la nulidad del registro de un dibujo industrial es el proceso administrativo del INPI BR 30 2013 001799-0 41, de 25/11/2014, en que el INPI ha publicado lo siguiente: “Processo Administrativo de Nulidade de Ofício instaurado em face de infringência do Art. 95, nos termos do Art. 113 da LPI. Requerente: DICIG / INPI. Ficam suspensos os efeitos da concessão de acordó com o §2º do artigo 113 da LPI”. Véase *Revista de Propriedade Industrial*, Vol.1, No. 2295. Disponible en <http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES2295.pdf> [Fecha de visita: 08.01.2015].

que observe los principios del Derecho procesal administrativo, como el principio de contradicción, de amplia defensa y el derecho de recurso.

Sin embargo, considerando el objetivo de la tesis, debemos analizar más a fondo las acciones judiciales, especialmente en este apartado, cuyo objeto es la solicitud de nulidad del registro de una patente. La Ley de Patentes brasileña dedica dos artículos al tema. El Art. 57, que se analiza en el apartado sobre competencia judicial, y el Art. 56, que trata de cuestiones generales sobre acciones de nulidad.

El Art. 56 indica que pueden interponer la acción el propio INPI o un tercero que tenga interés en el caso. En el Art. 56.1 se señala que la nulidad podrá solicitarse a través de una acción propia o, en materia de defensa, en otra acción. Es decir, la segunda hipótesis prevé que en el curso de una acción por infracción de una patente, el demandado pueda, en su defensa, alegar la nulidad del registro, lo que se juzgará con carácter previo, pues, si se declara nula la patente, deja de existir cualquier infracción contra ella¹⁷¹. Más adelante, en el mismo artículo

¹⁷¹ En reciente caso envolviendo derecho de marca, el STJ ha asentado entendimiento de que directa o perjudicialmente la declaración de nulidad debe ser conocida por la Justicia Federal, y no por las Justicia Provinciales. STJ. Resp Nº 1.281.448 - SP (20110208387-2). Rel. Min. Nancy Andrighi. PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. NULIDADE DE REGISTRO. MATÉRIA DE DEFESA. DECLARAÇÃO DE DEFESA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE NECESSÁRIA AÇÃO AUTONOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E PARTICIPAÇÃO DO INPI. Artigos analisados: Arts. 56, §1º; 57; 175 E 205, da Lei 9.279/96. (...) Não obstante exista a previsão legal expressa de que o ajuizamento da ação de nulidade de registro de marca se dará “no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito” (Art. 175), não há qualquer disposição acerca da possibilidade de arguição da nulidade como matéria de defesa, como se dá na hipótese de ação cujo objeto seja a nulidade de patente. 4. Ainda que a lei preveja, em seu Art. 56, §1º, a possibilidade de alegação de nulidade da patente como matéria de defesa, a melhor interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido no contexto de uma ação autônoma, em que se discuta, na Justiça

56 se contempla la posibilidad de que el juez determine, de forma cautelar, la suspensión de los efectos del registro de la patente. El tema de las medidas cautelares es estudiado en un apartado de esta tesis.

96. Cuando se trata del tema nulidad es igualmente importante analizar las causas de la nulidad del registro de una patente. Para confirmar la validez de una patente es necesario que la solicitud cumpla los requisitos materiales y formales exigidos por ley. Los requisitos materiales son las condiciones de la patente (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial). Por su parte, los requisitos formales se refieren a los procedimientos adoptados por el organismo que concede el certificado, que debe realizar quien solicita el registro. Así, es obligatorio cumplir los plazos, pagar las tasas de depósito y de examen técnico cumplimentar correctamente los formularios para el depósito.

Una vez más es importante hacer una comparación entre las disposiciones de la ley brasileña y de ley española sobre patentes. La legislación española es más detallada cuando trata el tema. Así, en el Art. 112 se indican expresamente las causas de la nulidad de una patente, que son cuando: (i) no concurren los requisitos de patentabilidad; (ii) la descripción no es clara y completa; y, (iii) cuando el objeto exceda la solicitud de la patente tal como fue presentada. En

Federal, o próprio registro. 5. Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo equivaleria a conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa (...)."

el mismo artículo se encuentra la posibilidad de la declaración parcial de la nulidad. En los apartados 2 y 3 del artículo 112 se permite la declaración parcial de la nulidad de la patente relativa a una de las solicitudes, aunque dicha nulidad parcial no puede recaer sobre una parte de una solicitud¹⁷². Así, la patente continuará en vigor en relación con las reivindicaciones no anuladas, siempre que el objeto se pueda constituir en una patente independiente. La ley brasileña también dispone en el mismo sentido en el Art. 47.

97. Los legitimados para instar la acción de nulidad, según el Art. 113 de la ley española, son los mismos de la ley brasileña, que permiten ser actores a terceros interesados o la propia Administración Pública. También en relación con el plazo de prescripción, la ley española indica que la acción puede ejercitarse durante toda la vigencia de la patente y los cinco siguientes a la caducidad de la patente¹⁷³. En el apartado 5 del mismo artículo se incluye una interesante disposición, que determina que la decisión administrativa dictada en el ámbito contencioso administrativo sobre la validez o nulidad de la patente hace cosa juzgada material y no puede volver invocarse por vía judicial. Esta disposición es muy importante porque faculta al organismo público que registra la patente, que, en un análisis

¹⁷² "Partiendo de que una patente protege tantas invenciones como reivindicaciones tiene, para determinar si se ha producido invasión de la exclusiva será preciso: a) interpretar la reivindicación o reivindicaciones afectadas a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, y así poder determinar el alcance de la protección que otorga la patente. Y, ello sentado, b) una comparación entre lo que la patente reivindica tal como fue concedida, según su correcto alcance, y la realización cuestionada como infractora. (SAP Barcelona, 14.10.2003; Mag. Luis Garrido; "Mangueras").

¹⁷³ Apenas para fines de comparación, la ley brasileña determina que el plazo para presentar la acción de nulidad termina con la vigencia de la patente, y no extiende tal plazo por más 5 años, como hace la ley española.

de fondo, tiene el conocimiento técnico para conocer de la cuestión más a fondo.

98. En cuanto a los efectos de la declaración de nulidad de la patente, el Art. 114 determina que dicha declaración implica que la patente nunca fue válida. Es decir, a partir de los efectos *ex tunc* de la resolución es posible determinar que la acción de nulidad prevista en la ley española tiene naturaleza declarativa y no constitutiva, como se ha explicado al principio de este epígrafe. El apartado 3 determina que la sentencia firme tiene eficacia *erga omnes* y produce efectos incluso en relación con terceros que no hayan participado del proceso judicial.

99. En definitiva, se puede concluir que la acción declarativa de validez o nulidad del registro de la patente es muy importante, pues garantiza la seguridad jurídica que debe impregnar las relaciones jurídicas en el mundo contemporáneo. La sentencia en la acción declarativa tiene el objetivo de declarar la existencia o inexistencia de relación jurídica o la autenticidad o falsedad de un documento¹⁷⁴ y, con ello, alejar cualquier discusión acerca de la existencia o no de una patente sobre la cual existe una nube nebulosa de incertidumbre jurídica.

¹⁷⁴ Código de Processo Civil – Brasil. Art. 4º *O interesse do autor pode limitar-se à declaração: I - da existência ou da inexistência de relação jurídica; II - da autenticidade ou falsidade de documento. Parágrafo único. É admissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito.*

2.2. Acción por infracción de patente

100. La violación de una patente nace con la infracción de la titularidad de la patente o de la exclusividad económica que el inventor o el propietario poseen. Su objetivo es hacer cesar la transgresión de un Derecho patrimonial y moral del titular de la patente¹⁷⁵, así como indemnizar a la parte que ha sufrido perjuicios. En materia de violación de patentes, Aurelio López-Tarruella Martínez explica que existen tres acciones posibles, a saber: las acciones por violación de derechos, las acciones preventivas y las acciones declarativas de la ausencia de infracción de derechos¹⁷⁶. Sobre las acciones por violación de derechos, estas pueden ser varias, como las acciones de cesación de la actividad infractora, acciones de remoción, acciones de indemnización y la acción para pedir la publicación de la sentencia.

La legislación brasileña determina que la acción de reparación del daño provocado a una patente tiene un plazo de prescripción de

¹⁷⁵ Para Marija Danilunas la acción por violación tiene, en el sistema Inglés como en otros países, dos fases: "Under the English legal system, Intellectual Property ("IP") trials have two separate stages. First, the court considers whether there has been an infringement of IP. At the conclusion of this first stage, the court gives judgment on the question of liability and makes all the appropriate orders (such as injunctions, declarations, delivery up of infringing items, etc.) except in relation to the amount of compensation to be awarded in respect of the infringement. The assessment of compensation is left to be decided at a separate court hearing, which can be up to a year or more after the decision on liability". DANILUNAS, M., «Compensation for infringement of intellectual property rights under English Law», en *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale eda lesione della proprietà intellettuale*, Giuffrè Editore, Milano, 2004, p. 15.

¹⁷⁶ LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios Transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*. Dykinson, Madrid, 2008, p.79.

cinco años¹⁷⁷, contado a partir de la producción del daño o de la fecha en que el propietario de la patente haya tenido conocimiento de la infracción¹⁷⁸.

La ley española tiene una amplia previsión normativa acerca de la violación de los Derechos de patente. Para empezar el análisis de la ley española, el Art. 62 determina que el titular de la patente puede presentar una acción ante la jurisdicción ordinaria contra quienes lesionen su derecho de exclusividad, así como exigir de los órganos

¹⁷⁷ Ley 9.279/96 - Art. 225. *Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.*

¹⁷⁸ Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. PROPRIEDAD INDUSTRIAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MARCA INSUL FILM. Estabelece o Art. 193, do CC, que a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, de forma que, não obstante não tenha sido ventilada em primeiro grau de jurisdição, pode ser conhecida em sede de apelação, pelo Tribunal. O prazo prescricional em demandas relacionadas ao direito marcário, seja de reparação de dano ou abstenção de uso indevido de marca, é de 5 anos, ex vi legis do artigo 225, da Lei nº 9.279/96. E, em se tratando de uso contínuo e ininterrupto de marca, o termo inicial da prescrição nasce a cada dia em que o direito é violado, conforme estabelece o Art. 189, do CC, pelo que somente as violações ocorridas dentro do prazo de cinco anos até o ajuizamento da ação, é que poderão dar azo à pretensão exposta na inicial, restando prescritas as demais. Segundo o Art. 129, da LPI, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Outrossim, quanto ao direito de precedência ao registro, previsto no §1º deste artigo, a parte, para fazer valê-lo, deve se opor, na forma do Art. 158, da LPI, ao depósito (para registro da marca) realizado por terceiro. Se não se opuser neste momento e não obtiver o registro para si, não possui o direito de utilizar a marca, sob pena de se afrontar o registro concedido ao terceiro. Se a parte utiliza signo semelhante à marca registrada de propriedade de outrem, para identificar produtos ou serviços semelhantes, confundindo o consumidor, pratica uso indevido de marca, que se traduz em conduta ilícita, viabilizando o pedido de reparação por danos. E nos termos da jurisprudência deste Tribunal, entende-se que o uso indevido de marca presume a violação dos direitos da personalidade do proprietário da marca, isto é, presume os danos morais puros. Afora isso, a utilização indevida de marca registrada, presume igualmente o proveito econômico parasitário pelo infrator e, conseqüentemente, a ocorrência de lucros cessantes ao proprietário da marca. ACOLHERAM, EM PARTE, A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E, NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME (Apelação Cível Nº 70028921138, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 17/07/2014).

judiciales las medidas para su salvaguarda, entendiéndose a partir de ahí la adopción de medidas cautelares¹⁷⁹. El artículo siguiente dispone sobre las solicitudes que puede hacer el titular, que son: la cesación de la violación de sus Derechos, la indemnización por los daños sufridos, el embargo de los productos producidos a partir de infracción de la patente registrada, la adopción de medidas para no permitir nueva violación o la destrucción de los medios que permitieron la infracción y la publicación de la sentencia condenatoria en anuncios, así como la notificación de la resolución a las personas interesadas.

101. La normativa civil brasileña, de manera muy clara, indica los elementos necesarios para que haya responsabilidad civil¹⁸⁰, que son: un acto u omisión que resulte en un acto ilícito a través de la violación de un derecho y que al final dicha violación cause un daño. La reparación es del daño, que puede concretarse en un daño a la moral del propietario de la patente o a su patrimonio¹⁸¹. La Ley 9.279/96 se sirve del concepto general previsto en la legislación civil y prevé de forma expresa la posibilidad de la reparación civil a partir de la

¹⁷⁹ Véase DÍAZ VALES, F., «La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial», en *Anuario de la Facultad de Derecho*, Alcalá, 2008, pp. 15-44.

¹⁸⁰ Código Civil - “Art. 186. *Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito*”.

¹⁸¹ “O ato ilícito nunca será aquilo que os penalistas chamam de crime de mera conduta; será sempre um delito material, com resultado de dano. Sem dano pode haver responsabilidade penal, mas não há responsabilidade civil. Indenização sem dano importaria enriquecimento ilícito; enriquecimento sem causa para quem a recebesse e pena para quem a pagasse, porquanto o objetivo da indenização, sabemos todos, é reparar o prejuízo sofrido pela vítima, reintegrá-la ao estado em que se encontrava antes da prática do ato ilícito. E, se a vítima não sofreu nenhum prejuízo, a toda evidência, não haverá o que ressarcir. Daí a afirmação, comum a praticamente todos os autores, de que o dano é não somente o fato constitutivo mas, também, determinante do dever de indenizar”. CAVALIERI FILHO, S., *Programa de responsabilidade civil*. 9º ed. rev. e ampl. Atlas, São Paulo, 2010, p. 71.

producción de daños a los propietarios¹⁸² y, a partir de ahí, es perfectamente aplicable la indemnización por violación al Derecho de patente.

Los objetivos de la responsabilidad civil son: reparar el daño causado al propietario de la patente; educar al infractor para que no cometa de nuevo un acto ilícito de esa naturaleza; y, hacer que la resolución tenga un carácter ejemplarizante para que otras personas no actúen igual que el infractor¹⁸³.

102. Existe un importante debate relativo a las acciones por violación de patentes sobre la fijación de la indemnización¹⁸⁴. El Art. 66 de la ley española hace algunas consideraciones sobre el tema. En primer lugar, la indemnización comprende la indemnización por los daños (pérdidas) más la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho¹⁸⁵. A continuación, la normativa prevé que se

¹⁸² Apelação Cível – Processo: 0017361-60.2013.8.26.0071. Relator: Claudio Godoy. Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Data do julgamento: 04/11/2014. “Ementa: Propriedade industrial. Agremiação desportiva. Direito à exclusividade de utilização de marca. Comercialização desautorizada de bolas com a marca da entidade esportiva Santos Futebol Clube. Revelia. Ilícito demonstrado. Danos materiais e morais configurados. Apuração dos valores em liquidação”. Disponible en: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8009012&cdForo=0&v1Captcha=hcqpe> [Fecha de visita: 08.01.2015].

¹⁸³ STJ. Agr. REg. em Resp.: 1.209.123–SP. Agravo Regimental Em Recurso Especial. Responsabilidade Civil. Direito Autoral. Inaplicabilidade Do Artigo 103 Da Lei 9610/98. Indenização Devida Nos Termos Do Artigo 102 Da Lei 9.610/98. Caráter Punitivo Pedagógico Da Indenização. Disponible en https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1297033&num_registro=201001552762&data=20140312&formato=PDF [Fecha de visita: 08.01.2015].

¹⁸⁴ La indemnización también puede ser entendida como sinónimo de compensación o reparación.

¹⁸⁵ Una vez más es importante hacer referencia a Marija Danilunas, que explica que la reparación puede ser de dos formas: la indemnización por los daños sufridos por el

puedan sumar también los gastos del titular en investigación y las pruebas de la infracción.

El análisis económico de la cuantía de la indemnización debe tener en consideración las consecuencias económicas negativas para el titular, analizando en conjunto los beneficios que el titular habría obtenido si no hubiera existido la violación. Además, el éxito económico del infractor también compone la indemnización. El precio de la licencia de la patente que el infractor hubiera debido pagar al titular, también puede utilizarse como criterio para determinar la indemnización.

103. Además de la indemnización de naturaleza material existe la posibilidad de una reparación moral al titular de la patente¹⁸⁶. El juez determinará el daño moral a partir de los daños provocados al buen

demandante a partir de la infracción del demandado, y la privación de los lucros del demandado con el repase de la ganancia al demandante. Para tanto, la autora apunta que: “Damages: To compensate the claimant for its loss; Account of profits: To deprive the defendant of the profits which it has made from its infringing activities and to give those profits to the claimant”. DANILUNAS, M., «Compensation for infringement of intellectual property rights...», *cit.*, p. 16.

¹⁸⁶ Caso Louis Vuitton – STJ. Resp 466.761-RJ. Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral. - Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não. - Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação. - A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais. - Recurso especial a que se dá provimento. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Publicado em 03/04/2003. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200201049450&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. [Fecha de visita: 08.01.2015].

nombre del titular, así como las molestias e intranquilidad causadas por el infractor al titular. Para determinar la indemnización por daños morales no es necesario que se demuestren los perjuicios económicos.

104. Otro aspecto que debe analizarse es la posibilidad de los daños punitivos arbitrados en la sentencia judicial¹⁸⁷. Como la violación de un Derecho de patente se trata de una conducta que afecta no sólo a intereses particulares, sino también a la seguridad jurídica de inversores y al desarrollo nacional, es interesante que juez determine una indemnización alta, capaz de ser ejemplarizante para que otras personas no repitan actos de infracción parecidos y que el demandado tampoco repita la violación.

En nuestra opinión, los daños punitivos para los que se señalan cuantías elevadas pueden servir como importantes medios para reprimir nuevas infracciones¹⁸⁸, pero es importante referir que el

¹⁸⁷ Véase el interesante análisis hecho en la tesis doctoral: SCRIMA, S., *I Danni Punitivi: Riflessioni in chiave comparatistica sui sistemi di common law e di civil law*. Tesis (Dottorato di ricerca in diritto comparato) - Università Degli Studi di Palermo, Palermo, 2014. Disponible en: https://iris.unipa.it/handle/10447/90903#.Vbz7p_nF9qU. [Fecha de visita: 01.01.2015].

¹⁸⁸ Denis Borges Barbosa también tiene la misma opinión en su artículo «Por uma visão imparcial das perdas e danos em Propriedade Industrial», disponible en: <http://denisbarbosa.addr.com/recomposicao.pdf> [Fecha de visita: 26.06.2015]. En una tentativa de implementar los daños punitivos en Brasil, en particular para los derechos de propiedad industrial, la “Associação Brasileira de Propriedade Intelectual” presentó un proyecto de modificación de la ley 9279/96 con la inclusión de daños punitivos con el objetivo de evitarse reincidencia de los infractores. El texto presentado, y nunca votado por el Congreso Nacional, tiene la siguiente redacción:

“ANTEPROJETO DE LEI

Dispõe sobre a indenização cabível por infrações aos direitos de Propriedade Industrial

Art. 1o. O Art. 208 da Lei 9.279/96 passa a vigorar com nova redação e acrescido de um parágrafo único, a saber:

“Art. 208. Nos casos de violação ao direito de propriedade industrial, a indenização será majorada entre 3 (três) e 10 (dez) vezes o valor determinado pelos critérios

Derecho brasileño no autoriza la condena a indemnización con esa finalidad, basado en el Art. 884 del Código Civil que prohíbe el enriquecimiento injusto o ilícito, es decir, la indemnización no puede ser tan alta que cause el enriquecimiento de alguien.

Otro punto que siempre se analiza cuando la jurisprudencia brasileña rechaza la aplicación de los daños punitivos es que la indemnización no tiene carácter solamente punitivo y que debe ser más compensatoria, además de guardarse relación entre la extensión del daño y el valor de la indemnización¹⁸⁹. En resumen, entendemos que la

previstos nos incisos e no parágrafo único do Art. 210, de forma a prevenir a reincidência do réu no ilícito".

"Parágrafo Único. Nos crimes de ação privada, o pagamento da indenização prevista nos arts. 208 e 210 acarreta a renúncia ao direito de queixa ou a aceitação do perdão, extinguindo a punibilidade".

Art. 2o. O Art. 210 da Lei 9.279/96 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

"Parágrafo Único. Não se conhecendo a exata extensão das perdas e danos, pagará o autor da violação o valor de 3 (três) mil unidades de cada bem produzido ou serviço prestado com utilização do direito violado, além dos apreendidos, podendo o juiz majorar este montante levando em consideração a situação econômica do infrator e a natureza do produto ou serviço". ABPI. *Anteprojeto de Lei*. Disponible en <http://www.abpi.org.br/biblioteca2a.asp?Ativo=True&linguagem=Portugu%EA&secao=Biblioteca&subsecao=Resolu%E7%F5es%20da%20ABPI&id=49> [Fecha de visita: 25.06.2015].

¹⁸⁹ Así se ha entendido en Europa. Véase el considerando 26 de la Directiva 2004/48 del Parlamento Europeo y Consejo: "Con el fin de reparar el perjuicio sufrido debido a una infracción cometida por un infractor que haya realizado una actividad que constituya una infracción de este tipo a sabiendas con motivos razonables para saberlo, el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación". Unión

adopción de la teoría de los daños punitivos sería beneficiosa para reprimir infracciones de patentes y atraer inversiones al país, pero hay obstáculos legales y, con la normativa actual, la aplicación de esta teoría resuelta imposible por ilegal¹⁹⁰.

105. En relación con la producción de pruebas, el Art. 65 de la ley española posibilita que el titular de la patente exija al responsable la exhibición de los documentos que ayuden a demostrar los daños y perjuicios sufridos¹⁹¹. Este artículo es muy importante por crear mecanismos de acceso a la prueba, incluso con la posibilidad expresa de invertir el *onus probandi*. Estas disposiciones hacen de la ley española una de las mejores normativas acerca de la defensa del titular de la patente en relación con la violación del producto.

106. Es interesante citar la experiencia mexicana, donde la Ley de Propiedad Industrial de dicho país establece el sistema en el que la autoridad administrativa del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial es la competente para decidir sobre la existencia de la infracción y que en la acción judicial de indemnización por daños y perjuicios es

Europea. *Directiva 2004/48 Relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual*. Disponible en <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/eu/eu053es.pdf> [Fecha de visita: 25.06.2015].

¹⁹⁰ En el caso *Schlenzka y Langhorne v. Fountaine Pajot, S.A.* se fijó una indemnización a título de daño punitivo por el Tribunal de California el 26.02.2003 (caso 837722-1). Lo interesante es que la resolución judicial ha sido reconocida (tras ser sometida a exequátur) por la justicia francesa, sin que se adoptase el concepto de violación al orden público. Vid. JANKE, B.W., LICARI, F-X, «Enforcing Punitive Damage Awards in France after Fountaine -Pajot», en *American Journal of Comparative Law*, 2012, pp. 775-804, disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1985578 [Fecha de visita: 01.06.2015].

¹⁹¹ Art. 65. “A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por la explotación no autorizada del invento, el titular de la patente podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad”.

necesario que la parte presente dicha declaración previa. Así, el juez arbitrará la responsabilidad del demandado y el eventual importe de la indemnización, sin poder decidir sobre la existencia de la infracción, pues ya habrá sido declarada en resolución firme por la autoridad administrativa¹⁹². En sentido similar, el Convenio de Múnich prevé la posibilidad de que el juez del tribunal nacional en el que se tramita la acción de violación solicite un dictamen de la Oficina Europea de

¹⁹² Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, página 365, Primera Sala, tesis 1a./J. 13/2004 – Propiedad Industrial. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. De lo dispuesto en los artículos 6o., 187, 188, 192, 193, 198, 199 bis, 199 bis 5, 217 a 219, 221, 221 bis, 227 a 229 de la Ley de la Propiedad Industrial se advierte que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras facultades, tiene la de sustanciar los procedimientos de declaración de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, así como la de formular resoluciones y pronunciar las declaraciones correspondientes; desprendiéndose también de la misma ley que cuando las partes interesadas no designen como árbitro al citado instituto para la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial, tal como lo permite la fracción IX del artículo 6o. de la ley de la materia, el diverso numeral 221 faculta al afectado para demandar ese pago en los términos de la legislación común, que no es otra sino la legislación civil. Ahora bien, en virtud de que el aludido instituto es la autoridad administrativa especializada que conoce de esa materia y por disposición de aquella ley especial es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de declaración respectivo, resulta inconcluso que para la procedencia de esta acción de indemnización es necesaria, por parte del propio instituto, una previa declaración de la existencia de infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional eficaz para acreditarlas; por ello, el Juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la violación a derechos de propiedad industrial deberá ponderar si aquéllos fueron producto directo de la infracción administrativa declarada por el mencionado instituto, pero no podrá cuestionar si los particulares cometieron la citada infracción, pues ello ya habrá sido declarado en resolución firme por la autoridad administrativa; de ahí que al estar ligada estrechamente con la citada transgresión, la acción civil de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Patentes, pero dicho dictamen no es obligatorio como requisito para la presentación de la acción judicial¹⁹³.

3. LA DECLARACIÓN INCIDENTAL DE VALIDEZ DEL REGISTRO DE PATENTE EN LA ACCIÓN DE INFRACCIÓN EN EL SISTEMA BRASILEÑO: ANÁLISIS COMPARADO CON EL SISTEMA EUROPEO

107. Uno de los problemas más discutidos en materia de litigios de patentes es la posibilidad de la declaración incidental de la validez del registro en la acción de infracción, cuando la validez es cuestionada en la defensa del demandado. El problema en Brasil es que los litigios por infracción de patente deben ser presentados ante el tribunal indicado por las partes (autonomía de la voluntad) o el tribunal estatal del domicilio del demandado (competencia general) o del lugar del hecho o del acto (competencia especial), conforme las reglas de competencia judicial previstas en el CPC brasileño y, en el ámbito europeo, las reglas de Competencia Judicial Internacional se regulan en el Reglamento 1215/2012. A su vez, los litigios sobre la validez de patentes, en Brasil, deben instarse ante los tribunales federales y el INPI debe participar en la demanda como actor o como interviniente

¹⁹³ Artículo 25. *“Dictamen técnico - A solicitud del Tribunal nacional competente que conozca de la acción de violación del derecho de patente o de nulidad, la Oficina Europea de Patentes, previo pago de un canon apropiado, estará obligada a dar un dictamen técnico sobre la patente europea de que se trate. Las divisiones de examen serán competentes para emitir dicho dictamen”*. Acerca de la revisión del Convenio sobre Concesión de Patente Europea, véase BOTANA AGRA, M., «Entrada en vigor del Acta de Revisión-2000 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE)», en ADI, No. 27, 2007, pp. 23-38.

(Art. 57 de la Ley de Propiedad Industrial), mientras que en Europa se presenta ante los tribunales del Estado de registro de la patente¹⁹⁴.

108. La jurisprudencia brasileña, en atención al precepto legal (Art. 57 de la LPI), entiende que las acciones de nulidad de registro de patentes deben juzgarse ante la justicia federal. Estas acciones tienen efecto *erga omnes*, de modo que la intervención del INPI es necesaria y obligatoria. Sin embargo, la problemática se plantea en los litigios por violación o infracción de patente, que se instan ante los tribunales estatales y en los que el demandado, en su defensa, suscita la declaración incidental de invalidez/nulidad del registro de la patente, lo que permite el Art. 56.1 de la LPI.

De este modo, se tiene dos artículos de la misma ley que son, en apariencia, opuestos, pues el Art. 57 de la LPI determina que la justicia federal es competente para conocer de los litigios por violación de patente. Mientras que el Art. 56.1 de la LPI posibilita que el demandado, en su defensa, requiera la declaración de nulidad de la patente en el curso del litigio por violación/infracción de patente.

109. En Brasil no existe una extensa doctrina sobre el tema, por lo que el análisis de la cuestión hay que referirlo a la jurisprudencia. El STJ se posiciona sobre el tema. En un caso presentado a este tribunal (Resp 1132449/PR) decidió que la nulidad de la patente debe instarse por medio de acción propia (acción de nulidad) ante la justicia federal y

¹⁹⁴ Véase ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., REQUEJO ISIDRO, M., «Litigación Internacional sobre Patentes en Europa: El Sistema de Competencia Judicial Internacional Interpretado por el TJCE (Reflexiones tras las Sentencias del TJCE de 13 de Julio de 2006 en los Casos GAT y Roche)», en *Actas De Derecho Industrial y Derecho De Autor 2006*, N°. 27, pp. 661-678.

que no era posible que la justicia estatal decidiera la materia incidental en una acción por infracción.

La ponente del caso, la magistrada Nancy Andrichi responde a la siguiente cuestión en su voto: “(...) *pode o juiz ou o Tribunal estadual, apreciar um pedido de antecipação de tutela, negar proteção a uma marca, patente ou desenho registrados, mesmo que diante de notória semelhança, com fundamento apenas na aparente invalidade do registro, não declarada pela Justiça Federal?*”. Acerca de la cuestión, la magistrada decide que la justicia de ámbito estatal no puede decidir la cuestión en materia incidental, dada la competencia exclusiva de la justicia federal.

La referida magistrada formula una importante argumentación al declarar que: “*Ainda que a lei preveja, em seu Art. 56, §1º, a possibilidade da alegação de nulidade do registro como matéria defesa, melhor interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido numa ação que discuta, na Justiça Federal, a nulidade do registro. Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo, como bem observado pelo i. Min. Direto, equivaleria conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa*”¹⁹⁵.

¹⁹⁵ Otros precedentes: Agravo de Instrumento 2091916-96.2014.8.16.0000 del Tribunal de Justicia de São Paulo, en que se decidió que “... Necesidade de prévio decreto de nulidade do registro pela via administrativa ou judicial, perante a Justiça

110. Otro tema que merece ser destacado es la posibilidad de que, en Brasil, se reconozca una sentencia extranjera sobre la validez del registro de una patente. Esta situación solo es posible si el reconocimiento y la homologación se refieren a la nulidad de un registro declarada en sentencia en el país de registro de la patente. Si la patente extranjera genera una patente en Brasil, a través de la institución del *pipeline*, la homologación no invalida el registro de la patente brasileña, aunque la patente brasileña haya sido registrada a partir de la patente extranjera. En este caso, la sentencia extranjera homologada en Brasil servirá como prueba en la acción propia para la nulidad/invalididad de la patente en Brasil¹⁹⁶.

111. En Europa, hasta 2012, la cuestión de la declaración incidental de nulidad del registro en una acción por infracción de patente se regulaba a partir de una resolución del TJUE, conocida como caso

Federal e com a participação obrigatória do INPI. Impossibilidade de reconhecimento da nulidade de maneira incidental pela Justiça Estadual”. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ha mantenido su posición en una reciente decisión, publicada en 08 de septiembre de 2014, en el Resp 1281448/SP, siendo la Min. Nancy Andrigui la relatora.

¹⁹⁶ Vid. Caso Viagra. Sentença Estrangeira Contestada Nº 911 - Gb (2005/0040853-1). Relator: Ministro Francisco Peçanha Martins. Requerente: Lilly Icos Llc. Requerido: Pfizer Limited. EMENTA: SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DE PATENTE INGLESA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA INGLESA VALIDADE DE PATENTE BRASILEIRA DE REVALIDAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DA PATENTE INGLESA – TEMA QUE TRANSBORDA OS LIMITES DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO TRANSITO EM JULGADO EXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA LITISPENDÊNCIA INEXISTÊNCIA – OBSERVÂNCIA NAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO NO. 09 DE 04 DE MAIO DE 2005 C/C EC Nº 45/2004 - DEFERIMENTO.

- Compete à justiça inglesa revogar qualquer patente concedida no Reino Unido, ainda que seja revalidação ou confirmação de patente européia.

- A validade de patente brasileira de revalidação ou confirmação de patente inglesa, pelo regime de pipeline, declarada nula por decisão da justiça Inglesa transitada em julgado, é questão que transborda dos limites do pedido de homologação de sentença estrangeira.

(...)

- Sentença estrangeira homologada.

GAT. Con la entrada en vigor del Reglamento 1215/2012, que supone un cambio en las reglas de Competencia Judicial Internacional, el tema se trata en dicho Reglamento. Para entender todos los antecedentes del asunto en el ámbito comunitario europeo, se hará un análisis desde el caso GAT y el Reglamento 44/200 hasta llegar al Reglamento 1215/2012.

GAT¹⁹⁷ era una empresa con domicilio en Alemania que operaba en el sector de tecnología automovilística. La empresa GAT hizo una oferta comercial a otra empresa también alemana cuyo objeto era el suministro de un amortiguador mecánico de torsión. La empresa LuK¹⁹⁸ se enteró de la oferta comercial y alegó que el amortiguador propuesto por GAT violaba dos patentes francesas de las que era titular. Frente a esta alegación de LuK previa al litigio, GAT inició una acción con el objetivo de obtener una declaración de que sus productos no violaban los Derechos que se derivan de las patentes francesas de LuK y que, además, dichas patentes eran nulas o inválidas. Es decir, la acción propuesta por GAT tuvo dos objetos, que son: 1) la declaración negativa de la violación de las patentes francesas de propiedad de la empresa LuK (está en el plano de las acciones por infracción/violación de patentes) y 2) la nulidad del registro de las patentes francesas de LuK.

El tribunal alemán Landgericht se consideró competente para juzgar la demanda presentada tanto en relación con el pleito de declaración negativa de violación, como para juzgar la cuestión de la

¹⁹⁷ GAT es la abreviatura de Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG.

¹⁹⁸ LuK es la abreviatura de Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG.

nulidad del registro de las patentes francesas presentada en sede de excepción. El Landgericht desestimó la demanda presentada por GAT y declaró que las patentes francesas de propiedad de la empresa LuK “cumplían los requisitos exigidos para poder beneficiarse de la protección que se confiere a las patentes”, es decir, las patentes francesas resultaron válidas y, por ello, cumplían los requisitos necesarios para que fuesen respetadas y protegidas.

Contra esta sentencia, GAT presentó recurso de apelación frente al Oberlandesgericht Düsseldorf, que suspendió el proceso y presentó al TJCE una cuestión prejudicial¹⁹⁹ preguntando si debe aplicarse el fuero exclusivo del Art. 16.4 del Convenio de Bruselas (Art. 22.4 del Reglamento 44/2001) en los supuestos en que se esté tramitando una acción de violación de derechos de patentes y se proponga una excepción de invalidez o nulidad de la patente objeto de la demanda. Es decir, si el fuero exclusivo del Art. 16.4 del Convenio o 22.4 del Reglamento se aplica solo en los casos en que se presenta una demanda de validez o nulidad de patente; o, también en los casos

¹⁹⁹ La cuestión prejudicial consistió en preguntar al TJCE la interpretación correcta del artículo 16.4 del Convenio de Bruselas (hoy artículo 22.4 del Reglamento 44/2001). En los términos de la cuestión planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf fue preguntado si “El artículo 16, número 4, del Convenio [...], ¿debe interpretarse en el sentido de que la competencia exclusiva conferida por dicha disposición al Estado contratante en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro de una patente en virtud de lo dispuesto en algún convenio internacional sólo existe cuando se presenta una demanda (con efectos *erga omnes*) de declaración de la nulidad de la patente, o debe entenderse que una demanda a efectos de la citada disposición tiene por objeto la validez de patentes cuando el demandado en un procedimiento por violación del derecho de patente o el demandante en un procedimiento en el que se solicita la declaración de inexistencia de violación de una patente proponen una excepción de invalidez o de nulidad de la patente, con independencia de que el tribunal que conoce de la demanda considere la excepción fundada o no y de cuándo se proponga la excepción en el curso del procedimiento?”.

en que se haya presentado una acción de violación de patentes (de naturaleza declarativa, preventiva o condenatoria) ante uno de los fueros competentes y, en excepción, se plantee la cuestión relativa a la invalidez o nulidad del registro de la patente, que supondría la incompetencia del tribunal del lugar donde se presentó la demanda de violación.

El TJCE respondió a la cuestión prejudicial decidiendo que el fuero exclusivo del Art. 16.4 del Convenio (actual Art. 22.4 del Reglamento 44/2001) se aplica a todos los litigios relativos a la inscripción o registro de una patente, tanto si la demanda se ha propuesto por acción o como excepción. Esta resolución ha provocado muchas críticas de la doctrina especializada²⁰⁰.

²⁰⁰ El estudio presentado por Institut Für Ausländisches Und Internationales Privat-Und Wirtschaftsrecht también entiende que tal resolución del TJCE permite un “super torpedo”, pues permite que el demandado retrase el proceso en el momento en que requiere la declaración incidental de la validez de la patente en el curso de una acción por infracción. Vid. RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAT HEIDELBERG. Institut Für Ausländisches Und Internationales Privat- Und Wirtschaftsrecht. *Study JLS/C4/2005/03 - Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States*. 2007. Disponible en: http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/civil/studies/doc/study_application_brussels_1_en.pdf [Fecha de visita: 18.04.2014]. A. Espiniella Menéndez y Pilar Jiménez Blanco en contribuciones al *green paper* “... on the review of council regulation (EC) n° 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters” afirman que (...) “debería poder mantenerse un sistema en el que la competencia exclusiva sólo afecte a las reconvencciones sobre la nulidad del derecho, y no cuando se planteen como excepciones con efecto de cosa juzgada limitada al concreto proceso en el que se susciten, particularmente cuando tales derechos, aunque territoriales, se hayan concedido al amparo de un sistema uniforme. La posibilidad de que con ello se produzcan decisiones contradictorias sobre la validez del derecho debería ser mínima en la medida en que el Derecho material está basado en normas uniformes”. ESPINIELLA MENÉNDEZ. A. Y JIMÉNEZ BLANCO, P., *On the review of council regulation (EC) n° 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters*. Comisión Europea. COM (2009) 175 final. El CLIP mantiene la posición de que la resolución judicial de validez dictada en el litigio por infracción debe ser válida solo inter partes,

112. El Reglamento 1215/2012 incorporó la resolución del TJUE y, en el Art. 24.4, a diferencia de la disposición del revocado Art. 22.4 del Reglamento 44/2001, pasa a prever que el fuero del lugar del registro de la patente es exclusivamente competente para declarar la validez o nulidad del registro, bien a través de acción directa o mediante declaración incidental en una acción por infracción de una patente²⁰¹.

113. En definitiva, se puede concluir que en Brasil es la jurisprudencia la que define bien la cuestión, pues en la legislación no existe una disposición clara acerca del asunto. En el espacio comunitario europeo, el tema primero tuvo una conformación jurisprudencial, con el caso GAT, para después adecuarse la normativa (Reglamento 1215/2012) al criterio jurisprudencial. Consideramos que en Brasil falta una normativa

sin producir efectos generales en todos los Estados miembros de la UE. Así, el juez del litigio por infracción sería también competente para juzgar el pedido incidental de validez hecho por el demandado. Vid. Art. 2.401-2.

²⁰¹ Es importante citar el Asunto SOLVAY que permite la declaración inter partes de la validez del registro de la patente por el juez que va proferir la medida cautelar, mismo que no sea el indicado por la norma de competencia exclusiva del Reglamento 1215. Véase STJ (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012, Solvay c. Honeywell, asunto C-616/10. Para un análisis de la resolución a partir de la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, véase: ORÓ MARTÍNEZ, C., GANDÍA SELLENS, M.A., «Acciones declarativas negativas y litigación internacional de los derechos de patente: ¿problema resuelto? Cambio jurisprudencial a partir de los asuntos Solvay y Folien Fischer», en *Revista Boliviana de Derecho*, No. 19, enero 2015, pp. 706-725.

En este mismo sentido véase ARENAS GARCIA, Rafael. «Competencia Judicial Internacional Y Litigios En Materia De Patentes: Bruselas I, Lopj Y Tribunal Unificado De Patentes, Liaisons Dangereuses?», en *Problemas Actuales de Derecho de la Propiedad Industrial*, Civitas, 2013, pp. 123-176. “El Reglamento 1215/2012 ha consagrado legalmente la parte más significativa de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo a la que someramente nos acabamos de referir. El artículo 24.4 del Reglamento recoge la competencia exclusiva de los tribunales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro de la patente, marca, diseño, dibujo, modelo y demás derechos análogos tanto si la cuestión se suscita por vía de acción como si es por vía de excepción³⁰. De esta forma, en la práctica cualquier litigio en materia de patentes acabará por ventilarse ante los tribunales del Estado del registro de la patente, a salvo de que, en contra de lo que es habitual, no se plantee como excepción en los litigios relativos a la infracción de la patente la nulidad de la patente”.

más detallada sobre el tema de las patentes (y la propiedad industrial, en general), que ofrezca soluciones jurídicas más seguras y cree un ambiente más propicio para las inversiones en investigación de nuevas tecnologías.

4. LA PLURALIDAD DE DEMANDADOS EN LOS LITIGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y DE NULIDAD DE PATENTES: PERSPECTIVA COMPARADA ENTRE EL SISTEMA BRASILEÑO Y EL EUROPEO

114. Otra cuestión polémica que se da en relación con los litigios internacionales por infracción de patente es la pluralidad de demandados domiciliados en diferentes Estados. Como en el apartado anterior, la cuestión se analiza a partir del ámbito brasileño para después compararla con la Unión Europea.

115. El sistema procesal brasileño permite que una acción tenga más de una parte como demandante o como demandado²⁰². Esta institución recibe el nombre de litisconsorcio. Está regulado en el Art. 46 del CPC²⁰³, que establece los siguientes requisitos para que se permita la formación del litisconsorcio. Los requisitos son alternativos y no

²⁰² RANGEL DINAMARCO, C., *Instituições de Direito Processual Civil*. Vol II. Malheiros, São Paulo, 2005, p. 332.

²⁰³ Art. 46. “*Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:*

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - os direitos ou as obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito;

III - entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir;

IV - ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito”.

acumulativos, así que es necesario, de forma genérica, que solo haya algún punto de conexión que relacione los demandados en la relación jurídica para que se forme el litisconsorcio.

116. En Brasil, la solución de los litigios internacionales en materia de patente que tenga pluralidad de demandados es de fácil solución. Lo que se tiene que definir es si se trata de un litigio por infracción de patente o si es un litigio para declarar la validez o nulidad del registro. En el primer caso, la competencia es concurrente (no exclusiva) y son los tribunales brasileños los competentes, así como la jurisdicción brasileña reconocería una sentencia dictada por un juez extranjero sobre el litigio, aunque el daño se haya producido en Brasil o uno de los demandados esté domiciliado en territorio brasileño.

En este primer caso, es importante resaltar que en Brasil el Poder Judicial puede ser estatal o federal. La competencia en los litigios por infracción de patente es de la justicia estatal. En Brasil existen veintisiete justicias estatales (una para cada estado de la federación), que se dividen internamente en comarcas (zonas) que agrupan a una o más ciudades. Así, es posible que habiendo una pluralidad de demandados, existan demandas idénticas, en las que solo cambia la persona del demandado, presentadas en comarcas o Estados diferentes, en cuyo caso se puede requerir la conexión de las acciones para que sean juzgadas por el mismo juez, evitando decisiones distintas para un mismo caso²⁰⁴.

²⁰⁴ Art. 103. *“Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir”.*

También es posible que haya acciones con el mismo objeto y sobre el mismo hecho dañoso, pero contra demandados distintos, tramitándose las acciones en países diferentes. En este caso, se tiene una litispendencia internacional, tema que se examina en el próximo apartado del trabajo.

El segundo supuesto es la posibilidad de que la acción tenga como objeto una solicitud de nulidad del registro de la patente. En este caso, la normativa brasileña prevé la competencia exclusiva de la justicia federal brasileña si la patente está registrada en Brasil. Por este motivo, el STJ no reconocería ninguna sentencia extranjera que declarase nulo un registro de patente brasileña, sin importar si el domicilio de los demandados se encuentra en países distintos²⁰⁵.

117. En el ámbito europeo, el Art. 8.1 del Reglamento 1215/2012²⁰⁶ posibilita la interposición de demanda contra varios demandados. Es

Art. 105. *“Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente”.*

Art. 106. *“Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar”.*

²⁰⁵ La probable justificativa del STJ sería que la decisión ofende la soberanía nacional.

²⁰⁶ Artículo 8 – *“Una persona domiciliada en un Estado miembro también podrá ser demandada: 1) si hay varios demandados, ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente”.* Las disposiciones del ALI y del CLIP son más completas cuando comparadas con las existentes en el Reglamento 1215/2012 o con el Código de Proceso Civil Brasileño. Eso ocurre, pues el documento producido por el ALI es específico en el tema de Propiedad Industrial.

ALI - § 206. Personal Jurisdiction over Multiple Defendants

(1) A plaintiff bringing an action against a person in a State in which that person is resident may also proceed in that State against one or more nonresident defendants if

decir, la norma comunitaria permite la pluralidad de demandados y prevé de forma expresa que dicha acción se pueda interponer en el fuero del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las conductas de los demandados estén vinculadas y se tenga el objetivo de evitar

the claims against the resident defendant and such other defendants are so closely connected that they should be adjudicated together to avoid a risk of inconsistent judgments, and if:

(a) there is a substantial, direct, and foreseeable connection between the forum's intellectual property rights at issue and each nonresident defendant; or

(b) as between the forum and the States in which the added defendants are resident, there is no fórum that is more closely related to the entire dispute.

(2) There is a risk of inconsistent judgments if it appears that the ensuing judgments:

(a) would impose redundant liability;

(b) would conflict in that the judgment in one case would undermine the judgment in another case; or

CLIP - Artículo 2:206: Pluralidad de demandados

(1) Si hubiere varios demandados, una persona podrá también ser demandada ante los tribunales del Estado de la residencia habitual de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser incompatibles si los asuntos fueren juzgados separadamente.

(2) Un riesgo de resoluciones incompatibles, a los efectos del apartado 1, exige un riesgo de que las acciones produzcan resultados diferentes frente a los diversos demandados que surja en el contexto de sustancialmente la misma situación de hecho y de derecho. Em particular, en litigios por infracción y sin perjuicio de las circunstancias concretas del caso,

(a) los litigios se refieren a sustancialmente la misma situación de hecho y de derecho en el caso de que los demandados hayan, incluso en Estados diferentes, actuado de una forma idéntica o semejante de acuerdo con una política común;

(b) los litigios pueden referirse a sustancialmente la misma situación de hecho y de derecho incluso cuando a las demandas contra los diversos demandados son aplicables diferentes legislaciones nacionales, siempre que las leyes nacionales relevantes se encuentren armonizadas de manera significativa en virtud de las normas de una Organización Regional de Integración Económica o de convenios internacionales que sean de aplicación a dichos litigios.

(3) Cuando de los hechos resulte manifiesto que un demandado ha coordinado las actividades relevantes o de otra manera se halla más estrechamente vinculado con el litigio en su conjunto, la competencia con base en el apartado 1 se atribuye únicamente a los tribunales del Estado de la residencia habitual del demandado. En los otros supuestos, la competencia se atribuye a los tribunales del Estado o los Estados de la residencia habitual de cualquiera de los demandados, a menos que

(a) la contribución del demandado que tiene la residencia habitual en el Estado en el que está situado el tribunal no resulte sustancial con respecto al conjunto del litigio o

(b) la demanda contra el demandado residente resulta manifiestamente inadmisibile.

resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueran juzgados por separado. Las principales ventajas de la pluralidad de demandados es la economía procesal (el demandante propone una sola acción contra varios demandados) y la seguridad jurídica (una única sentencia para varios demandados vinculados por un mismo objeto). Sin embargo, no fue así como el TJUE se pronunció ante el caso ROCHE.

En el emblemático caso, el TJUE fijó su posición sobre la pluralidad de demandados en las acciones de violación de patentes. Los señores Primus y Goldenberg, domiciliados en los Estados Unidos y titulares de la patente europea nº 131.627, presentaron en los Países Bajos una demanda contra empresas del Grupo Roche, establecidas en los Países Bajos, Estados Unidos de América, Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, Austria y Suecia. El objeto de la demanda se basó en la violación de la patente de propiedad de los demandantes por parte de las empresas demandadas. La vulneración consistía en la comercialización de kits de dosificación inmunológica en los países en los que están establecidas las sociedades demandadas. Las empresas del Grupo Roche rechazaron la competencia de los tribunales holandeses y, en cuanto al fondo, negaron la violación alegada y la nulidad de la patente objeto de la acción.

El 1 de octubre de 1997, el Rechtbank te s'-Gravenhage se declaró competente y desestimó la demanda propuesta por los Sres. Primus y Goldenberg. En apelación, el Gerechtshof te s'-Gravenhage, modificó dicha resolución y prohibió a Roche y otros vulnerar los derechos vinculados a la patente en todos los países designados en

esa patente (sentencia de 27 de junio de 2002). El Grupo Roche interpuso recurso de casación ante el Hoge Raad, que suspendió el procedimiento y planteó al TJUE las siguientes cuestiones prejudiciales:

“1) Entre las demandas judiciales relativas a la violación de una patente que un titular de una patente europea ha presentado contra una demandada domiciliada en el Estado del juez requerido, por una parte, y contra las distintas demandadas domiciliadas en Estados contratantes distintos del Estado del juez requerido, por otra parte, respecto a las cuales el titular de la patente afirma que han violado tal patente en uno o varios Estados miembros, ¿existe el nexo necesario para poder aplicar el artículo 6, inicio y número 1, del Convenio de Bruselas? 2) Si se responde negativamente, en todo o en parte, a la primera cuestión prejudicial, ¿en qué casos existe tal nexo y, para que exista, son pertinentes, por ejemplo, (i) el hecho de que las demandadas formen parte del mismo grupo de empresas; (ii) el hecho de que las demandadas hayan obrado en común, basándose en un plan de acción conjunta, y de ser así, el lugar en el que se originó dicho plan de acción; o, (iii) el hecho de que los actos de las distintas demandadas que constituyen la violación impugnada sean idénticos o casi idénticos?”

Frente a esta cuestión, el TJUE decidió que el Art. 6.1. del Convenio de Bruselas:

“... debe interpretarse en el sentido de que no se aplica en el marco de un litigio por violación de patente europea en el que intervienen varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes, en relación con hechos cometidos en el territorio de uno o de varios de esos Estados, aun cuando dichas sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hubieran actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas”.

La resolución del TJUE se apoya en los siguientes puntos: a) para que haya la conexión de las demandas, debe haber una conexión

de naturaleza indisociable²⁰⁷, a fin de evitar sentencias que sean inconciliables si fueran juzgadas por separado²⁰⁸ ; b) para el TJUE, la concentración de demandas con base en la economía procesal tiene ventajas limitadas, pues crea una la posición defendida en el caso GAT acerca de la validez de la patente, es decir, la validez de la patente si se plantea en cuestión incidental en una acción por violación o infracción de patente hace que el tribunal del lugar del registro sea exclusivamente competente, criterio este incorporado por el actual Reglamento 1215/2012²⁰⁹.

En cuanto al primer punto, en el caso ROCHE, las empresas demandadas pertenecían a un mismo grupo económico y, según admitió el TJUE, actuaron “de manera idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas”. Es decir, los elementos presentados al tribunal fueron suficientes para reconocerse la estrecha relación entre los actos de los demandados, lo que, en consecuencia, resulta en la necesaria conexión entre las demandas.

²⁰⁷ En la sentencia de 6 de diciembre de 1994 (C-406/92 – caso Taty), apartado 58, el TJCE entiende que para que haya conexidad entre demandas, basta que exista un riesgo de decisiones contradictorias para demandas que poseen estrecha relación.

²⁰⁸ Véase TJCE, 1998, C-189/87 (caso Kalfelis), apartado 12.

²⁰⁹ En Brasil el entendimiento sobre litispendencia y declaración incidental sobre validez/nulidad en una acción de infracción de patente es el mismo adoptado por el TJUE. Incluso, la jurisprudencia brasileña es unánime en el sentido de que la validez/nulidad no puede ser decidida por el juez provincial que analiza la demanda de infracción de patente, debiendo la competencia ser transferida para la Justicia Federal por fuerza de regla de competencia exclusiva, con decisión que, sobre la validez/nulidad de la patente, produce siempre efectos erga omnes.

En relación con el segundo punto²¹⁰, el TJUE afirma que la economía procesal proporcionada por la concentración de demandas puede estimular el *forum shopping*, pues crea una pluralidad de fueros competentes. En el caso ROCHE, hipotéticamente, serían competentes los fueros de las sedes de los demandados, el lugar donde se produjo el daño o también, aunque menos probable, el fuero señalado por la voluntad de las partes. Mientras sean muchos los fueros posibles en concreto, no hay, *data venia*, inseguridad jurídica provocada por lo *forum shopping*. Todos los fueros competentes se conocen y determinan según reglas predefinidas en el Reglamento sobre Competencia Judicial Internacional (antes Convenio de Bruselas). La seguridad jurídica reside en el hecho de que la competencia del tribunal para conocer del caso viene de un texto jurídico-normativo vigente,

²¹⁰ Santiago Álvarez González y Marta Requejo Isidro afirman que "... la exigencia de relación entre los demandados anula las objeciones de falta de previsibilidad y seguridad (si actuaron de consuno han de asumir el riesgo de ser demandados conjuntamente), y atenúa el posible *forum shopping*; un examen de los vínculos entre las partes supone ciertamente un adelanto en el enjuiciamiento sobre el fondo del asunto, pero el TJCE lo ha admitido en relación con otros foros de CB/Reglamento, de manera que tampoco es un obstáculo insalvable". ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., REQUEJO ISIDRO, M., «Litigación Internacional sobre Patentes en Europa...», *cit.*, p. 672.

eficaz y válido²¹¹, que introduce reglas, en general, bien definidas. El tercer punto ya fue discutido en el apartado anterior²¹².

118. En definitiva, se puede concluir que la violación de un Derecho de patente puede producirse por más de una persona y, por una cuestión de economía procesal, lo más lógico es que la demanda se interponga contra todos los demandados, para evitar que haya más una acción judicial sobre el mismo hecho y la posibilidad de que se dicten resoluciones judiciales contradictorias, que generan inseguridad jurídica.

5. Cuestiones Generales sobre Competencia judicial internacional en Brasil

119. La Competencia Judicial Internacional es uno de los puntos estudiados por el Derecho Internacional Privado que forma, junto con la

²¹¹ Para el Ministro del STF Luís Roberto Barroso para que una norma jurídica sea perfecta, debe tener un plan de existencia con todos sus elementos constitutivos, validez y eficacia, encontrándose ajustadas a las reglas legales superiores y listas para producir los efectos esperados. BARROSO, L.R., *O direito constitucional e a eficácia de suas normas*. Renovar, Rio de Janeiro, 2003, p.74. Así, el Reglamento 44/2001 o el Convenio Bruselas constituyen normas perfectas pues poseen existencia, validez y eficacia. Aún sobre la validez de la norma jurídica, *in casu* el Reglamento 44/2001, Robert Alexy afirma que ella será jurídicamente válida si fue promulgada por un órgano o poder competente, según el procedimiento previsto/legal, y si no infringe norma jerárquicamente superior. ALEXY, R., *Conceito e validade do direito*. Martins Fontes São Paulo, 2009, p. 42.

²¹² Para más detalles y un análisis crítico del caso, véase BODSON, E., «Le brevet européen ets-il différent? L'arrêt Roche Nederland de la Cour de justice vers une révision du règlement de Bruxelles en ce qui concerne la concentration de litiges transfrontaliers en matière de contrefaçon de brevets européens?», en *Revue de droit international et de droit comparé*, No. 4, Vol. 84, 2007, pp. 447-495.

determinación de la ley aplicable y el reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras, el objeto de esta rama de esta disciplina jurídica. Una característica importante de la Competencia Judicial Internacional es que la expresión internacional utilizada en la nomenclatura se relaciona con un riesgo de internacionalidad del problema y no con el origen o naturaleza del tribunal que conocerá el litigio, que por regla es un tribunal estatal o, en algunos casos, un tribunal comunitario²¹³.

120. La Competencia Judicial Internacional²¹⁴ puede conceptuarse como la competencia atribuida por una norma a un tribunal para que este conozca, con carácter definitivo y vinculante, litigios que tienen con dicho tribunal alguna conexión en términos de la norma definidora, o que reconozca o ejecute decisiones pronunciadas por juez de otra jurisdicción. La doctrina da conceptos semejantes y, con base en ellos, podemos adoptar, como concepto que va a guiar el trabajo, que la

²¹³ En Europa, es posible que el inventor solicite que se confiera efecto unitario a su patente, en los términos del Reglamento 1257/2012. A partir de eso, se ha creado el Tribunal Unificado de Patentes, a través de un Acuerdo en que se ha determinado la competencia del Tribunal para los litigios provenientes de las patentes europeas con efecto unitario, y las patentes europeas que hayan caducado en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo – Art. 3.

²¹⁴ Para el Profesor José Luis Iglesias Buhigues, la Competencia Judicial Internacional “... es la potestad atribuida por la ley a los órganos jurisdiccionales del Estado para entender de los negocios que se susciten en las relaciones de tráfico jurídico”. IGLESIAS BUHIGUES, J.L., ESPLUGUES MOTA, C., PALAO MORENO, G., *Derecho Internacional Privado...*, cit., p. 99. Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González en ese mismo sentido señalan que la CIJ, “... es la aptitud legal de los órganos jurisdiccionales y autoridades de un Estado, considerados en su conjunto, para conocer de las controversias suscitadas por las situaciones privadas internacionales, ya pertenezcan a la jurisdicción voluntaria o contenciosa”. CALVO CARAVACA, A.L. Y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional Privado...*, cit., p. 71.

Competencia Judicial Internacional²¹⁵ es la competencia de un tribunal estatal o comunitario, definida por una norma de origen internacional, comunitario o nacional, para que dicho órgano pueda conocer un litigio que sea privado e internacional.

121. Determinar la Competencia Judicial Internacional es el primer paso para resolver un litigio²¹⁶. A partir de dicha definición se produce la sumisión a un tribunal competente para juzgar el litigio y, en consecuencia, hay que verificar cuál es la ley aplicable al caso concreto según las reglas del Derecho Internacional Privado o, si es posible, según la voluntad de las partes. Según lo expuesto, la determinación de la Competencia Judicial Internacional es el primer paso; incluso esa competencia debe ser anterior a la definición de la competencia

²¹⁵ A ese concepto de Competencia Judicial Internacional podemos sumar la observación hecha por José Ignacio Botelho de Mesquita, para quien "... as normas de competência internacional, são, pois, normas de ordem pública". Así, el juez no puede negar la aplicación de la norma de Competencia Judicial Internacional vigente y aplicable en atención a la naturaleza de esas normas. BOTELHO DE MESQUITA, J.I., «Da competência internacional e dos princípios que a informam», en *Revista de Processo*, No. 50, Abr-Jul de 1988, p. 53.

²¹⁶ Según la Profesora Nadia de Araujo "... contestar à questão relativa à competência internacional é o primeiro passo para abordar uma hipótese multiconectada. Sua resposta deve preceder o questionamento sobre a lei aplicável, em função não somente da lógica, como também da cronologia. (...) O Juiz do litígio necessita determinar primeiro sua competência, e em seguida utilizar o método conflitual para determinar a lei aplicável ao caso concreto". ARAUJO, N., *Direito Internacional Privado: Teoria e prática brasileira...*, cit., p. 194. Para José Luis Iglesias Buhigues "... en primer lugar, las reglas de competencia judicial internacional determinarán si el conjunto de órganos jurisdiccionales del Estado poseen jurisdicción para conocer del asunto, localizándose seguidamente el juez o tribunal concreto que resulte competente por medio de las reglas internas de competencia objetiva, funcional y territorial. Sólo después, el juez o tribunal así designado aplicará su propio sistema de reglas ed conflicto de leyes –esto es, de reglas para la determinación del Derecho aplicable- con vistas a localizar el Derecho material que deberá aplicar al fondo del asunto". IGLESIAS BUHIGUES, J.L., ESPLUGUES MOTA, C., PALAO MORENO, G., *Derecho Internacional Privado...*, cit., p. 99.

interna²¹⁷, que se determina según las reglas procesales y de organización judicial de cada Estado²¹⁸.

122. Aún en un estudio de base, en el que analizamos las características y la naturaleza de la norma de Competencia Judicial

²¹⁷ Miguel Virgós Soriano y Francisco J. Garcimartín Alférez explican que "(...) las normas de COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL deben distinguirse del registro de las normas de competencia que fijan definitivamente el tribunal juzgador, y en particular de las que determinan la competencia territorial. Salvo casos especiales, las normas de COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL nos dicen cuándo son competentes los tribunales españoles contemplados en su generalidad (esto es, qué jurisdicción española), mientras que las normas de competencia territorial determinan, dentro de ese complejo de tribunales españoles, cuál va a ser el concretamente competente por razón de la localidad (Madrid, Barcelona, etc.). Por eso, sólo si se tiene COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL para conocer un litigio se plantea el problema de identificar el tribunal territorialmente competente (vid. i.a. STS 12 de junio de 2003)". VIRGÓS SORIANO, M. Y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., *Derecho Procesal Civil Internacional...*, cit., p. 53.

²¹⁸ Beat Walter Rechsteiner destaca que "... as normas sobre a competência internacional determinam a extensão da jurisdição nacional, em face daquela dos outros Estados, basicamente conforme o ordenamento jurídico interno, sempre que o juiz ou um tribunal tenha que decidir uma causa de conexão internacional. Elas estabelecem sob quais pressupostos um juiz ou tribunal doméstico está autorizado a conhecer e decidir uma causa com conexão internacional e ainda está obrigado a proceder *ex officio* nesta função. Por outro lado, as normas da competência interna são aplicáveis, tão-somente, se o juiz ou o tribunal for competente internacionalmente. Na aplicação dessas normas, o juiz deve examinar, em primeiro lugar, se a causa com conexão internacional enquadra-se nos limites que determinam a extensão da jurisdição nacional, para depois verificar se, tendo competência internacional a causa incluir-se-á entre as regras que lhe tocam em virtude das regras da competência interna". RECHSTEINER, B.W., *Direito Internacional Privado...*, cit., p. 256. (Traducción libre al castellano). Para Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo, "... la competencia judicial internacional es substancialmente diversa de competencia judicial interna. En cada sistema estatal existe una pluralidad de órganos investidos de jurisdicción que se reparten el conocimiento de los diversos supuestos litigiosos merced a unos criterios que se encuadren en la noción de competencia. Dichos criterios dan lugar a la clásica distinción entre competencia objetiva (en relación a la materia y a la cuantía), competencia funcional (en atención a la función y la jerarquía de los órganos), y competencia territorial (basada en la demarcación territorial asignada a cada órgano). La competencia judicial internacional se sitúa en un plano lógico anterior a la competencia judicial interna, pues los conflictos de competencia interna sólo tienen sentido cuando los órganos jurisdiccionales españoles son competentes internacionalmente". FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. Y SÁNCHEZ LORENZO, S., *Derecho Internacional Privado*. 5º ed. Aranzadi, Navarra, 2009, p. 50.

Internacional, tenemos que dichas normas poseen tres elementos, que son: un supuesto de hecho; puntos de conexión, responsables de la atribución de la competencia; y, una consecuencia jurídica²¹⁹. El supuesto de hecho es la historia de la relación jurídica a partir de la cual surge el litigio, así como todos los elementos y característica inherentes a esa relación. Los puntos de conexión son los elementos del litigio dotados de relevancia jurídica y a partir de los cuales se produce una consecuencia jurídica, pues la normativa de Competencia Judicial Internacional indica el juez competente tomando los puntos de conexión como elementos determinantes. Ejemplo de punto de conexión es el lugar dónde se ha producido el daño a la patente, que tiene como consecuencia jurídica la competencia de los tribunales de ese lugar para juzgar el litigio.

Además de estos elementos, existen algunos principios que pese a ser propios del proceso civil internacional, actúan directamente en el tema de la competencia judicial internacional. El profesor uruguayo Eduardo Vescovi²²⁰ identifica la existencia de cinco principios: (a) la jurisdicción razonable²²¹; (b) el acceso a la justicia²²²;

²¹⁹ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, S., *Competencia Judicial Internacional*. Universidad Autónoma de México, Ciudad de México, 2009, p. 85.

²²⁰ VESCOVI, E., *Derecho Procesal Civil Internacional...*, cit., p. 17

²²¹ Eduardo Vescovi explica que "... podríamos enunciar de un modo primario este principio diciendo que todo conflicto o litigio a que dé lugar un caso multinacional debe ser confiado a un juez cuyo orden jurídico tenga razonable conexión con el objeto del litigio." Más adelante el autor, al tratar del que objetiva ser apartado por ese principio, enseña que "... sin embargo nuestra idea al promover la consagración de este principio tiende a descartar lo que podríamos llamar foros arbitrarios y foros abusivos, y el forum shopping". VESCOVI, E., *Derecho Procesal Civil Internacional...*, cit., pp. 17-18.

También en cuanto a ese principio, Nadia de Araujo señala que "(...) todo caso com elementos transfronteiriços deve ser julgado por um juiz que tenha razoável conexão com o objeto dos litígios, pois esses casos geralmente estão relacionados a mais de

(c) la no discriminación del litigante²²³; (d) la cooperación desde el principio²²⁴; y (e) la circulación internacional de los fallos²²⁵.

uma ordem jurídica e será preciso definir qual delas é competente”. ARAUJO, N., *Direito Internacional Privado: Teoria e prática brasileira...*, cit., p. 194. Son interesantes las consideraciones hechas por Valesca Raizer Borges Moschen y Marcelo Vitor de Magalhães al colocar en lados opuestos la jurisdicción razonable y el foro exorbitante: “Se considera que um foro é razoável quando o caso analisado apresenta uma vinculação suficiente com o Estado a que pertence os Tribunais responsáveis pelo julgamento. Em sentido oposto, os foros exorbitantes são aqueles que se caracterizam por acumular grande volume de competência internacional a seus Tribunais, de modo desconectado com o propósito de beneficiar os nacionais do Estado competente”. RAIZER BORGES MOSCHEN, V., DE MAGALHÃES, M.V., «Processo Civil Transnacional: A Caminho De Uma Sistematização Dos Princípios De Competência Internacional: Reflexos De Um Novo Paradigma Axiológico Face À Crise Metodológica Positivista», en: *Anais do XVIII Encontro Nacional do CONPEDI*. Fundação Boiteux, Florianópolis, 2009, p. 4807.

²²² Eduardo Vescovi explica que el principio del acceso a la justicia comprende tres significados. El primero ese refiere a la aceptación de la autonomía de la voluntad de las partes en la indicación de la jurisdicción competente. El segundo, que se evite la denegación de la justicia a partir de la situación en que todas las jurisdicciones no tengan competencia determinada por la materia para conocer del litigio. En esas situaciones, cualquier juez “... debe asumir jurisdicción para evitar una denegación de justicia”. Y, el tercero, que el acceso a la justicia debe vincularse con “... el tema de la gratuidad y del derecho a la defensa letrada”. VESCOVI, E., *Derecho Procesal Civil Internacional...*, cit., p. 19. En relación a la no-denegación de justicia, Marco Vanin Gasparetti entiende que “Esse princípio decorre da compreensão da jurisdição como não sendo apenas um poder, mas sim um poder-dever, sendo o exercício de um função estatal da qual não se pode declinar sem justo motivo. O fundamento constitucional do princípio da não denegação de justiça é facilmente identificável, pois tal princípio nada mais é do que o reflexo, no plano do direito processual civil internacional, do ‘direito de ação’ ou do ‘princípio da inevitabilidade da jurisdição’ (...)”. VANIN GASPARETTI, M., *Competência Internacional*. Saraiva, São Paulo, 2011, p. 75.

²²³ El principio establece que se debe dar igual trato a los nacionales y a los extranjeros.

²²⁴ Irineu Strenger define la cooperación judicial como el auxilio de las autoridades y tribunales de un país con “(...) as autoridades e tribunais de outro país, fazendo as notificações ou praticando as diligências que se tornem necessárias ao exercício ou à defesa dos direitos dos indivíduos”. STRENGER, I., *Direito Processual Internacional...*, cit., p. 86. La cooperación judicial en materia civil y mercantil hace parte del primer pilar de la Unión Europea, y es exteriorizado como uno de los objetivos del Reglamento 1215/2012. El considerando (3) de ese Reglamento es categórico al afirmar que “... La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, entre otros medios facilitando el acceso a la justicia, en particular gracias al principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil. Para el progresivo establecimiento de

123. Hechas estas consideraciones generales acerca de las normas de Competencia Judicial Internacional, el próximo apartado estudiamos las clasificaciones creadas por la doctrina para los fueros en materia de Competencia Judicial Internacional.

5.1. Clasificaciones de los fueros en materia de competencia judicial internacional

124. Las clasificaciones de los fueros existentes en materia de Competencia Judicial Internacional son muchas. Así, es esencial recorrer las clasificaciones para después considerar analizar los fueros competentes para los litigios internacionales en materia de patente en la legislación brasileña y la Unión Europea, así como hacer las críticas pertinentes sobre el asunto.

125. La primera clasificación hace una división en dos grandes grupos²²⁶, que son: el fuero personal y el fuero territorial o real²²⁷. El

dicho espacio, la Unión debe adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en asuntos en materia civil con repercusiones transfronterizas, en particular cuando resulte necesario para el buen funcionamiento del mercado interior”.

²²⁵ Eduardo Vescovi observa: “... es deseable, entendemos, que los fallos pronunciados regularmente en un Estado, sean reconocidos en todos los demás, que la fuerza de cosa juzgada sea respetada en todos los Estados involucrados en la relación jurídica que dio origen al problema debatido judicialmente. Ello no implica necesariamente una convalidación automática, sino que, generalmente, los diversos órdenes jurídicos establecen las condiciones y requisitos para la aceptación de la eficacia de los fallos foráneos”. VESCOVI, E., *Derecho Procesal Civil Internacional...*, *cit.*, p. 22.

²²⁶ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, S., *Competencia Judicial Internacional...*, *cit.*, p. 67

²²⁷ Eduardo Vescovi utiliza la misma clasificación que Sonia Rodríguez Jiménez, pero con otras palabras, es que los criterios para la determinación de la competencia son

fueros personales exigen como elemento de extranjería para la determinación del tribunal competente alguna característica subjetiva del litigio que lo relacione con el fuero competente. Estas características pueden ser, por ejemplo, la nacionalidad del demandado, el domicilio o residencia de alguna de las partes, el lugar de fallecimiento, para las acciones de herencia, y la sede de la sociedad, en conflictos societarios.

126. De los criterios para la determinación del fuero personal o subjetivo, el más utilizado es el domicilio del demandado. El Reglamento 1215/2012 de la UE define el domicilio del demandado, sea cual sea la nacionalidad de los litigantes, como fuero general (Art. 4). En este mismo sentido, se pronuncia el CPC brasileño que, en el Art. 88, también define el domicilio del demandado como el fuero general²²⁸. La importancia de este fuero es, en primer lugar, la clara

los subjetivos y los objetivos, en que “los primeros refieren a condiciones atinentes a la persona de los litigantes o a situaciones en los que éstos se encuentran, tales como la nacionalidad o ciudadanía, el domicilio, la residencia, o, a veces, el simple paso o permanencia dentro de un estado. Los segundos se vinculan con la relación controvertida, con independencia de las personas involucradas, como por ejemplo el lugar de cumplimiento de una obligación, el lugar de acaecimiento de un hecho o el lugar donde ese hecho proyecta sus efectos, o el lugar de ubicación de un bien”. VESCOVI, E., *Derecho Procesal Civil Internacional...*, cit., p. 35.

²²⁸ Es importante señalar que en Brasil fue recientemente reformado el Código Procesal Civil. Las nuevas disposiciones no cambian prácticamente respecto a las reglas de Competencia Judicial Internacional actuales. El nuevo Código entrará en vigor el 17 de marzo de 2016 y existen pedidos para que la vigencia sea prorrogada para que los tribunales se adapten a los nuevos procedimientos. Por eso, siempre se analizan las reglas procesales a partir de la disposición del Código vigente con referencia al Nuevo Código. Según la redacción del nuevo Código se mantienen en el Art. 20 las hipótesis del actual Art. 88; y, en el Art. 21 algunas previsiones inéditas como: la Competencia Judicial Internacional de los tribunales brasileños en acciones de alimentos cuando el acreedor está domiciliado en Brasil o tiene vínculos personales en el país (bienes, rentas, y otros intereses económicos). Además, existe una nueva previsión sobre la indicación del foro por las partes, como regla excluyente de competencia:

conexión entre el litigio y la jurisdicción competente, que cumple el principio de la jurisdicción razonable.

Otra ventaja del fuero del domicilio del demandado es la eficacia procesal, desde el inicio del proceso con la notificación sin necesidad de comisión rogatoria, la facilidad para contestar la demanda, y, al final, en caso de sentencia estimatoria, la facilidad para el demandante de promover el cumplimiento o la ejecución forzosa de esta. Así, litigar en el domicilio del demandado aumenta las posibilidades de encontrar patrimonio en caso de ejecución forzosa.

127. En el caso del Reglamento 1215/2012, en los artículos siguientes se prevén otros fueros exclusivos y especiales²²⁹. Así, el

“Art. 24 - Não cabem à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento das ações quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, arguida pelo réu na contestação.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste Capítulo.”

Véase también en el mismo sentido los arts. §201 del ALI y Art.2:101 del Principes CLIP:

“ALI - § 201. Defendant’s Residence

(1) A person may be sued in any State in which the person resides.

(2) A natural person is resident in the State in which he or she is habitually found and maintains significant professional or personal connections.

(3) A juridical person is resident in any State or States in which:

(a) it has a statutory seat;

(b) it is incorporated or formed;

(c) its central administration or chief executive office is located; or

(d) it maintains its principal place of business”.

“CLIP - Artículo 2:101: Competencia general

Salvo lo dispuesto en estos Principios, las personas estarán sometidas a los órganos judiciales del Estado de su residencia habitual (Artículo 2:601).”

Las disposiciones del CLIP y del ALI comprueban que la normativa brasileña está de acuerdo con los dictámenes internacionales. Tal armonización es muy importante para los negocios internacionales, pues cuanto más uniformes sean las normativas, aumenta la previsibilidad jurídica y disminuye los costes de asesorías técnicas en el sector jurídico.

²²⁹ Es importante, principalmente considerando casos que involucran empresas o personas localizada en Brasil, verificar que en España la Ley de Enjuiciamiento Civil

ámbito del fuero del domicilio del demandado se reduce frente a tantas otras posibilidades que lo preceden, pero como fuero general que es, tiene su aplicación residual asegurada en estos casos²³⁰, excepto en relación con los fueros exclusivos (Art. 24 del Reglamento).

128. La segunda clase de fueros son los reales u objetivos. Según este criterio se determina como fuero competente para la acción el que se relaciona con algún elemento de la demanda y no con los litigantes²³¹. Este fuero garantiza el principio de jurisdicción razonable, pues guarda la relación entre el litigio y el tribunal competente, así como la mayor seguridad y previsibilidad jurídica, por ser objetivo el criterio de determinación de la competencia judicial, ofreciendo a las partes la certeza del fuero competente con independencia del domicilio o las características de los litigantes.

129. Hechas estas consideraciones sobre los fueros personales y reales, hay que tratar los fueros de sumisión²³². En nombre de la

prevé como foro especial para infracción de patente el lugar del hecho dañoso (Art. 52.11) y como foro general el domicilio del demandado (Art. 50).

²³⁰ Para Joaquín Luis Sánchez Carrión “Esta regla general del fuero del domicilio del demandado tiene importantes excepciones, contenidas en las Secciones 2 a 7 del Reglamento [44/2001], que son tan numerosas y variadas que dejan infravalorado y sumamente reducido el ámbito de dicha regla –además de representar una evidente complejidad para los litigantes–, pudiendo afirmarse que, no existiendo sumisión válida, hay que aplicar, primero, los numerosos fueros excluyentes y especiales de competencia y, en defecto de éstos, el fuero general del domicilio con carácter residual”. SÁNCHEZ CARRIÓN, J.L., «El nuevo marco de la competencia judicial en materia civil y mercantil en el Derecho Comunitario», en: *Actualidad Jurídica*, No. 545. Aranzadi, Pamplona, 2002, pp.1-5.

²³¹ Sonia Rodríguez Jiménez trae como ejemplos de los fueros reales *el forum rei sitae, forum executionis, forum celebrationis* y *forum loci delicti commissi*. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, S., *Competencia Judicial Internacional...*, cit., p. 106.

²³² Art. 25.1 del Reglamento 1215/2012: “*Si las partes, con independencia de su domicilio, han acordado que un órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro sean competentes para conocer de cualquier litigio que haya surgido o que pueda surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal*

autonomía de la voluntad de las partes²³³, respetados los límites legales, debe prevalecer el fuero elegido por las partes sobre el

órgano jurisdiccional o tales órganos jurisdiccionales serán competentes, a menos que el acuerdo sea nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material según el Derecho de dicho Estado miembro. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. El acuerdo atributivo de competencia deberá celebrarse:

a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita;

b) en una forma que se ajuste a los hábitos que las partes tengan establecido entre ellas, o

c) en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conozcan o deban conocer y que, en dicho comercio, sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado.

2. Se considerará hecha por escrito toda transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo.

3. El órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro a los que el documento constitutivo de un

trust haya atribuido competencia serán exclusivamente competentes para conocer de una acción contra el fundador, el trustee o el beneficiario de un trust si se trata de relaciones entre estas personas o de sus derechos u obligaciones en el marco del trust.

4. No surtirán efecto los acuerdos atributivos de competencia ni las estipulaciones similares de documentos constitutivos de un trust si son contrarios a las disposiciones de los artículos 15, 19 o 23, o si excluyen la competencia de órganos jurisdiccionales exclusivamente competentes en virtud del artículo 24.

5. Un acuerdo atributivo de competencia que forme parte de un contrato será considerado como un acuerdo independiente de las demás cláusulas del contrato.

La validez del acuerdo atributivo de competencia no podrá ser impugnada por la sola razón de la invalidez del contrato.

Artículo 26 1. Con independencia de los casos en los que su competencia resulte de otras disposiciones del presente Reglamento, será competente el órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que comparezca el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tiene por objeto impugnar la competencia o si existe otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 24.

2. En las materias contempladas en las secciones 3, 4 o 5, si el demandado es el tomador del seguro, el asegurado, un beneficiario del contrato de seguro, la persona perjudicada, el consumidor o el trabajador, el órgano jurisdiccional se asegurará, antes de asumir la competencia en virtud del apartado 1, de que se ha informado al demandado de su derecho a impugnar la competencia del órgano jurisdiccional y de las consecuencias de comparecer o no”.

²³³ Consideramos importante y puntual la posición de Javier Carrascosa González, para quien “... la autonomía de la voluntad de Derecho Internacional Privado vuelve a aparecer como un criterio ahora intrínsecamente eficiente de DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, en dos sentidos:

previsto por la ley, excepto en los casos de los fueros exclusivos²³⁴. La sumisión a un fuero puede ser tácita o expresa. La sumisión tácita se produce cuando el demandante presenta la demanda ante un tribunal especial o general y, en seguida, el demandado se presenta sin impugnar la competencia del tribunal²³⁵. La sumisión expresa²³⁶ se

a) La posibilidad de elegir el tribunal competente (= autonomía de la voluntad en el sector de la competencia judicial internacional), es eficiente. En efecto: se elegirá el tribunal mejor situado por la razón que sea, para conocer del caso concreto, el que menos costes comporte para las partes implicadas (=mejor juzgador).

b) La posibilidad de elegir la Ley Aplicable (= autonomía de la voluntad conflictual en el sector del Derecho aplicable), es un criterio intrínsecamente eficiente. En efecto: se elegirá el ordenamiento material como un contenido sustantivo más adecuado al supuesto según las necesidades de las partes implicadas (= mejor derecho)". CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Globalización y Derecho Internacional Privado...*, cit., p. 54.

²³⁴ Los principios CLIP disponen una previsión similar acerca de los foros de sumisión. En el caso del Art. 2:301 del CLIP es importante señalar que la forma detallada prevista en la normativa permite una mayor seguridad jurídica, y una disciplina más rígida de la materia, así como la previsión expresa sobre la comparecencia del demandado al indicar expresamente la posibilidad del demandado de presentarse espontáneamente en el litigio. En Brasil las disposiciones no son tan detalladas y, por eso, pueden surgir interpretaciones divergentes acerca del tema.

"Artículo 2:301: Elección del tribunal

(1) Si las partes hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiese surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán competentes para decidir acerca de todas las obligaciones contractuales y extracontractuales y cualesquiera otras acciones derivadas de dicha relación jurídica a menos que las partes manifiesten la intención de restringir la competencia del tribunal. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. (...)"

"Artículo 2:302: Comparecencia del demandado

Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de otras disposiciones de estos Principios presente Reglamento, será competente un tribunal o los tribunales de un Estado ante el que compareciere el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tuviere por objeto impugnar la competencia o si existiere otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del Artículo 2:401".

Con redacción casi idéntica está el § 202 y 203 del ALI

²³⁵ El TJ resolvió sobre el tema de la sumisión tácita en la Sentencia que dictó el 20 de mayo de 2010 en el asunto Bilas (As. C-111/09) en un pleito relativo a un contrato de seguro (11). En el fallo, el TJ consideró que: «El Art. 24 del Reglamento (CE) núm. 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que el juez al que se ha sometido un litigio contraviniendo las reglas de la sección 3 del Capítulo II de dicho Reglamento debe declararse competente en el caso de que el demandado comparezca y no proponga

refiere al pacto de voluntad de las partes que determina el tribunal competente para juzgar los posibles litigios que surjan en la relación entre ellas²³⁷.

130. Todos estos fueros respetan el principio de jurisdicción razonable, incluso en los supuestos en que las partes sometan la demanda a un tribunal distinto del determinado por los fueros generales o especiales, pues la voluntad de los litigantes es parte de la relación jurídica y, por ello, debe considerarse una característica de dicha relación. Si la demanda mantiene relación con el fuero competente, decimos que ese fuero es normal. Ahora bien, en los casos en que el fuero no tiene ninguna relación con la demanda²³⁸, estamos frente a un

una excepción de incompetencia, pues tal comparecencia constituye una prórroga tácita de la competencia».

²³⁶ Para Valesca Raizer Borges Moschen “... a eleição de foro levará, necessariamente, ao declínio do exercício jurisdicional por parte de um Estado em favor de outro eleito pelas partes contratualmente. Os limites e as possibilidades da aplicação das cláusulas de eleição de foro inserem-se no debate paradoxal sobre o interesse do Estado eleito em conhecer da lide e a consequente quebra de braço entre o exercício da autonomia privada em submeter uma controvérsia a um foro contratual e os limites estatais da eventual derrogação”. RAIZER BORGES MOSCHEN, V., «Pautas e tendências do direito processual civil internacional: a expressão da vontade na eleição de foro estrangeiro no Brasil», en *Direito Internacional em Análise* (FINKELSTEIN, C., OLIVEIRA DA SILVEIRA, V., COORDS.). Clássica, São Paulo, 2012, pp. 293-317.

²³⁷ Acerca de las diferencias entre la sumisión tácita y la expresa ver IGLESIAS BUHIGUES, J.L., ESPLUGUES MOTA, C., PALAO MORENO, G., *Derecho Internacional Privado...*, cit., pp. 117-121.

²³⁸ Para Sonia Rodríguez Jiménez, son ejemplos de foros exorbitantes: la determinación de la competencia judicial por la mera presencia de la persona en el territorio (forum presentiae); la determinación de la Competencia Judicial Internacional por la nacionalidad del demandante, punto de conexión ese típico del sistema francés; el foro del patrimonio, que es el determinado por la simple presencia de bienes del demandado en determinado lugar (característico del alemán); el foro del emplazamiento (característico de los sistemas anglosajones); el foro del lugar donde el demandado posee actividades económicas (doing business). RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, S., *Competencia Judicial Internacional...*, cit., pp. 200-202.

fuego exorbitante, que, insistimos en decir, transgrede el principio del fuero razonable²³⁹.

Volvemos a discutir la importancia del principio del fuero razonable, pues la observancia de este principio excluye la designación de un fuero exorbitante como competente para juzgar un litigio. El CPC brasileño y el Reglamento 1215/2012 tienen la intención, entre otras motivaciones, de no conferir competencia exorbitante o no razonable a un tribunal de Estado contratante en los casos en que las partes sometidas están domiciliadas en el Estado nacional (Brasil) o en un Estado miembro (de la UE).

Con la intención de que el tribunal competente para juzgar un litigio sea el que tenga mayor relación con sus elementos, es decir, en observancia al principio del fuero razonable, el sistema del *common law* ha creado la doctrina del *forum non conveniens*²⁴⁰. Para esta doctrina,

²³⁹ El Profesor Adolfo Miaja de la Muela, en un brillante artículo publicado ante la expectativa de ingreso de España en la CE, explica que la sentencia dictada por un tribunal cuya competencia sea exorbitante puede tener dificultades para sea reconocida y ejecutada en otro Estado que, a su vez, vea la competencia judicial internacional del tribunal de origen como exorbitante. De forma de ejemplificar tal cuestión, el profesor enseña que: "... La nomenclatura que da el nombre, ya muy generalizado, de exorbitantes a tales competencias responde a unos reproches recíprocos fácilmente explicables. Si, desde el punto de vista de un hombre de negocios inglés, resulta un agravio el hecho de ser demandado ante un tribunal francés, sin más motivo que ser francés el actor, otro tanto ocurre cuando nacional de un Estado continental europeo se ve sorprendido, en pleno viaje por la Gran Bretaña, por la entrega de un writ que le obliga a comparecer ante determinado tribunal inglés. (...)". MIAJA DE LA MUELA, A., «Competencia de los tribunales internos en litigios con elementos internacionales», en: *Revista Jurídica de Catalunya*, No. 3, Vol. 80, 1981, p. 707.

²⁴⁰ El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el Caso Andrew Owusu (Asunto C-281/02) define *forum non conveniens* en el apartado 8 al afirmar que: "... en virtud de la excepción de *forum non conveniens*, tal como se aplica en Derecho inglés, un órgano jurisdiccional nacional puede inhibirse en favor de un órgano jurisdiccional situado en otro Estado, que es asimismo competente, si considera que

un tribunal que tenga competencia para conocer un determinado litigio puede declinar en otro tribunal también competente el ejercicio de su jurisdicción. Este otro tribunal, según el órgano jurisdiccional de origen, debe juzgar la demanda por tener mayor proximidad con los hechos y las partes, lo que permite un proceso con un menor coste, un mejor examen de las pruebas y mayor facilidad para ejecutar la sentencia.

Aunque presenta algunas ventajas, el *forum non conveniens*²⁴¹ también tiene desventajas de orden público, como la inseguridad jurídica de las partes en el momento de interposición de la demanda ante un tribunal claramente competente, que puede declinar su jurisdicción por considerar que existe otro tribunal con más proximidad a la demanda y que también es competente²⁴².

objetivamente éste es un foro más adecuado para conocer del litigio, es decir, que el litigio puede resolverse ante éste de forma más adecuada, habida cuenta de los intereses de las partes y de los objetivos de la justicia". TJCE, 2002, C-281. Acerca del origen de la teoría del *forum non conveniens* Rocío Caro Gándara señala que "... la actual configuración de esta teoría es de origen escocés, ya que la tradicional facultad de los tribunales ingleses para declinar su propia competencia imponía al demandado la difícil carga de probar que litigar ante los tribunales ingleses lo colocaba en una situación injusta ("opresiva" o "vejatoria") o que comportaba un abuse of the process y, en todo caso, la inhibición del tribunal inglés no podía causar un perjuicio injusto al demandante". CARO GÁNDARA, R., «*Forum non conveniens* y convenio de Bruselas: Quiebras de un modelo de atribución de competencia judicial internacional», en: *Revista Española de Derecho Internacional*, No. 1, Vol. XLVII, 1995, pp. 55-80.

²⁴¹ El procesalista brasileño José Carlos Barbosa Moreira resalta que algunos trabajos doctrinarios reportan la idea del *forum non conveniens* como posible manifestación del principio de la efectividad, "... de acordo com o qual a justiça de qualquer Estado não deve exercer atividade jurisdiccional inútil para o próprio Estado ou para as partes". BARBOSA MOREIRA, J.C., «Problemas relativos a litígios internacionais», en: *Revista de Processo*, No. 65. Año 17, 1992, p. 148. Para un detallado análisis sobre la jurisprudencia y doctrina del *forum non conveniens* véase Brand, R.A., «Challenges to Forum Non Conveniens», en *Legal Studies Research Paper Series*. University of Pittsburgh, Pennsylvania, 2013, pp. 1003-1035.

²⁴² El profesor Guillermo Palao Moreno argumenta que, en su opinión, no es ni a favor de la máxima aplicación de la teoría del *forum non conveniens* y ni es contrario a su

131. Sin embargo, el *forum non conveniens*²⁴³ no deja la posibilidad de que el demandante elija el que más le convenga entre los tribunales competentes, elección esta conocida entre la doctrina de Derecho Internacional Privado como *forum shopping*. El *forum shopping* es la elección por el demandante del tribunal más beneficioso para sus pretensiones entre los fueros alternativos²⁴⁴. El beneficio puede darse por diversas razones, como el conocimiento del demandante de que la jurisprudencia de un determinado tribunal es más favorable para su

aplicación. Según las palabras del propio jurista: “Se trataría, en definitiva, de posibilitar su juego en algunos supuestos determinados y siempre de manera restrictiva, con el objeto de que el juez valorara la posibilidad de excepcionar su competencia judicial internacional, cuando la atribución de dicha competencia se basara en un criterio escasamente vinculado con el foro (esto es, fuera realmente exorbitante) y que, fundamentalmente, condujera a resultados injustos, a situaciones de claro fraude o incluso a abusos en su determinación”. PALAO MORENO, G., «El Forum Non Conveniens es Incompatible con el Convenio de Bruselas», en: *Diario La Ley*. No. 6306, Año XXVI, 2005, pp. 1-5. Para Elizabeth Méndez Salom, “El *forum non conveniens*, como tantas otras herramientas jurídicas, no es ni bueno ni malo *per se*, sino que depende de cómo y para qué se le utiliza. Dicha doctrina fue creada para prevenir procesos ventajosos y opresivos para los demandados y no debe ser utilizado en beneficio de una de las partes y en consecuente perjuicio de la otra. Por ejemplo, los principios de proceso civil transnacional del UNIDROIT contemplan el recurso de *forum non conveniens* en el principio 2.4, señalando que el mismo ‘debe ser interpretado a la luz del principio de igualdad procesal de las partes, que prohíbe todo tipo de discriminación fundada sobre la nacionalidad o la residencia’”. MÉNDEZ SALOM, E., «El *forum non conveniens* y su aplicación en Venezuela», en *Estudios de Derecho Internacional Privado: Homenaje a Tatiana Maekelt*. Escovarleón, Caracas, 2012, p. 264. Véase también GABUARDI, C.A., «Entre la jurisdicción, la competencia y el *forum non conveniens*», en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, No. 121, Año XLI, 2008, pp. 69-115.

²⁴³ Para Marcel Vitor de Magalhães y Valesca Raizer Borges Moschen, “O Brasil não adotou expressamente esta doutrina, contudo, não há incompatibilidade com o sistema normativo nacional. O princípio pode ser efetivado através da suspensão do processo em deferência ao tribunal do outro país mais apropriado para o julgamento do caso. Evitar-se-ia o julgamento de uma lide por um Tribunal totalmente desconectado com a causa ou sem condições de acesso a elementos de prova. Tal solução pode ser aplicada por todos os países de civil Law”. RAIZER BORGES MOSCHEN, V., DE MAGALHÃES, M.V., «Processo Civil Transnacional...», *cit.*, p. 4807.

²⁴⁴ Para la doctrina es una opción de estrategia procesal del demandante. Sobre eso análisis véase CHECA MARTÍNEZ, M., «Fundamentos y límites del Forum Shopping: Modelo Europeo y Angloamericano», en *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, No. 3, CEDAM, Milán, 1998, pp. 521-556.

punto de vista que la del tribunal alternativo o por las ventajas que ofrece la ley que debe ser aplicada por el tribunal elegido. La principal crítica al *forum shopping* es que el demandante puede escoger un fuero que aunque es competente no tenga conexión con el litigio o que resulte más costoso para el demandado con el fin de perjudicar su defensa²⁴⁵.

La segunda clasificación se refiere a la protección a las partes, en virtud de alguna característica específica. Así, son dos las posibilidades: los fueros de protección, que se destinan a proteger a la parte más débil (fuero del niño en las acciones de alimentos); y, los fueros neutros, que no favorecen a ninguna de las partes, como son los fueros, exclusivos o no, en materia de litigios de patentes.

La tercera clasificación se refiere al ámbito o extensión del fuero. El primero grupo se divide en fueros usuales (que normalmente se

²⁴⁵ Véase Sentencia de 27 de septiembre de 1988 del TJCE (189/87 – caso Kalfelis), en cuyo apartado 9 se obstaculiza la práctica del *forum shopping*, también evitado en el Convenio de Bruselas (véase apartado 38 del caso Roche, C-539/03). TJCE, 1988, 189. Es importante comentar que el *forum shopping* y el *forum non conveniens* deben ser observados a partir de una visión crítica y no como institutos negativos del Derecho Internacional Privado. La competencia definida en normas jurídicas o por la voluntad de las partes debe ser aceptada y, una vez que la demanda es presentada al Poder Judicial, este no puede alejarse de sus obligaciones constitucionales (acceso a la justicia). Pero existen hipótesis en que las partes someten la acción, bien por desconocimiento de la normativa o por mala fe, en hechos que no tienen ninguna relación con las partes o con los elementos del litigio; y, en ese supuesto, es razonable aceptar que el litigio sea enviado para el tribunal de otro país, que también sea competente, pero que tenga elementos más próximos a las características del litigio. Tal situación llamada de *forum non conveniens*, tiene como objetivo restringir justamente la práctica del *forum shopping*. Para más detalles véase: PALUMA, T. Y ASSIS DE PAIVA, H., «Regras de competência judicial internacional e análise crítica do fórum shoppin e fórum non conveniens», en *Panorama do Direito Internacional Privado atual e outros temas contemporâneos: Festschrift ao Professor Jacob Dolinger* (MENEZES, W., TIBÚRCIO, C. Y VASCONCELLOS, R.). Arraes, Belo Horizonte, 2015, pp. 69-78.

señalan de forma objetiva en la legislación, sin la intención de favorecer a ninguna de las partes, como es el fuero del domicilio del demandado o el *forum rei sitae*); y, en fueros exorbitantes (que tienen la intención clara de favorecer a alguna de las partes a partir de los criterios indicados por la ley para la atribución del fuero competente)²⁴⁶.

132. Así, podemos señalar que, cuando se trata de la elaboración de una norma de Competencia Judicial Internacional o en el momento de interpretar esa norma, debemos tener en mente el principio del fuero razonable²⁴⁷. La expresión razonable en una interpretación sistematizada con los demás principios de la Competencia Judicial Internacional que garantiza el respeto a la contradicción y la amplia defensa del demandando, de forma a dotar el proceso de efectividad, haciendo que la sentencia dictada tenga mayor aceptación entre las partes y otros tribunales que, en su caso, tengan que ejecutarla.

²⁴⁶ Interesante ejemplo corresponde a las disposiciones del Código Civil Francés:
Article 14 - L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

Article 15 - Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

²⁴⁷ Diego Fernández Arroyo y Paula All explican que "... se considera que el foro es razonable cuando el caso regulado presenta una vinculación suficiente con el Estado al que pertenecen los tribunales llamados a decidir el caso. En la vereda de enfrente encontramos los foros exorbitantes, es decir, aquellos que carecen de razonabilidad y [citando Calvo Caravaca y Carrascosa Gonzalez, cit, p. 82] 'atribuyen a los tribunales del Estado un volumen de competencia judicial internacional desmesurado a los fines de beneficiar a los nacionales de dicho Estado o la posición del mismo Estado'. La razonabilidad o no de un foro tiene que ver con el cumplimiento o incumplimiento del principio de proximidad, de vinculación del caso con el foro". FERNÁNDEZ ARROYO, D. Y ALL, P., «Reglamentación y práctica del derecho procesal civil internacional en la República Argentina», en *Derecho Procesal Civil Internacional*. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2010, p. 661.

5.2. Los fueros competentes en los litigios internacionales en materia de Infracción y de Nulidad de patentes

133. En este apartado se tratarán las acciones de infracción y nulidad de patente, aplicándose las reglas de Competencia Judicial Internacional existentes en Brasil a estos litigios. Con el objetivo de hacer un estudio de Derecho comparado se utiliza la normativa aplicable en España con el fin de observar las diferencias y similitudes entre las dos normativas.

A. Acción por violación/infracción de patente y las reglas de competencia judicial internacional en Brasil y España

134. En este apartado se trata el tema de los fueros competentes para los litigios internacionales por infracción de patentes. En un primer momento, es importante señalar que, en España, los fueros competentes están previstos en la legislación comunitaria de la Unión Europea, más concretamente en el Reglamento 1215/2012. A su vez, en Brasil estos fueros se prevén en la legislación nacional (CPC y Ley de Propiedad Industrial), pues no existe una legislación regional (de carácter supranacional) en el ámbito del MERCOSUR que regule esta materia.

135. Muchos son los fueros competentes para los litigios de infracción de Derecho de patente.

a. El fuero del domicilio del demandado, el fuero de la autonomía de la voluntad tácita o expresa y el fuero de carácter especial. Estos fueros se estudiaron en el apartado anterior con el fin de comprender mejor las reglas de competencia previstas y se hizo un estudio comparado entre la legislación brasileña y la europea. En este caso, Brasil no cuenta con ninguna disposición específica que trate el tema de las patentes, de modo que la normativa europea permite hacer una crítica a esta omisión legislativa brasileña.

b. El fuero de sumisión definido por la voluntad de las partes tiene preferencia sobre los demás, con excepción de los fueros exclusivos. El primero es el fuero por sumisión tácita, que no está previsto en la legislación brasileña, pero que, en contrapartida, se prevé en el Art. 26 del Reglamento 1215/2012²⁴⁸. Como se ha explicado en el apartado anterior, el Derecho brasileño no tiene una disposición específica sobre el fuero por sumisión tácita, pero es importante señalar que este es perfectamente aplicable en Brasil, siempre que el litigio no tenga como objeto una de las materias de competencia judicial exclusiva²⁴⁹.

²⁴⁸ Artículo 26: “1. Con independencia de los casos en los que su competencia resulte de otras disposiciones del presente Reglamento, será competente el órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que comparezca el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tiene por objeto impugnar la competencia o si existe otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 24”.

²⁴⁹ Vid. FREITAS CÂMARA, A., *Lições de Direito Processual Civil*. Vol 1. 15º ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2008, p. 109.

Así, cuando en un caso de infracción de un derecho de patente, el demandante propone la acción ante un tribunal cualquiera y el demandado contesta a la demanda sin plantear objeciones a la competencia del tribunal, se considera la sumisión tácita a un fuero no definido previamente en la ley²⁵⁰. Es decir, la actuación procesal del demandado revela su voluntad de seguir con la demanda ante dicho tribunal, aunque esto no sea lo pactado de forma expresa entre las partes ni el previsto anteriormente como competente en la normativa de Competencia Judicial Internacional.

El segundo es el fuero de sumisión expresa, que tampoco goza de una previsión específica en la normativa brasileña y sí en el Art. 25 del Reglamento 1215/2012. En la sumisión expresa, las partes, antes de iniciar el litigio, eligen mediante un pacto formal el tribunal o los tribunales de un Estado miembro para conocer del litigio²⁵¹. El pacto de sumisión expresa de competencia puede ser escrito o verbal con confirmación escrita (por medios convencionales y electrónicos)²⁵².

La sumisión expresa a un tribunal o a algunos tribunales no es común en los litigios internacionales cuyo objeto es la infracción de una

²⁵⁰ La posibilidad de la sumisión tácita a un foro es contemplada por la doctrina de diversos países del mundo, como en Francia por Bernard Audit, para quien: “La compétence volontaire est envisagée sous deux formes: celle d’une prorogation expressément convenue entre les parties, avant ou après la naissance du litige, la première étant la plus fréquente; et celle, plus rare d’une prorogation tacite résultant de la comparution du défendeur devant un for dont la compétence ne résulte d’une autre disposition de la Convention”. AUDIT., B., *Droit International Privé*. 6^o ed. Economica, Paris, 2010, p. 486.

²⁵¹ Véase ARENAS GARCIA, R., «Competencia Judicial Internacional y acuerdos de sumisión en la contratación electrónica internacional», en *Estudios sobre Consumo 2008*, No. 85, pp. 45-60.

²⁵² Como explicado en el apartado anterior en el nuevo CPC brasileño pasará a tener disposición expresa acerca del foro de sumisión.

patente protegida, pues la naturaleza de la relación jurídica existente entre las partes del litigio es extracontractual, mientras que la sumisión expresa es más usual en los supuestos de naturaleza contractual, pues se constituye como cláusula común en los contratos comerciales²⁵³. Sin embargo, nada prohíbe que ante la infracción de una patente, el propietario busque al infractor y firmen un pacto de sumisión expresa a un tribunal que consideren, por ejemplo, que tiene una mayor familiaridad con la materia del litigio y que, en consecuencia, sea el más adecuado para conocer la demanda con calidad.

La sumisión de las partes a un tribunal distinto del previamente previsto como competente es la expresión máxima de la libertad privada de las partes. Ese fuero atiende a la dinámica del comercio internacional, que muchas veces busca el tribunal con mayor porcentaje histórico de resolución de la materia o los más ágiles. Es decir, el que tiene condiciones de dictar una resolución de mayor calidad, seguridad jurídica, economía de tiempo y costes razonables. No siempre los tribunales previamente competentes pueden ofrecer estas condiciones y, por ello, las partes someten sus demandas a otros tribunales, de forma expresa o tácita.

²⁵³ Pedro Alberto de Miguel Asensio entiende que “tales acuerdos [de sumisión] son habituales en los contratos de explotación de bienes inmateriales, por lo que desempeñan un papel importante en los litigios relativos a esos contratos. Por el contrario, la práctica muestra que los acuerdos atributivos de competencia no son frecuentes en relación con los litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual o a la violación de normas de competencia desleal, en la medida en que no exista una relación contractual entre las partes (...)”. DE MIGUEL ASENSIO, P.A., «La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el comercio internacional», en *Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz*. Argitalpen Zerbitzua Servicio Editorial, País Vasco, 2008, pp. 367-446.

Tanto la legislación brasileña como la europea señalan como fuero general el domicilio del demandado²⁵⁴. La primera consideración que debe hacerse es acerca del significado jurídico de domicilio. Si el demandado es una persona jurídica se considerará como su domicilio el lugar donde se encuentre su sede social, su administración central o su centro de actividad central. Si el demandado es una persona física, en Brasil, el concepto de domicilio será el del Art. 70 del Código Civil (lugar en el que la persona tiene residencia con ánimo definitivo) y, en la Unión Europea, el del Art. 63 del Reglamento²⁵⁵, que determina que el concepto de domicilio en este caso seguirá los requisitos previstos en la ley nacional del tribunal que conoce del litigio.

La importancia de este fuero es, en primer lugar, la clara conexión entre el litigio y la jurisdicción competente, cumpliendo el principio de la jurisdicción razonable. En segundo lugar, otra ventaja del fuero del domicilio del demandado es la eficacia procesal. Es decir, la acción promovida en el domicilio del demandado facilita su notificación sin necesidad de comisión rogatoria, así como facilita la contestación de la demanda. En tercer lugar, el domicilio del demandado también tiene la ventaja de facilitar el cumplimiento o la ejecución forzosa de la sentencia estimatoria, pues al ser el domicilio del demandado, en teoría,

²⁵⁴ Como explicado en el apartado anterior, en Brasil el Art. 88 del CPC y en la UE el Art. 4.1 del Reglamento 1215/2012.

²⁵⁵ Art. 63: “ 1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentra:

a) su sede estatutaria;
b) su administración central, o
c) su centro de actividad principal.

(...)

3. Para determinar si un trust está domiciliado en el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales conocen del asunto, el órgano jurisdiccional aplicará sus normas de Derecho internacional privado.

hay más posibilidades de encontrar patrimonio. Es importante señalar que el fuero general no se aplica en los casos en que el litigio posea como objeto una materia prevista como competencia exclusiva o en los de sumisión tácita o expresa de las partes a un fuero²⁵⁶.

c. Como tercer tipo de fuero, la legislación procesal brasileña y el Reglamento 1215/2012 prevén los fueros especiales. El Art. 7.2 del Reglamento²⁵⁷ determina que en materia delictual o cuasidelictual²⁵⁸,

²⁵⁶ IGLESIAS BUHIGUES, J.L., ESPLUGUES MOTA, C., PALAO MORENO, G., *Derecho Internacional Privado...*, cit., p. 119.

²⁵⁷ Una vez más la armonía normativa puede ser comprobada con las disposiciones de varias fuentes legislativas con redacción parecida. Como el CLIP tiene un objeto más específico, derechos de patentes, siempre sus disposiciones son más detalladas y deben servir como importante inspiración para la creación de legislaciones nacionales sobre la materia, o mismo como derecho aplicable elegido por las partes. Reglamento 1215: “*Artículo 7.2 en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso;*”

Véase los artículos 2:202 del CLIP y §204 del ALI.

“CLIP - Artículo 2:202: *Infracción*

En los litigios relativos a la infracción de un derecho de propiedad intelectual las personas podrán ser demandadas en los tribunales del Estado donde se hubiere producido o pudiere producirse la supuesta infracción, salvo que el supuesto infractor no hubiera actuado en ese Estado para iniciar o proseguir la infracción y su actividad no pueda ser razonablemente percibida como dirigida a ese Estado.”

“ALI - § 204. *Infringement Activity by a Defendant Not Resident in the Forum*

(1) A person may be sued in any State in which that person has substantially acted, or taken substantial preparatory acts, to initiate or to further an alleged infringement. The court’s jurisdiction extends to claims respecting all injuries arising out of the conduct within the State that initiates or furthers the alleged infringement, wherever the injuries occur.

(2) A person may be sued in any State in which its activities give rise to an infringement claim, if it reasonably can be seen as having directed those activities to that State. The court’s jurisdiction extends to claims respecting injuries occurring in that State.

(3) A person who cannot be sued in a WTO-member State through the application of §§ 201-204(1) may be sued in any State in which its activities give rise to an infringement claim if:

(a) it reasonably can be seen as having directed those activities to that State, and

(b) it solicits or maintains contacts, business, or an audience in that State on a regular basis, whether or not such activity initiates or furthers the infringing activity.

las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandas en el Estado donde se hubiera producido el daño, aunque ese Estado no sea el de su domicilio. Es decir, el Reglamento prevé como regla de Competencia Judicial Internacional especial el fuero del lugar del daño como competente²⁵⁹. En Brasil, cuando se trata de litigios por infracción de patente, si el acto que ha provocado la infracción fue cometido en Brasil, los tribunales brasileños son competentes para conocer de esa acción, en virtud del Art. 88, III, de CPC²⁶⁰.

El fuero especial del lugar del daño es un fuero de Competencia Judicial Internacional (pues determina que un Estado es competente) y de competencia territorial (determina un lugar específico como competente para juzgar la demanda, que es el lugar donde ocurrió el daño)²⁶¹. El *forum loci delicti commissi*²⁶² tiene como principal ventaja la

The court's jurisdiction extends to claims respecting injuries arising out of conduct outside the State that relates to the alleged infringement in the State, wherever the injuries occur'.

²⁵⁸ Según el TJCE en el caso Kalfelis vs. Schröder (Asunto 189/87, de 27 de septiembre de 1988), quedó afirmado que materia delictual o cuasi delictual comprende "toda demanda que verse sobre la responsabilidad del demandado y que no venga vinculada a la noción "materia contractual" del Art.5.1 CB [o 7.2 del Reglamento]. La materia contractual fue definida en la sentencia de 17 de junio de 1992 (c-26/91, caso Handte) como la situación en que "una parte asume libremente un compromiso frente a otra". TJCE, 1992, c-26/91.

²⁵⁹ Véase la sentencia de la AP de Barcelona de 15 de Febrero de 2005 (caso Amandus Kahl GmbH & Co x Almex BV). En ese caso la empresa alemana Amandus accionó contra la empresa holandesa Almex por infracción a una patente española de su propiedad. La demanda fue presentada ante a los tribunales catalanes por fuerza del artículo 5.3 (*forum loci delicti commissi*) del Reglamento 44/2001 (actual Art. 7.2 del Reg.1215/2012). La otra posibilidad de foro competente sería el holandés (domicilio de la empresa demandada). En ese caso tenemos la posibilidad del demandante de elegir el foro más interesante juzgar su acción.

²⁶⁰ Art. 88. *É competente a autoridade judiciária brasileira quando:*

III - a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil.

²⁶¹ En ese mismo sentido Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González entienden que "... este foro contenido en el Art. 5.3 R.44/2001 es un foro tanto de competencia judicial internacional como de competencia territorial. En tal sentido, el

relación de proximidad con el objeto de la demanda (principio de la proximidad razonable)²⁶³.

136. De este modo, al tratarse de materia extracontractual, la infracción de un Derecho de patente será defendida mediante una acción propia que es la acción por violación de patente. En este caso, el demandante puede alternativamente y según su conveniencia elegir entre el fuero del domicilio del demandado o el del lugar dónde se haya producido el daño, excepto en los casos en que las partes hubieran elegido de forma expresa o tácita un fuero. Según esto, el fuero especial (lugar del hecho dañoso) es alternativo al general (domicilio del demandado), lo que genera críticas pues está permitiendo el *forum*

foro recogido en el Art. 5.3 R.44/2001 otorga competencia a los tribunales de un concreto «lugar» determinado, y no sólo a los tribunales de un Estado miembro en su conjunto”. CALVO CARAVACA, A.L. Y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional Privado...*, cit., p. 689. Véase TJUE Asunto C-509/09 y C-161/10, en Sentencia dictada por la Gran Sala del TJUE, en que se firmo el entendimiento de que: “Debe recordarse que la expresión «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» se refiere al mismo tiempo al lugar del hecho causal y al lugar donde se ha producido el daño. Esos dos lugares pueden constituir una conexión relevante desde el punto de vista de la competencia judicial, dado que cada uno de ellos puede, según las circunstancias, proporcionar una indicación particularmente útil desde el punto de vista de la prueba y de la sustanciación del proceso”.

²⁶² Véase el Art. 2:202 de los “Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property” elaborado por el European Max-planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property.

²⁶³ En el caso Kronhofer (asunto C-168/02, STJCE 10 junio 2004) el Tribunal declaró que: “Es jurisprudencia reiterada que la regla contenida en el artículo 5, número 3, del Convenio se basa en la existencia de una conexión particularmente estrecha entre la controversia y los tribunales de un lugar que no sea el del domicilio del demandado, que justifique una atribución de competencia a dichos tribunales por razones de buena administración de la justicia y de sustanciación adecuada del proceso”. TJCE, 2004, c-168/02. Ese *forum* es utilizado generalmente para obligaciones extracontractuales como explicado por Guillermo Palao Moreno en: PALAO MORENO, G., «Cuestiones de Derecho Internacional Privado: Competencia Judicial Internacional en Supuestos de Responsabilidad Civil en Internet», en *Cuestiones actuales de derecho y tecnologías de la información y la comunicación (TICs)* (PLAZA PENADEZ, J., COORD.). Aranzadi, Navarra, 2006, pp. 275-297.

*shopping*²⁶⁴, en la medida en que concede al demandante opciones de elegir el fuero más beneficioso para sus intereses particulares.

B. Acción declarativa de nulidad o validez del registro de la patente y las reglas de competencia judicial internacional en Brasil y España

137. La acción que tiene como objeto la declaración de la nulidad (o la validez) del registro de la patente es muy distinta de la acción que reconoce una infracción de patente. En primer lugar, hay que señalar que la naturaleza de las acciones es diferente, pues mientras la acción por infracción tiene el objetivo de recompensar al propietario de la patente por los perjuicios y hacer que cese la violación, la acción de invalidez tiene el objetivo de declarar si el registro es válido o inválido, a partir de los requisitos de patentabilidad indicados en la Ley de Patentes.

138. La segunda diferencia es en relación con el objeto y la extensión de los efectos de las decisiones. Sobre este punto que se justifica la definición de las reglas de competencia judicial para las acciones de invalidez del registro de la patente. La acción por infracción de patente es una típica acción por responsabilidad civil, generada a partir de un

²⁶⁴ Interesantes los comentarios hechos por la autora en su artículo al ponderar sobre el *forum shopping* a partir de las opciones de jurisdicciones indicadas por la normativa en los foros relativos o concurrentes. Suderow, J., «Nuevas Normas de Litispendencia y Conexidad para Europa: ¿El Ocaso Del Torpedo Italiano? ¿Flexibilidad Versus Previsibilidad?», en *Cuadernos de derecho transnacional*, Vol.5, 2013, pp. 184-198.

acto ilícito cometido por el infractor. Por su parte, la acción que declara la invalidez o validez del registro tiene un alcance más amplio, pues produce efectos en toda la sociedad, pues se considera que el registro es oponible a terceros. Por este motivo, en la mayoría de los países, la competencia para juzgar la validez o invalidez corresponde al Poder Judicial del país del registro de la patente, pues este es un acto de concesión del Estado.

En Brasil, la competencia judicial para las acciones de nulidad o invalidez de la patente es exclusiva de la justicia federal, con la obligatoriedad de que el INPI intervenga en el proceso²⁶⁵. En el ámbito comunitario europeo, el Reglamento 1215 establece, en el Art. 24, la competencia exclusiva de los tribunales del Estado del registro de la patente para juzgar las acciones sobre la validez de patentes²⁶⁶.

139. Como ya se ha señalado, la definición de las reglas de competencia con el estatus de exclusivas tiene relación con el poder de

²⁶⁵ Ley de Patentes – Lei 9279/96, Art. 57: “A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”. Es importante observar que ciertos países el Ministerio Público (o Fiscalía) tiene que participar obligatoriamente del proceso, como ocurre en Italia y Francia. En Brasil no es necesario, por cuanto no se observa el interés público objetivamente presente en el litigio, pues las partes pelean por intereses de naturaleza económica. Para más detalles sobre la intervención del INPI y de la Fiscalía en los litigios sobre nulidad de la Patente, véase PEREIRA, L.F.C., *Tutela Jurisdiccional da Propriedade Industrial...*, cit., pp. 280-282.

²⁶⁶ Art. 24: “4) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción, los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional.

Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio sobre la Patente Europea, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro serán los únicos competentes en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado miembro”.

imperio del Estado en la concesión del registro de la patente²⁶⁷. Así, como solamente el Estado puede conceder el registro, tan solo este Estado puede declarar su invalidez. Aceptar la situación contraria sería permitir que un Estado extranjero declarara la invalidez de un acto administrativo (el registro de la patente) de otro Estado, lo que sería totalmente contrario al más básico concepto de soberanía.

²⁶⁷ Los Principios ALI y CLIP disponen en el mismo sentido de las legislaciones de Brasil y de la UE, en relación a esas reglas de competencia exclusiva en los litigios de validez o nulidad de la patente.

“CLIP - Sección 4: Competencias exclusivas

Artículo 2:401: Registro e invalidez

(1) En los litigios que tengan por objeto una resolución sobre la concesión, el registro, la validez, el abandono o la caducidad de una patente, una marca, un diseño industrial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual protegido en virtud de su registro, serán exclusivamente competentes los tribunales del Estado en el que el derecho ha sido registrado o en el que se tiene por efectuado el registro según lo dispuesto en algún convenio internacional.

(...)

“ALI - § 213. Declaratory Judgments

(1) An action for a declaratory judgment other than one to declare a registered right invalid may be brought on the same terms as an action seeking substantive relief.

(2) Except as provided in subsection (3), a proceeding brought to obtain a declaration of the invalidity of a registered right may be brought only in the State of registration.

(3) An action to declare the invalidity of the registration of rights arising in multiple States may be brought in the State or States in which the defendant is resident, but the effect of the judgment on rights registered in States other than the forum will be limited to the parties to the action.

(4) A court exercising jurisdiction under this Section may not exercise coordination authority under § 221“.

C. Las reglas de competencia judicial en el marco del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes

140. El Tribunal Unificado de Patentes (TUP) fue creado mediante Acuerdo firmado por casi todos los países de la Unión Europea, con excepción de España y Polonia²⁶⁸. El Acuerdo busca instrumentalizar institucionalmente la recién creada "patente europea con efecto unitario"²⁶⁹, que crea un entorno más seguro para desarrollar las

²⁶⁸ Para Elena Hernández Lasheras "El TUP tendrá personalidad jurídica en cada uno de los Estados miembros contratantes y se regirá por los dispuesto en el Acuerdo, en su Estatuto de funcionamiento y el en Reglamento de Procedimiento que deberá elaborar el Comité administrativo creado en virtud del Acuerdo y del que ya se han redactado 15 borradores. Su financiación provendrá de los ingresos generados con el cobro de tasas por su actividad, si bien en un primer momento los Estados realizaran las contribuciones pertinentes. Su creación por vía de Tratado Internacional y no de normativa comunitaria responde a la intención de superar las objeciones que manifestó el TJUE, a través de su dictamen 1/91, que, como se verá, se mostró contrario a este sistema jurisdiccional. Aun así, el nuevo Tribunal surge y queda sometido al Ordenamiento de la UE, con intervención del TJUE para garantizar la correcta aplicación y uniforme interpretación de dicho Ordenamiento. En la elaboración y firma del Acuerdo participaron 25 Estados miembros de la UE que han decidido unirse a este sistema único y especializado de resolución de litigios, siendo España y Polonia las únicas bajas". HERNÁNDEZ LASHERAS, E., *La Patente Europea: Competencia Judicial Internacional en el Sistema de Bruselas I y en el Sistema del Tribunal Unificado de Patentes*. Trabajo de fin de Máster (Máster en Derecho Internacional Privado). Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2013, p. 30. Para un análisis crítico sobre las consecuencias con la negativa de España en firmar el Acuerdo TUP, véase DESANTES REAL, M., «Hacia un Tribunal Unificado y un efecto unitario para las Patentes Europeas en casi todos los Estados miembros de la Unión Europea. Consecuencias de la autoexclusión de España», en *REDI*, Vol. LXV, 2013, pp. 51-70.

²⁶⁹ Véase MAHNE, K.P., «A Unitary Patent and Unified Patent Court for the European Union: An Analysis of Europe's Long Standing Attempt to Create a Supranational Patent System», en *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, No. 94, pp. 162-191. Hilty, R., Jaeger, T., Lamping, M., Ullrich, H., «The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern», en *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper*, No. 12-12, 2012, Disponible en <http://ssrn.com/abstract=2169254> [Fecha de visita: 01.08.2015].

relaciones en materia de patentes y más atractivo para la inversión en nuevas tecnologías en Europa²⁷⁰.

El TUP está estructurado en un Tribunal de Apelación y un Tribunal de Primera Instancia (Art. 6). La primera instancia se divide (Art. 7) en una División central (con sede en París y secciones en Londres y Múnich) y Divisiones regionales y nacionales. La División nacional será creada en un Estado miembro contratante cuando este lo solicite y la División regional será creada para dos o más Estados miembros contratantes cuando estos lo soliciten. El Tribunal de Apelación, con sede en Luxemburgo, está integrado por cinco jueces (Art. 9).

141. La Competencia Judicial Internacional del TUP se establecerá con arreglo al Reglamento 1215/2012 (Art. 31). A su vez, la competencia judicial interna establece que el TUP tendrá competencia exclusiva, entre los Estados miembros contratantes, para las siguientes acciones (Art. 32): acciones por violación de patente; acciones

²⁷⁰ Para María Aránzazu Gandía Sellens, "... precisamente el efecto unificado sería el más apropiado para fomentar la innovación a nivel mundial, a nuestro modo de ver. De este modo, se reduciría notablemente la carga burocrática y administrativa que caracteriza la concesión de una patente, carga que, en muchos casos, constituye un obstáculo insalvable que imposibilita que una pequeña o mediana empresa se pueda permitir la protección mediante derechos de patente. No obstante, el hecho de que se haya recurrido a la herramienta de la cooperación reforzada da lugar a que la patente unitaria no sea equiparable a los derechos de marca y diseños comunitarios. A ello, además, hay que sumar la creación del TUP mediante un convenio internacional ajeno a la Unión Europea. Aquí es donde radica, a nuestro modo de ver, el previsible fracaso de la eficacia del nuevo sistema de patentes europeo, pues su configuración se ha llevado a cabo al margen del marco jurídico de la Unión Europea, sobre todo, en lo que respecta al plano procesal, relegando el Reglamento Bruselas I bis a un papel meramente simbólico para la determinación de la competencia judicial internacional en los casos relativos a derechos de patente". GANDÍA SELLENS, M.A., «La Protección de los Derechos de Patente en Europa: ¿Novedades para Mejorar?», en *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, No. 2, febrero 2015, pp. 381-408.

tendientes a la declaración de inexistencia de violación de patentes; acciones de nulidad de patente; demandas de reconvención de nulidad de patente; demandas por daños y perjuicios o de indemnización derivadas de la protección provisional otorgada por una solicitud de patente europea publicada; acciones relativas al uso de la invención antes de la concesión de la patente o del derecho fundado en una utilización anterior de la invención; acciones de indemnización por licencias, basadas en el Art. 8 del Reglamento (UE) nº 1257/2012; y acciones relativas a decisiones de la Oficina Europea de Patentes en el desempeño de las funciones a que se refiere el Art. 9 del Reglamento (UE) nº 1257/2012.

142. En relación con las principales acciones, que son la acción de infracción de patente y la acción declarativa de nulidad del registro de la patente, el Art. 33.1 establece que se ejercitarán ante “la División local que albergue el Estado miembro contratante en que se haya producido o se pueda producir la violación en grado de consumación o de tentativa, o ante la División regional de la que forme parte dicho Estado miembro contratante”.

Acerca de la declaración incidental de nulidad en un litigio de infracción de patente, el Art. 33.3 determina que la División local o regional podrá continuar con el procedimiento “relativo a la acción por violación de patente y a la demanda de reconvención por nulidad”; o “trasladar la demanda de reconvención por nulidad a la División central para que resuelva y suspender o continuar el procedimiento relativo a la acción por violación de patente”; o, “con el acuerdo de las partes, trasladar la totalidad del asunto a la División central para que resuelva”.

El criterio del Art. 33.3 no considera el país dónde está domiciliado el demandante, pues no se trata de una patente nacional, sino europea, con o sin efectos unitarios, y con ello cualquier división del TUP tiene la competencia para declarar la nulidad o validez de la patente, pues se trata de un órgano de jurisdicción común a todos los Estados miembros contratantes.

Hechas estas breves consideraciones, se puede concluir que el TUP crea una nueva realidad en la Unión Europea, pero que para las reglas de competencia judicial internacional se mantiene la aplicación del Reglamento 1215/2012, por lo que esta tesis utiliza de forma más significativa el Reglamento como instrumento de comparación con la legislación brasileña²⁷¹.

²⁷¹ Como señalado anteriormente España no es un Estado miembro contratante del Acuerdo de TUP. En relación a la posición de España frente a esa nueva realidad Manuel Desantes concluye que: “¿Y España? Preciso es reconocer, ante todo, que argumentos no le faltan al gobierno español para sentirse zaherido en todo este proceso, que debiera haberse conducido por derroteros muy diferentes. Pero no es menos cierto que la situación actual obliga a plantear cuanto menos tres inquietudes. Primera, que España ha quedado voluntariamente excluida de la negociación de un Acuerdo internacional que, a la postre, se aplica tanto a las patentes europeas con efecto unitario cuanto a las patentes europeas clásicas: siempre podrá vincularse con posterioridad, es cierto, pero a comer de un plato donde no ha primado precisamente en su confección la dieta mediterránea. Segunda, que aunque el Acuerdo no se aplique en España sí se aplica a las empresas españolas, que además tendrán que acudir generalmente en condición de demandadas a un sistema que les resulta extraño pero cuyos decisiones serán fácilmente reconocibles y ejecutables en nuestro país por aplicación del Reglamento Bruselas I sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales: es imperativo, por tanto, que las empresas españolas presentes en el mercado interior comiencen a familiarizarse cuanto antes con el nuevo doble sistema. Tercera, que en la medida en que la ausencia de algunos países crea una peligrosísima brecha en el mercado interior parece lógico pensar en un próximo escenario de exacerbada presión política por aceptar las nuevas reglas de juego, escenario que llegaría en un momento de extrema debilidad política frente a algunos de nuestros socios europeos: ¿hasta cuándo será posible soportar en esta materia el espectáculo de unas cooperaciones reforzadas que no hacen sino minar la credibilidad tanto del sistema cuanto de la

6. EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LAS PATENTES Y LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

143. Las reglas de Competencia Judicial Internacional se establecen, la mayoría de las veces, a partir de disposiciones normativas estatales donde -en algunas ocasiones- se permite la autonomía de la voluntad en la elección del fuero (normalmente en casos de competencia relativa o concurrente) y también debiendo observar algunos requisitos previstos en la legislación que regule la materia²⁷².

144. Cuando se analiza las reglas de Competencia Judicial Internacional a partir del principio de territorialidad, y en este punto específicamente las reglas de Competencia Judicial Internacional aplicables a los litigios en materia de patentes (nulidad/invalidez e infracción), en algunos casos se presenta la identificación entre el lugar del registro de la patente y el fuero competente. En el caso de los litigios por infracción de Derechos de patente, los fueros con previsión legal (tanto en Brasil como en el Reglamento 1215 de la UE) son el fuero del domicilio del demandado; el fuero del lugar en el que se haya cometido de la infracción; y, el fuero señalado por las partes. Estos fueros no serán necesariamente coincidentes con el lugar del registro

construcción europea?. DESANTES REAL, M., «El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013, una novedosa y controvertida arquitectura en la construcción europea», en *La Ley Unión Europea*, No. 2, Mar. 2013, p. 10. Véase también la posición de José Carlos Fernández Rozas, que defiende la posición de España: FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., «Hacia la Patente única por el cauce de la cooperación reforzada», en *Diario La Ley*, No. 7558, Sección Tribuna, Año XXXII, pp. 1-9.

²⁷² Véase BOUCHE, N., *Le Principe de Territorialite de la Propriete Intellectuelle*. L'Harmattan, Paris, 2002.

de la patente (principio de territorialidad), aunque principalmente cuando las partes señalan el fuero competente (autonomía de la voluntad) es posible que determinen el fuero del lugar del registro, en atención al principio de territorialidad y al de la jurisdicción razonable (relación estrecha entre el fuero y las características del litigio).

La relación más clara entre el principio de territorialidad y el fuero competente es en los litigios de nulidad o declaración de invalidez del registro de la patente²⁷³. Normalmente, las normativas sobre el tema determinan el fuero del lugar del registro como una norma de competencia exclusiva, sin la posibilidad de las partes cambien el fuero. La principal justificación es que solamente el Estado que concede el registro puede declarar judicialmente su validez o nulidad²⁷⁴.

²⁷³ CASTELLI, T., *Propriedade Intelectual: O Princípio da Territorialidade...*, cit., p. 221. Para referida autora "... O Estado que outorgou a patente será exclusivamente competente para conhecer e dirimir qualquer divergência que surja com relação à patente ou invenção, no âmbito do seu território, como quanto à validade, existência e extensão do direito, duração, etc.. [...] observa-se que esta exclusividade de jurisdição para conhecer e julgar direitos de propriedade industrial envolvendo questões referentes à aquisição da patente, sua existência, validade, etc., advinda do próprio sistema de proteção destes direitos, assemelha-se ao tratamento conferido aos bens imóveis (jurisdição absoluta)".

²⁷⁴ La territorialidad, en la perspectiva del TUP deja de ser un elemento importante para la definición de la competencia judicial del TUP. En ese sentido Elena Hernández explica que: "La territorialidad que caracteriza al Derecho de patentes y el deseo de evitar el fórum shopping, ha llevado al TJUE a desarrollar una estricta interpretación de los foros de competencia previstos en el sistema de Bruselas I, derivándose de ello problemas que tratan de solucionarse en el sistema del TUP en lo que concierne a las patentes europeas (con o sin efecto unitario), analizados ampliamente a lo largo del trabajo y que, a modo de conclusión, se exponen brevemente a continuación. El foro exclusivo del artículo 22.4 del Reglamento Bruselas I, consolidado y endurecido primero por el TJUE en el asunto GAT c. LuK y ahora por el nuevo artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I bis, que extiende el foro exclusivo de la competencia en materia de validez de patentes a los supuestos en los que la nulidad se plantee por vía de excepción. El principio de territorialidad que

CAPÍTULO II

NORMAS DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL BRASILEÑO APLICADAS A LOS LITIGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y DE NULIDAD DE PATENTES

145. En este Capítulo se estudia la dinámica del sistema de Competencia Judicial Internacional, analizado en el capítulo anterior, a partir de tres cuestiones a ser analizadas: el control de la competencia por el juez, la litispendencia y la adopción de medidas cautelares.

dominaba el panorama en materia de patentes queda superado en lo que concierne a la patente europea con efecto unitario, pues el territorio de protección es uno, y por tanto el hecho de que tenga que ser el tribunal del Estado de registro el que conozca de las acciones de validez deja de tener sentido. Así pues, estas acciones se deben ejercitar ante la División central, y si se presentan a título reconvencional en un litigio relativo a una infracción de una patente, la División que esté conociendo de éste tendrá discrecionalidad para decidir entre proseguir el procedimiento o trasladar la cuestión de validez, sola o conjuntamente con la de infracción, a la División central. Con ello se pone fin a la rígida situación que suponía que la mera alegación de la cuestión de validez en un proceso sobre infracción deba dejar al tribunal que conoce de ésta sin competencia alguna, con lo que se contribuye a evitar numerosos abusos procesales, denominados “torpedos”, cuyo único fin es interrumpir o dilatar la resolución de la controversia”. HERNÁNDEZ LASHERAS, E., *La Patente Europea...*, cit., p. 60.

1. EL DERECHO BRASILEÑO Y EL CONTROL DE LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN LOS LITIGIOS EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y DE NULIDAD DE PATENTES

146. El Control de la Competencia Judicial Internacional es la actividad del Juez que se autodeclara de oficio incompetente para juzgar determinado litigio. Es interesante analizar que, actualmente, esta materia no está prevista en la normativa procesal brasileña. La orientación jurisprudencial que existe es que, tratándose de competencia relativa al juez, éste jamás puede declarar su incompetencia de oficio²⁷⁵.

La situación es más interesante cuando se analiza la competencia exclusiva. El proyecto de nuevo Código de Proceso Civil de Brasil prevé expresamente en el nuevo art. 25 que el juez no podrá juzgar los litigios que tengan elección del fuero realizada por las partes²⁷⁶. Pero si es una hipótesis de competencia exclusiva, que no es la determinación del fuero competente por voluntad de las partes, el juez no podrá extinguir el litigio de oficio. Interesante resaltar que no hay en la jurisprudencia brasileña casos de control de competencia judicial internacional en litigios de patentes. Para un análisis de

²⁷⁵ STJ. Súmula 33. Disponible <<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=237.2264&seo=1>>. [Fecha de visita: 01.08.2015].

²⁷⁶ Art. 25. *Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação.*

§ 1o *Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste Capítulo.*

Derecho comparado, veamos las soluciones contenidas en la normativa y jurisprudencia europea.

147. De manera más clara que el Derecho Brasileño, el Reglamento 1215/2012 en el art. 27 determina que el juez deberá declararse de oficio incompetente cuando el objeto del litigio es de competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro²⁷⁷. El control de competencia es hecho solamente cuando existe regla de competencia exclusiva que determine la competencia para otro órgano jurisdiccional de Estado Miembro, no siendo aplicable para casos de competencia exclusiva de jurisdicción de Estado externo a la Unión Europea²⁷⁸.

148. Tratándose de litigios internacionales en materia de patentes, debemos analizar la cuestión a partir las acciones declarativas de nulidad de la patente, tanto en Brasil como en la Unión Europea un caso de competencia exclusiva. Si el demandante presenta frente a un Tribunal brasileño una acción declarativa de nulidad de una patente registrada en otro país, aunque no haya disposición expresa de control de la competencia en la normativa brasileña para ese caso, es más

²⁷⁷ Artículo 27 - El órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conozca a título principal de un litigio para el que los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro sean exclusivamente competentes en virtud del artículo 24 se declarará de oficio incompetente.

²⁷⁸ Para Iglesias Buhigues “La finalidad de este precepto es proteger las competencias exclusivas de los tribunales de los Estados miembros: los jueces de un Estado miembro han de declararse de oficio incompetentes si se suscita, a título principal, un litigio a respecto del cual son exclusivamente competentes los tribunales de otro Estado miembro según el art. 24, precepto, recordemos, que regula las competencias exclusivas de los tribunales de los Estados miembros en el ámbito de aplicación del Reglamento”. IGLESIAS BUHIGUES, J.L.; ESPLUGUES MOTA, C.; PALAO MORENO, G., *Derecho Internacional Privado...*, cit., p. 129.

logico que el Juez de oficio se declare incompetente, hasta por respeto al principio de economía procesal.

El Reglamento 1215/2012 tiene una disposición expresa acerca del asunto, sirviendo como parámetro a ser seguido por la normativa brasileña. El ya citado art. 27 determina que si se trata de un caso de competencia exclusiva de otro Estado Miembro, el Tribunal deberá declararse incompetente. Una disposición específica sobre la validez de patente corresponde al art. 24.4. del Reglamento que prevé que la Competencia para juzgar las acciones de validez o nulidad de patente es del Tribunal del lugar donde se ha realizado en depósito o registro. Es decir, si la demanda declarativa de validez de patente es presentada a un Tribunal de un país distinto del país donde la patente está registrada, este Tribunal deberá declararse incompetente, en observancia al art. 27.

2. LA LITISPENDENCIA EN LOS LITIGIOS INTERNACIONALES DE INFRACCIÓN Y DE NULIDAD DE PATENTES EN BRASIL

149. En este apartado se analizará la litispendencia en el Derecho brasileño y el Derecho europeo en el marco del Reglamento 1215/2012, así como se observarán las previsiones del CLIP y del ALI como forma de comparar el derecho existente con las previsiones de estos textos elaborados a partir de estudios realizados por expertos en el tema.

2.1. La litispendencia en el Derecho brasileño

150. Un problema que puede darse a la hora de determinar el fuero competente tiene que ver con la producción de daños en distintos países provocados por un mismo hecho causal²⁷⁹. A partir de este supuesto, se pueden producir diversas acciones judiciales con las mismas partes y el mismo objeto, pero en países diferentes, lo que genera una litispendencia internacional.

En Brasil, la cuestión se resuelve de manera poco sencilla para el proceso de globalización de los actos comerciales y muy vinculada a la idea más tradicional de soberanía y ejercicio de la jurisdicción. En este sentido, si hay daños plurilocalizados provocados por el mismo acto ilícito que produce un daño también en el territorio brasileño, la justicia brasileña será competente concurrentemente con las justicias de los demás países en los que se hayan producido daños. Incluso, si el litigante propone acciones judiciales idénticas en distintos países, y entre ellos el Brasil, la acción se tramitará normalmente ante la justicia brasileña, pues el CPC, en su Art. 90, determina que no existe

²⁷⁹ Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González conceptúan los daños plurilocalizados como aquéllos que surgen “cuando mismo hecho causal produce daños que se verifican en distintos países”. CALVO CARAVACA, A.L. Y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional Privado...*, cit., p. 691.

litispendencia²⁸⁰ internacional en Brasil²⁸¹, contrariando el principio de Derecho Internacional Privado de no simultaneidad²⁸².

La principal implicación que este artículo puede tener es que existan dos o más acciones sobre el mismo hecho de infracción de patente en países distintos, de modo que, al final, se dicten sentencias diferentes. Sin embargo, el legislador brasileño no parece estar preocupado por esa cuestión, pues el anteproyecto del nuevo CPC²⁸³ brasileño no cambia esta cuestión y mantiene la redacción del actual Art. 90.

2.2. La litispendencia en el Derecho Internacional Privado español de origen institucional

151. En Europa, el Reglamento 1215/2012 se ocupa de la litispendencia y en el Considerando 21 señala que: “El funcionamiento armonioso de la justicia exige reducir al máximo la posibilidad de procedimientos paralelos y evitar que se dicten en Estados miembros distintos resoluciones contradictorias. Se ha de prever un mecanismo

²⁸⁰ RANGEL DINAMARCO, C., *Instituições de Direito Processual Civil...*, cit., p. 49.

²⁸¹ Art. 90. “A ação intentada perante tribunal estrangeiro não induz litispendência, nem obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas”.

²⁸² BASSO, M., *Curso de Direito Internacional Privado*. Atlas, São Paulo, 2019, p. 255.

²⁸³ Art. 23. “A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil.

Parágrafo único. A pendência da causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial ou arbitral estrangeira”.

claro y eficaz que permita resolver los casos de litispendencia y conexidad, y de obviar los problemas derivados de las divergencias nacionales por lo que respecta a la determinación de la fecha en la que un asunto se considera pendiente. A efectos del presente Reglamento, es oportuno definir esa fecha de manera autónoma”.

Las directrices dictadas por el Considerando 21 se reflejan en las reglas previstas en la sección 9 del Reglamento 1215/2012, que ha cambiado de manera significativa las disposiciones anteriores del Reglamento 44/2001²⁸⁴. La actual regulación puede analizarse empezando por el Art. 29 que establece la regla general de litispendencia, al determinar que en caso de que haya demandas idénticas presentadas ante tribunales de Estados miembros distintos, será considerado como “competente el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera”. Esta es la regla clásica de litispendencia, incluso muy similar a lo previsto para litispendencia nacional en los arts. 106 y 219 del CPC brasileño.

²⁸⁴ Las modificaciones, según Pedro de Miguel Asensio, obedece por un doble cambio: “Por una parte, con respecto al régimen de la litispendencia entre tribunales de Estados miembros se introduce una excepción en el nuevo artículo 31 que, frente al criterio de prioridad temporal, da preferencia al tribunal que conoce en virtud de un acuerdo de prórroga de la competencia. Se trata así de corregir ciertas disfunciones que se habían manifestado en este ámbito en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como consecuencia del contenido de las reglas sobre litispendencia del Reglamento 44/2011 que establecían sin excepciones la prioridad del tribunal ante el que se interpuso la primera demanda. [...] En segundo lugar, el artículo 33 Reglamento 1215/2012 contempla la litispendencia entre tribunales de Estados miembros y tribunales de terceros Estados que estuvieran conociendo con anterioridad del mismo litigio. Se trata de una relevante novedad, en la medida en que el Reglamento 44/2011 sólo contemplaba la litispendencia entre tribunales de Estados miembros”. DE MIGUEL ASENSIO, P.A., «El nuevo reglamento sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones», en *La Ley*, No. 8013, Año XXXIV, 2013, pp.1-4.

152. El Art. 31 del Reglamento establece la regulación de la litispendencia en supuestos de competencia exclusiva, pues es posible que jurisdicciones de distintos Estados miembros se declaren exclusivamente competentes. En este caso “la declinación de competencia será en favor del órgano jurisdiccional ante el que se presentó la primera demanda”.

El Art. 31.1 es muy importante para los litigios de nulidad o validez del registro de la patente, pues son litigios en los que la competencia judicial es exclusiva del tribunal del Estado del registro de la patente. Una interesante novedad está en el apartado 2 del mismo artículo, donde se prevé que en caso de litispendencia se da preferencia al tribunal que conoce de la demanda en virtud de un acuerdo de prórroga de competencia (en los términos del Art. 25).

153. La principal novedad es la litispendencia internacional, entre un Estado miembro y un tercer Estado. El Art. 33 prevé tres situaciones para el órgano jurisdiccional del Estado miembro, que son: suspender el procedimiento; continuar con el procedimiento; poner fin al proceso.

a. La primera de ellas (Art. 33.1), la suspensión del procedimiento, se produce si “a) cabe esperar que el órgano jurisdiccional del tercer Estado dicte una resolución susceptible de ser reconocida y, en caso pertinente, ejecutada en ese Estado miembro”, y si “b) el órgano jurisdiccional del Estado miembro considera necesaria la suspensión del procedimiento en aras de la buena administración de justicia”.

b. La segunda situación es la continuación del procedimiento (Art. 33.2). Así, el órgano jurisdiccional del Estado miembro puede continuar

con el proceso presentado si: “a) el procedimiento ante el órgano jurisdiccional del tercer Estado fuese suspendido o sobreseído”, o si “b) el órgano jurisdiccional del Estado miembro estima poco probable que el procedimiento ante el órgano jurisdiccional del tercer Estado pueda concluirse en un tiempo razonable” y, por último, si “c) la continuación del procedimiento se considera necesaria para la buena administración de justicia”.

c. Por último, la tercera situación es la posibilidad de que el órgano jurisdiccional del Estado miembro ponga fin al proceso si “el procedimiento ante el órgano jurisdiccional del tercer Estado ha concluido y ha culminado en una resolución susceptible de reconocimiento y, en su caso, de ejecución en ese Estado miembro”.

Las posibilidades citadas son importantes, en particular, en los litigios por infracción de patente en que los daños están plurilocalizados o hay múltiples demandados en distintos países, o incluso en el caso de múltiples fueros competentes y en que el demandante se sirve del *forum shopping* y presenta la demanda en dos o más países para probar cuál le resuelta más beneficioso.

154. Sobre los litigios por infracción de patentes presentados ante tribunales de Estados distintos, había jurisprudencia del TJUE, antes del Reglamento 1215/2012, en el sentido de aplicar la tesis del mosaico para los casos de competencia especial, es decir, el tribunal del país en el que se produjo el daño es competente para juzgar el litigio referente a los daños producidos en su territorio, en observancia al principio de la

jurisdicción razonable²⁸⁵. Calvo Caravaca y Carrascosa González²⁸⁶ resaltan que si el daño plurilocalizado se constituye en un ilícito a distancia, el demandante puede optar por el fuero del lugar del hecho causal o del lugar dónde se “han verificados los daños”.

Sin embargo, deben realizarse algunas críticas a la regla de litispendencia en los supuestos de infracción de patentes²⁸⁷. Dário Moura Vicente²⁸⁸ explica que la litispendencia puede suscitar dificultades en materia de propiedad intelectual. El jurista portugués

²⁸⁵ Véase los casos Tacconi (STJCE 17 septiembre 2002) y Kronhofer (asunto C-168/02, STJCE 10 junio 2004). En el caso Kronhofer el Tribunal discurre que “... Como ha señalado acertadamente el Abogado General en el punto 46 de sus conclusiones, en ese supuesto, nada justifica atribuir la competencia a los tribunales de un Estado contratante distinto de aquel en el que se localizan tanto el hecho causante como la materialización del daño, esto es, todos los elementos constitutivos de la responsabilidad. Tal atribución de competencia no serviría a ninguna necesidad objetiva relativa a la prueba o a la tramitación del proceso. (...) 19. Como ha declarado el Tribunal de Justicia, el concepto de «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» no puede interpretarse de una manera extensiva hasta el punto de englobar cualquier lugar donde puedan experimentarse las consecuencias perjudiciales de un hecho que haya causado ya un daño efectivamente sobrevenido en otro lugar (véase la sentencia de 19 de septiembre de 1995, Marinari, C-364/93, Rec. p. I-2719, apartado 14).”

²⁸⁶ CALVO CARAVACA, A.L. Y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional Privado...*, cit., p. 692.

²⁸⁷ La litispendencia tiene dos funciones básicas. Para Miguel Virgós Soriano y Francisco J.Garcimartín Alférez: “La primera función es proteger a cada parte frente a comportamientos oportunistas de la otra evitando dobles cargas procesales y asegurando la uniformidad internacional de la tutela judicial. Como hemos adelantando en la introducción, la diversidad de servicios jurisdiccionales, unida a la existencia de foros alternativos para las partes, permite que un mismo litigio se pueda plantear ante dos jurisdicciones distintas. Eso puede contravenir intereses legítimos de las partes. La excepción de litispendencia internacional protege dichos intereses. Por un lado, si la posición procesal de las partes es la misma en el segundo proceso que en el primero, protege el interés del demandado en no padecer dobles procesos, no sólo ante el coste directo que esto le supondría, sino también ante la doble posibilidad de victoria que tendría el actor. Por eso se dice que la parte que ha sido demandada ante un tribunal competente tiene la carga de defender ahí, pero también tiene un interés legítimo en que sólo sea ahí”. VIRGÓS SORIANO, M. Y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., *Derecho Procesal Civil Internacional...*, cit., p. 362.

²⁸⁸ MOURA VICENTE, D., *A tutela internacional da propriedade intelectual...*, cit., p. 400.

hace referencia al torpedo italiano, que es la utilización del *forum shopping* de forma nefasta con la intención de determinar la jurisdicción del tribunal donde se presenta una demanda con el propósito de dificultar la defensa del legítimo propietario de la patente. Moura Vicente ejemplifica la cuestión con una persona A, propietaria de una patente registrada en algunos Estados miembros de las Comunidades Europeas (CE), y una persona B que quiere explotar esa patente sin licencia de explotación. B, de mala fe, insta la acción declarativa de que no existe violación de la patente de A. De este modo, A no puede instar la acción por infracción de su patente ante otro tribunal que no sea el que conoce la demanda propuesta por B. Esta situación es más grave si se considera que en algunos países la resolución de la demanda puede demorar muchos años.

Es importante que se observen las reglas de litispendencia del Reglamento 1215/2012 para que, tras un análisis del régimen brasileño, se aprovechen las reglas que sean más adecuadas para la realidad nacional. Las alternativas del art. 33 del Reglamento 1215/2012 son interesantes y permite una dinámica mayor del sistema judicial, permitiendo que el juez analice cada demanda y decida a partir de los elementos de la acción presentada al juez nacional y al juez extranjero.

2.3. El Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patente y la litispendencia

155. A pesar de que el Reino de España no ha aceptado la jurisdicción del Tribunal Unificado de Patente (TUP), es posible presentar demandas en España y en otro Estado miembro que haya aceptado la jurisdicción de dicho Tribunal, con lo que surge una especie de litispendencia. Como se ha explicado en apartado anterior el TUP tiene competencia para juzgar cualquier patente europea, tanto en litigios sobre infracción de patente como en aquellos cuyo objeto sea declarar la nulidad o validez del registro.

Los apartados del Art. 33 del Acuerdo del TUP regulan la resolución de la litispendencia, que en este caso tiene naturaleza interna y no internacional. Es decir, el Acuerdo trata de la litispendencia entre divisiones del TUP. Sin embargo, es interesante observar estos procedimientos. El primero se refiere a las acciones por violación de patente, medidas provisionales, demandas por daño e indemnización, acciones relativas al uso de la invención antes de la concesión de la patente y acciones de indemnización por licencias, basadas en el Art. 8 del Reglamento (UE) No. 1257/2012.

En todos estos casos el Art. 33.2 determina que si cualquiera de esas acciones estuviera pendiente ante una división del Tribunal de Primera Instancia (del TUP) no podrá ejercitarse otra acción de la

misma naturaleza ante otra división del Tribunal de Primera Instancia²⁸⁹.

Si el daño está plurilocalizado y se ha producido en los territorios de tres o más divisiones regionales, el demandado puede solicitar el traslado de la demanda a la División central y que no la juzgue la División regional (Art. 33.2, párrafo tercero).

En el supuesto de que el demandado solicite en su defensa la declaración incidental de nulidad de la patente en el curso de una demanda por infracción, la División regional o central podrá, tras oír a las partes:

“a) proseguir el procedimiento relativo a la acción por violación de patente y a la demanda de reconvención por nulidad y pedir al Presidente del Tribunal de Primera Instancia que asigne, de la reserva de jueces conforme a lo dispuesto en el Art. 18, apartado 3, un juez con formación técnica, titulación y experiencia en el ámbito de la tecnología de que se trate”; o, “b) trasladar la demanda de reconvención por nulidad a la División central para que resuelva y suspender o continuar el procedimiento relativo a la acción por violación de patente”; o entonces “c) con el acuerdo de las partes, trasladar la totalidad del asunto a la División central para que resuelva.”

²⁸⁹ Para María Aránzazu Gandía Sellens la principal diferencia entre el Reglamento 1215/2012 (Reglamento Bruselas I Bis o simplemente RB I Bis) y el Acuerdo del TUP (ATUP) en ese punto es que: “Sin embargo, en aplicación del Art. 33.2º, tercer párrafo, del ATUP, la División ante la que se haya ejercitado la acción en primer lugar será competente, y la División ante la que se plantee la acción posterior deberá declarar su inadmisibilidad. De manera que, mientras que en el RB I bis sí cabe la posibilidad de que, finalmente, el segundo tribunal conociera del asunto, en el ATUP siempre conocerá la División ante la que se presente el asunto en primer lugar”. GANDÍA SELLENS, M.A., «Cuestiones prácticas en torno al nuevo Tribunal Unificado de Patentes: ¿Progreso o Retroceso?», en *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, T. XII, 2013, pp. 873–897.

Las acciones de nulidad de la patente se presentarán ante la División central. Esta es la regla de competencia judicial del Acuerdo TUP (Art. 33.4). Sin embargo, si antes se ha decidido una acción por violación de patente, con las mismas partes y sobre la misma patente, la acción de nulidad deberá ejercitarse ante la misma división local o regional.

156. Estas son las reglas más importantes sobre litispendencia interna en la estructura del TUP. Sin embargo, es esencial plantear una cuestión más delicada, que es la posibilidad de litispendencia entre un tribunal español y una división del TUP. El Art. 1 del Reglamento 542/2014 introduce algunos artículos en el Capítulo VII del Reglamento 1215/2012 y, entre ellos, el Art. 71 *quater* que define que los Arts. 29 a 32 del Reglamento 1215/2012 se aplican a los casos de litispendencia entre acciones idénticas presentadas ante un tribunal de un Estado miembro no contratante del Acuerdo del TUP y un órgano jurisdiccional común (División del TUP).

El diálogo entre el Reglamento 1215/2012 y el Acuerdo TUP es importante²⁹⁰, principalmente desde la perspectiva española, pues el país no es contratante del Acuerdo, con lo que sus órganos jurisdiccionales deben observar la legislación sobre competencia judicial internacional del Reglamento 1215/2012, pero, como las relaciones en el espacio comunitario europeo están muy integradas, es

²⁹⁰ “En cuanto a su ámbito de aplicación, cabe resaltar en primer lugar que ambos instrumentos tienen un diferente ámbito de aplicación espacial, pues el Acuerdo TUP no se aplica a España. Por otra parte, el Acuerdo TUP se reserva un gran número de materias sobre las que tendrá competencia exclusiva, privando al Reglamento Bruselas I bis de poder fijar con sus normas la competencia judicial internacional en su ámbito espacial de aplicación, salvo para España, o en relación con las materias no reservadas al TUP”. HERNÁNDEZ LASHERAS, E., *La Patente Europea...*, cit., p. 59.

importante tener en cuenta también las disposiciones del TUP, pues no es difícil que surjan situaciones de litispendencia como las indicadas en el párrafo anterior.

2.4. Conclusiones acerca de la litispendencia internacional en materia de Infracción y de Nulidad de patentes

157. Acerca de la litispendencia en litigios que tengan como objeto un Derecho de patente se puede concluir que es un tema sensible, pues implica a órganos jurisdiccionales distintos y que, en algunos casos, pertenecen a Estados soberanos diferentes, como ocurre con la litispendencia internacional. En Brasil, la cuestión está un poco más retrasada, en la medida en que en ningún caso se reconoce la litispendencia internacional, manteniéndose la demanda en el órgano jurisdiccional brasileño aunque se esté tramitando una demanda idéntica en otro Estado también competente. En Europa, la cuestión está un poco más evolucionada. Para las recién creadas patentes unificadas (comunitarias) la competencia es del TUP; para la determinación de la Competencia Judicial Internacional, el Reglamento 1215/2012 se sigue aplicando a los litigios internacionales y en los países no contratantes del Acuerdo TUP, como es el caso de España²⁹¹.

²⁹¹ Una vez más con el objetivo de comparar la legislación brasileña y de la Unión Europea con las de instituciones internacionales especializadas en la materia, es importante observar las disposiciones del CLIP y ALI sobre la litispendencia en los

3. LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN LOS LITIGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y DE NULIDAD DE PATENTES SEGÚN EL DERECHO BRASILEÑO

158. En este apartado se analizan las medidas cautelares en los litigios internacionales de patentes. Es importante considerar que la metodología empleada consiste en estudiar los dos principales tipos de medidas cautelares en el Derecho brasileño, a saber: medidas

litigios de patentes. Una vez más el CLIP dispone detalladamente sobre la materia, principalmente en se tratando de temas de patentes. El CLIP y el ALI reconocen la litispendencia internacional, siendo que el Derecho procesal brasileño está en la contramano de las otras normativas, pues no reconoce la litispendencia internacional. CLIP - Artículo 2:701: Litispendencia

(1) Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados distintos, cualquier tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior suspenderá el procedimiento salvo que

(a) el tribunal ante el que se presentare la demanda posterior sea exclusivamente competente en virtud de estos Principios, o

(b) resulte manifiesto que la resolución del tribunal ante el que se formule la primera demanda no será reconocida conforme a estos Principios.

(2) Cualquier tribunal ante el que se presentare la demanda posterior podrá poner fin a la suspensión de su procedimiento cuando

(a) el procedimiento ante el tribunal ante el que se hubiere formulado la primera demanda no se desarrolla en un periodo razonable, o

(b) el tribunal ante el que se hubiere formulado la primera demanda decida no conocer del asunto.

(3) Se considera que las relativas a medidas provisionales y cautelares no son demandas con el mismo objeto y la misma causa que el procedimiento principal.

ALI - § 221. *Coordination Authority of the Court First Seized with an Action Involving the Party Seeking Coordination*

(1) Any party engaged in actions involving the same transaction, occurrence, or series of transactions or occurrences in the courts in different States may move to have the actions coordinated through cooperation or consolidation under these Principles. The motion must be timely submitted and specify the actions to be coordinated.

(a) If the parties in all the actions are the same, the motion should be made in the court first seized.

(b) If the parties in all the actions are not the same, the motion should be made in the court first seized with an action involving the moving party.

(c) Where permitted by local law, the court first seized may consider coordination on its own motion, affording the parties an opportunity to be heard in the matter. (...)

cautelares *stricto sensu* y tutela anticipada, aplicadas a los litigios de infracción de patente y acciones de nulidad de patente, indicando siempre quién es el juez competente para conceder la tutela que requiere el litigante. A partir de ahí, se comparan los instrumentos equivalentes existentes en el Derecho español a partir de la normativa institucional comunitaria, así como las alternativas propuestas por el American Law Institute (ALI) y el Grupo Europeo Max Planck sobre Derecho Internacional Privado de la propiedad intelectual (CLIP).

3.1. *Nociones generales*

159. Las medidas cautelares, de forma genérica, tienen el objetivo de garantizar la eficacia de la resolución final, ya sea a través de la preservación del objeto del litigio o mediante la satisfacción anticipada de la solicitud²⁹². Según sus efectos, las medidas cautelares pueden clasificarse en medidas cautelares *stricto sensu* y tutelas anticipadas²⁹³.

²⁹² Para Aurelio López-Tarruella Martínez, "... se entiende por medidas cautelares o provisionales aquellas medidas, adoptadas antes o durante un proceso judicial, que tienen por objeto mantener una situación de hecho o de derecho a fin de salvaguardar derechos cuyos reconocimiento es reclamado al juez que conoce del fondo del asunto". LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios Transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual...*, cit., p. 155

²⁹³ Es importante destacar que la previsión de medidas cautelares es una exigencia del Acuerdo ADPIC, en el Art. 41.1.

Artículo 41 - 1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a

160. En este sentido, garantizan la preservación del objeto del litigio con el fin de amparar la eficacia de la sentencia²⁹⁴. Los requisitos para concesión de las medidas cautelares son el *fumus boni iuris*²⁹⁵ y el

que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

²⁹⁴ La regla de quien deberá conceder la medida cautelar corresponde al juez competente para conocer del fondo de la demanda, está prevista en el Derecho brasileño y en las normativas de la UE, CLIP y ALI.

Reglamento 1215/2012: Medidas provisionales y cautelares. Artículo 35. “*Podrán solicitarse a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de dicho Estado miembro, incluso si un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro es competente para conocer del fondo del asunto*”. Los principios CLIP, en el Art. 2:501, prevé que son competentes los tribunales declarados como competentes en los artículos 2:102 a 2:401, es decir, los mismos del proceso principal. Los objetivos de las medidas cautelares están previstos en el párrafo 3 y son ellos: evitar una violación (inminente o permanente) de un derecho de propiedad intelectual, preservar pruebas relacionadas con la presunta infracción, ordenar que se apodere de mercancías sospechas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual e impedir la disipación o eliminación de la jurisdicción de los activos para garantizar la ejecución sobre el fondo.

ALI - § 214. *Provisional and Protective Measures*

(1) *A court has jurisdiction to order any provisional or protective measures consistent with its authority under §§ 201-207 and §§ 221-223 of these Principles.*

(2) *The courts in any States in which intellectual property is registered or in which tangible property is located have jurisdiction to order any provisional or protective measures with respect to that property. The measure must be limited to the territory of that State.*

(3) *A person having custody or control of goods in transit, even if not an infringer by the law of the State in which the goods are temporarily located, may be the subject of an action for an order of temporary detention of the goods while the true owner or owners are identified and joined to the proceedings.*

El nuevo CPC de Brasil, en el Título IX regula las « Tutelas de Urgência e Tutelas de Evidência »

Ana M. Tobío Rivas afirma que “... Estas medidas tienen por finalidad esencial permitir la cesación inmediata de la infracción antes de obtener una decisión sobre el fondo”. TOBÍO RIVAS, A.M., «La directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual», en *ADI*, No. 24, 2003, p. 1349.

²⁹⁵ “O *fumus boni iuris* (fumaça do bom direito) é a probabilidade ou possibilidade da existência do direito invocado pelo autor da ação cautelar e que justifica a sua proteção, e ainda que em caráter hipotético (...). O *fumus boni iuris* não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de probabilidade, perspectiva essa que basta

*periculum in mora*²⁹⁶. El *fumus boni iuris* es el indicio de que el Derecho en cuestión existe y que esta existencia puede demostrarse mediante pruebas que se aportan junto con la demanda inicial presentada por el actor. A su vez, el *periculum in mora* es la posibilidad de que la demora de la resolución judicial (sentencia) cause un daño grave o de difícil reparación al bien protegido, haciendo que pierda su eficacia o eliminando la posibilidad de ejecución de la sentencia.

La importancia de las medidas cautelares para los litigios internacionales es fundamental. El primer punto que debe considerarse es en relación con el tiempo del proceso internacional cuando se compara con el nacional. Como las notificaciones y pruebas se realizan mediante cooperación internacional, el proceso internacional requiere más tiempo que el nacional. El segundo punto, muy bien explicado por

para justificar o aseguramiento do direito”. GRECO FILHO, V., *Direito processual civil brasileiro*. 19º ed. Vol. 3. Saraiva, São Paulo, 2006-2008, p. 170

²⁹⁶ “En estos casos el peligro de demora no es tanto el riesgo de que sobrevenga una circunstancia que impida la futura ejecución o la convierta en inútil, como sería predicable de las medidas puramente conservativas, sino de poner fin a un daño efectivo en el derecho protegido o, si se quiere, de evitar el peligro de que ese daño aumente. Preciado lo anterior, debe afirmarse la concurrencia del requisito ahora analizado del *periculum in mora* en tanto que de prolongarse en el tiempo la supuesta actividad infractora se produciría un grave perjuicio para la demandante que se vería obligada a tolerar la competencia de las demandadas vulnerando su propia patente, estando por lo demás, las medidas solicitadas, preordenadas al ejercicio de las acciones de cesación y remoción efectivamente ejercitadas en la demanda”. (AUTO: 00162/2012 – A.P. de Madrid). Asimismo Humberto Theodoro refiere que: “Pelo *periculum in mora* entende-se o risco de um dano grave e de difícil reparacão, suportado pelo mesmo direito, caso se tenha de aguardar o desfecho definitivo do processo. Disso decorre um perigo de inutilizacão do próprio processo, já que, afinal, o provimento em prol do direito subjetivo da parte, depois de consumada a lesão, cairia no vazio, tornando-se uma inutilidade prática. O remédio processual perseguido e deferido à parte não teria eficácia para cumprir sua função tutelar perante a situação jurídica material deduzida em juízo. Nesse sentido, fala-se que a tutela cautelar é mais uma defesa da eficácia do processo do que propriamente uma garantia do direito subjetivo material da parte”. THEODORO JR, H., *Curso de Direito Processual Civil*. 50º ed. Vol. 1. Forense, Rio de Janeiro, Gen, 2009, p. 701.

Aurelio López-Tarruella Martínez, tiene relación con la ejecución de la sentencia extranjera, principalmente cuando el deudor obstaculiza la ejecución con actos contrarios a la buena fe procesal, como la transferencia de patrimonio, por ejemplo. En este aspecto, es posible que el solicitante requiera alguna medida que inmovilicen los bienes o cuentas bancarias de manera preventiva, para que la eventual ejecución de sentencia sea efectiva²⁹⁷.

También es importante citar y explicar algunas características de las medidas cautelares²⁹⁸. La primera es la sumariedad que permite al juez, con fundamento en la urgencia de la tutela pretendida, conceder la medida cautelar mediante cognición sumaria, ante la mera posibilidad de que exista el Derecho material (*fumus boni iuris*). La instrumentalidad de la tutela cautelar hace que la medida tenga la función de servir como instrumento que garantice que la sentencia sea eficaz (produzca los efectos esperados)²⁹⁹.

En cuanto a la competencia para la concesión de las medidas cautelares, el CPC tiene una redacción muy clara en este sentido. La regla es categórica al indicar que es competente para la concesión de medidas cautelares el mismo juez que tiene la competencia para juzgar la acción principal³⁰⁰. Sin embargo, la doctrina procesal brasileña está

²⁹⁷ LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios Transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual...*, cit., p. 155; Véase también OEHEN MENDES, M., «Medidas cautelares em matéria de propriedade industrial (A experiência portuguesa)», en *ADI*, No. 22, 2001, pp. 285-295.

²⁹⁸ Tal clasificación se basa en: AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, D., *Manual de Direito Processual Civil*. 5º ed. GEN, São Paulo, 2013, pp.1157-1163.

²⁹⁹ La revocabilidad y la provisoriedad de las medidas cautelares son tratadas al analizarse las similitudes entre tales medidas y las tutelas anticipadas.

³⁰⁰ Art. 800. “As medidas cautelares serão requeridas ao juiz da causa; e, quando preparatórias, ao juiz competente para conhecer da ação principal”. El nuevo CPC

dividida respecto a la posibilidad de que se solicite la medida cautelar al juez del fuero del lugar de la persona o la cosa, en el caso de las medidas cautelares constrictivas de personas o de cosas, con independencia del fuero competente para juzgar la acción principal³⁰¹.

La doctrina mayoritaria tiene un pensamiento más restrictivo, en el sentido de que esta excepción a la regla general del Art. 800 del CPC sería posible, pero siempre que sea para los casos de competencia relativa³⁰². Esta posición parece más adecuada, pues no entra en conflicto con las reglas de competencia exclusiva e impide que se presente una solicitud de tutela cautelar ante un juez absolutamente incompetente³⁰³.

161. Por su parte, las tutelas anticipadas (o la anticipación de tutela) tienen el objetivo de anticipar los efectos de la solicitud del demandante antes de la sentencia, siempre que el tiempo que transcurra hasta la resolución pueda causar perjuicios para el actor. La solicitud del demandante debe tener un alto grado de verdad, que permita que el juez conceda la tutela. Es decir, el juez deberá comprobar que existe

prevé la misma regla en relación a la competencia judicial para la concesión de las medidas cautelares:

Art. 280. *“A tutela de urgência e a tutela da evidência serão requeridas ao juiz da causa e, quando antecedentes, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.*

Parágrafo único. Nas ações e nos recursos pendentes no tribunal, perante este será a medida requerida”.

³⁰¹ THEODORO JR, H., *Processo Cautelar*. 25º ed. Leud, São Paulo, 2010, p. 62.

³⁰² LACERDA, G., *Comentários ao Código de Processo Civil*. 10º ed. Vol. 8, T. I. Forense, Rio de Janeiro, 2007, V. 8, T.I, p. 200.

³⁰³ Daniel Amorim A. Neves defiende la idea de que es posible presentar el pedido al juez absolutamente incompetente cuando “exista um obstáculo material intransponível e alheio à vontade da parte que impeça o cumprimento da regra de competência absoluta”. La solución sería la concesión de la medida cautelar para solucionar la situación de peligro, y posteriormente el reconocimiento de su propia incompetencia. AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, D., *Manual de Direito Processual Civil...*, cit., p. 1221.

verosimilitud³⁰⁴ del derecho invocado por el litigante. El *periculum in mora* también es uno de los requisitos para la concesión de la tutela anticipada (Art. 273, I del CPC).

La verosimilitud deberá demostrarla el demandante mediante pruebas inequívocas. La conjugación de una narrativa de los hechos que sea razonable a partir de la experiencia del juez con alguna(s) prueba(s) que permita(n) demostrar las alegaciones permite la concesión de la tutela. En este caso la expresión prueba inequívoca no exige una producción probatoria exhaustiva, pues la cognición del juez en la concesión de la tutela anticipada es sumaria y, además, durante el proceso, las demás pruebas podrán llevar el juez a no confirmar la tutela anticipada mediante una sentencia totalmente desestimatoria.

El *periculum in mora* para la anticipación de la tutela exige que el juez observe un riesgo concreto, actual y grave que justifica la concesión de la medida solicitada por el demandante. El daño no puede justificarse en un temor subjetivo del demandante, sino en un inminente peligro que cause perjuicios irreparables al actor. Por perjuicios irreparables se entiende la posibilidad de que la demora de la sentencia provoque daños irreversibles al actor, que no podrá verse compensado con la sentencia sin la concesión anterior de la tutela.

La concesión de la tutela anticipada, justificada como medida de urgencia, y como en las medidas cautelares, puede concederse *inaudita altera parte*, es decir, antes incluso de la notificación al

³⁰⁴ MARINONI, L.G. Y ARENHART, S.C., *Processo Cautelar*. 6º ed. RT, São Paulo, p. 143.

demandado para presentar defensa³⁰⁵. Para ello, la excepcionalidad de la concesión de la tutela *inaudita altera parte* deberá estar bien justificada, para que no poner en riesgo el Derecho fundamental del contradictorio y la amplia defensa en las relaciones procesales.

Los dos tipos de medidas cautelares tienen como principal similitud el carácter no definitivo de las tutelas (sea la medida cautelar o la tutela anticipada), pues ambas pueden ser modificadas por la sentencia o por otra resolución revocatoria del propio juez o del tribunal de instancia superior. De la misma forma, en vez de revocarla, se puede modificar el alcance de la resolución. Esta situación se justifica por el hecho de que una resolución de esta naturaleza no hace cosa juzgada material (falta de definitividad en relación con el objeto de la pretensión)³⁰⁶.

³⁰⁵ Para Marco Vicenti "... Il contraddittorio può essere (temporaneamente) differito ad un momento successivo all'emissione del provvedimento, nel momento in cui la convocazione della controparte potrebbe pregiudicarne l'attuazione: in tale caso, il Giudice provvede con decreto motivato, dopo aver assunto, ove necessario, sommarie informazioni. Nello stesso decreto il Giudice deve fissare l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando al ricorrente un termine perentorio – non superiore a otto giorni – per la notificazione del ricorso e del decreto. Qualora la notificazione debba eseguirsi all'estero, i termini sono triplicati. All'udienza, il Giudice provvede con ordinanza, confermando, modificando o revocando i provvedimenti emanati con decreto". VICENTI, M., *La tutela processuale della Proprietà Intellettuale e industriale*. Expert, Forlì, 2010, p. 209.

³⁰⁶ Aurelio López-Tarruella Martínez explica que "... Dichas medidas [cautelares] están destinadas a mantener una situación de hecho o de Derecho para salvaguardar la efectividad de la sentencia y se caracterizan por ser: a) instrumentales, puesto que están destinadas a salvaguardar derechos cuyo reconocimiento es reclamado al juez en una demanda principal; b) temporales, en la medida en que se adoptan por el tiempo que dure el peligro o, como máximo, hasta que se adopte una sentencia de fondo sobre la demanda principal; c) provisionales, puesto que no prejuzgan una decisión sobre el fondo ni, por supuesto, despliegan efectos de cosa juzgada". Más adelante, el mismo autor concluye que independiente del nombre que reciba toda institucional de derecho procesal interna que reúna tales características deberá ser

162. Es importante destacar que la posibilidad de conceder la medida cautelar depende exclusivamente de la *lex fori*, es decir, el Derecho procesal del foro donde se tramita el litigio determinará el tipo de medida cautelar posible y los requisitos que deberán cumplirse para conceder la tutela³⁰⁷. Como ampliamente ha trabajado la doctrina de Derecho procesal civil, las normas de naturaleza procesal son de orden público y reflejan la soberanía estatal, exteriorizada en la actividad jurisdiccional, razón por la que, normalmente, los Estados aplican exclusivamente sus normativas procesales y no aceptan en este aspecto la aplicación de ley extranjera, diferente de la posibilidad de aplicación del derecho material extranjero para decidir el fondo del litigio³⁰⁸. Resumiendo, la *lex fori* será la que determinará cuales son los procedimientos, si es posible la medida y si la medida puede concederse *inaudita altera parte*³⁰⁹.

considerada una medida cautelar. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios Transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual...*, cit., p. 159. Importante apenas resaltar que la doctrina brasileña más moderna clasifica el género como *Tutela de Urgencia*, y a partir de eso divide en dos especies: tutelas o medidas cautelares (naturaleza protectora o medida cautelares *stricto sensu*) y tutela anticipatoria (naturaleza satisfactiva del derecho).

³⁰⁷ LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios Transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual...*, cit., p. 157.

³⁰⁸ Art. 1º del CPC.

³⁰⁹ La concesión de medida cautelar cuando la resolución es proferida *inaudita parte*, deberá observar los siguientes requisitos: “Las medidas podrán ser acordadas sin audiencia del demandado cuando el solicitante acredite «razones de urgencia» o cuando la audiencia previa pueda «comprometer el buen fin de la medida cautelar»”. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., «Las medidas cautelares «inaudita altera parte» en propiedad industrial e intelectual», en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2005, p. 240.

3.2. Las medidas cautelares y las acciones por infracción de patente en Brasil

163. Las medidas cautelares tienen la función de preservar el objeto del litigio para que la actuación desleal del demandado no comprometa la eventual sentencia estimatoria. Por tanto, es importante ponderar cuál es el tipo de medida cautelar solicitada por el demandado, para después vislumbrar el fuero competente para conceder la medida. En las acciones por infracción de patente, el titular del registro tiene la intención de hacer que la infracción cese y, con preferencia, que esto se decrete desde el principio de la acción mediante alguna tutela anticipada, así como que el infractor indemnice al titular por los perjuicios sufridos, tanto los de naturaleza material como los de naturaleza moral. A partir de este presupuesto se señalan las medidas más adecuadas para el buen cumplimiento de la sentencia estimatoria.

Las medidas cautelares pueden tener como objetivo la preservación del patrimonio del probable infractor en caso de ejecución de la sentencia condenatoria, así como la preservación de las pruebas del litigio³¹⁰. La primera opción es el bloqueo de los bienes o de activos

³¹⁰ En una acción de infracción de patente es importante señalar que la medida cautelar puede proteger las pruebas, pero también disminuir el daño hasta que se tenga una sentencia final en el proceso, como por ejemplo, con la aprehensión de los productos pirateados. En resolución semejante, pero tratándose de infracción a la marca, el Tribunal de Justicia de São Paulo ha decidido por la aprehensión de las mercaderías que infringían la marca del autor. TJSP. Agravo de Instrumento: 2052809-79.2013.8.26.0000. Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Contrafação. Cautelar de busca e apreensão de produtos falsificados com a marca da autora. Provas existentes nos autos aptas a demonstrarem a existência de comercialização de produtos contrafeitos pelos réus. Transcurso do tempo sem que sejam tomadas

financieros del infractor, con el objetivo de preservar el patrimonio para una eventual ejecución de sentencia condenatoria que establezca alguna indemnización en razón del acto ilícito realizado. Estas medidas son incidentales y las concederá el juez competente para juzgar la acción principal. Esta es la primera opción en cualquier legislación³¹¹.

El modelo de competencia regulado en la legislación procesal brasileña para el caso anterior es rígido y puede entrar en conflicto con el principio de la jurisdicción razonable, principalmente en litigios de naturaleza internacional. El análisis se realiza mejor con un supuesto práctico. Supóngase que un individuo domiciliado en Argentina y con propiedades en Perú comete una infracción contra una patente brasileña en el territorio brasileño.

A partir de las ya citadas reglas del Art. 88, I y III del CPC, para la legislación brasileña, los fueros competentes son Argentina (domicilio del demandado, en cuyo caso la competencia del juez

medidas a fim de impedir que os réus comercializem produtos falsificados com a marca da autora certamente contribuirá para que sua imagem seja denegrida junto ao público consumidor. Requisitos da verossimilhança do direito alegado e do perigo da demora no provimento judicial presentes. Ausência de identificação dos contrafactores na inicial que não impede a determinação de busca e apreensão dos bens. Determinação de requisição de informações acerca dos responsáveis pelas lojas durante a diligência e junto à administração do Shopping. Recurso provido. Relator(a): Francisco Loureiro. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Data do julgamento: 06/02/2014

³¹¹ Art. 800 del CPC. En el ámbito Europeo se tiene el Caso Van Uden (Asunto C-391/95) donde se ha firmado el entendimiento de que "19 - Con carácter preliminar, por lo que se refiere a la competencia del Juez de medidas provisionales en virtud del Convenio, procede señalar que es pacífico que un tribunal competente para conocer del fondo de un asunto conforme a los artículos 2 y 5 a 18 del Convenio lo es también para adoptar las medidas provisionales o cautelares que resulten necesarias", TJUE, 17 de noviembre de 1998. Disponible en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:61995CJ0391&from=PT> [Fecha de visita: 23.12.2014].

argentino con jurisdicción en fuero del domicilio del demandado será atribuida por la legislación argentina)³¹² o Brasil (lugar en el que se ha realizado el acto ilícito que ha originado el daño).

Pero si el demandante interpone una acción cautelar preparatoria para bloquear los bienes en Perú y el juez peruano concede la medida, en Brasil no producirá beneficios, pues el juez brasileño está sujeto a la regla de que solo el juez de la acción principal es competente para decidir sobre una medida cautelar (sea incidental o preparatoria, anterior a la acción principal o proceso de conocimiento). En este caso, el procedimiento correcto sería que el juez brasileño analizara la solicitud de bloqueo de bienes (mediante una acción cautelar preparatoria, es decir, anterior a la acción sobre infracción o una solicitud en la acción principal, de modo que esta solicitud fuera una medida cautelar incidental) y expedir una comisión rogatoria para que la Justicia peruana, si lo considera posible, bloquee dichos bienes.

Se puede pensar a partir del ejemplo, aunque hipotético, que sería interesante que se permitiera conceder medidas cautelares al juez que tenga la mayor proximidad al objeto que debe bloquearse, aunque no fuera el juez competente para conocer la acción por infracción. El Reglamento 1215/2012 contiene una interesante previsión en el Art. 35, que permite solicitar una medida provisional o cautelar en un Estado miembro, incluso si la Justicia de otro Estado miembro es la competente para conocer del fondo del litigio³¹³. Esta

³¹² Art. 5º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

³¹³ Art. 35: "Podrán solicitarse a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de dicho Estado miembro,

regla permite que se solicite la medida cautelar al juez que está más cerca del objeto que se pretende afectar³¹⁴.

164. Otras medidas interesantes que pueden garantizar la eficacia de la sentencia y que pueden ser concedidas cautelarmente en el curso del litigio principal (cuando son incidentales o se formulan en la demanda inicial) o en una acción cautelar preparatoria (anterior a la acción que discutirá el fondo) son la producción anticipada de pruebas, la aprehensión de bienes³¹⁵, la exhibición de cosa o documentos, entre otras.

Todas estas medidas tienen el objetivo de preservar las pruebas que puedan ser esenciales para la resolución del litigio y, en ningún momento, generan perjuicios irreparables, pues no son definitivas y pueden revocarse en el curso del litigio o en la sentencia, además es posible que el juez exija al autor alguna garantía (caución) para la concesión de la medida³¹⁶.

incluso si un órgão jurisdiccional de otro Estado membro es competente para conhecer del fondo del asunto”.

³¹⁴ Es importante ponderar que el Reglamento 1215 está contenido en la realidad del Derecho Comunitario Europeo donde, naturalmente, existe una proximidad entre los institutos jurídicos de los Estados miembros. En Brasil, la normativa procesal es federal (nacional) y considera la jurisdicción brasileña indivisible, no haciendo diferencias entre un Tribunal de São Paulo y un Tribunal de Rio de Janeiro. La competencia interna es definida a partir de las reglas de competencia interna y de organización del Poder Judicial. En relación al Mercosur, como se trata de una unión aduanera incompleta y, en ese nivel de integración, no existe, necesariamente, una aproximación institucional entre los instrumentos de la justicia (que es lo que caracterizaría un nivel de integración más avanzado que el actual).

³¹⁵ Art. 203: “*Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade lícitamente exercida”.*

³¹⁶ CPC, Art. 798. “*Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo II deste Livro, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que*

165. En definitiva, se concluye que las medidas cautelares previstas en el Derecho brasileño, así como en otros países, aunque con otros nombres, desempeñan un importante papel para la eficacia del resultado de la acción. En un primer momento, permiten la preservación de las pruebas esenciales para la comprobación de la infracción. Y, en un segundo momento, garantizan la solvencia del demandado en el supuesto de que el infractor deba pagar una indemnización por los daños causados al actor.

3.3. La tutela anticipada en las acciones por infracción de patente en Brasil

166. La tutela anticipada es una medida de urgencia, de naturaleza provisional, que tiene como principal característica la satisfacción, no definitiva, del objeto del litigio de forma anticipada, siempre que se atienda la exigencia de la inequívoca verosimilitud de las alegaciones

julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação”.

Art. 799. “No caso do artigo anterior, poderá o juiz, para evitar o dano, autorizar ou vedar a prática de determinados atos, ordenar a guarda judicial de pessoas e depósito de bens e impor a prestação de caução”.

El nuevo CPC brasileño define que:

Art. 278. “O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.

Parágrafo único. A medida de urgência poderá ser substituída, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pela prestação de caução ou outra garantia menos gravosa para o requerido, sempre que adequada e suficiente para evitar a lesão ou repará-la integralmente”.

Las disposiciones de los dos Códigos tienen el mismo contenido, aunque la redacción es diferente.

del demandante. La tutela anticipada se justifica en el peligro de que la demora de la sentencia pueda ocasionar un perjuicio al demandante que no sea reparable mediante la resolución final (*periculum in mora*), aunque sea procedente en relación con el fondo del litigio³¹⁷.

La Ley brasileña de propiedad industrial, como ya se ha explicado, tiene una doble función. La primera, y más amplia, es la regulación de los derechos de propiedad industrial (patentes, marcas, indicaciones geográficas, circuitos integrados, etc.). La segunda es la regulación de los aspectos procesales relacionados con la defensa de los Derechos de propiedad industrial, tanto en el ámbito administrativo como en la esfera judicial. Dentro de la regulación procesal, la Ley 9.279/96 hace importantes previsiones acerca de la concesión de tutelas anticipadas, que se expondrán a continuación.

167. En cuanto a los litigios que tienen como objeto interrumpir la violación de los derechos derivados de la titularidad de una patente y, adicionalmente (pero no de forma obligatoria), pedir una indemnización por los daños sufridos (Art. 209.1 de la Ley 9.279/96)³¹⁸.

³¹⁷ Para Marcelo Junqueira Inglez de Souza "... o instituto da antecipação de tutela é a resposta aos clamores por uma rápida e concreta prestação jurisdicional, que permite adiantar ao requerente os efeitos do provimento jurisdicional final almejado na demanda, em efetivo caráter de satisfação do direito material objeto da tutela, ressalvado à parte contrária o contraditório e a ampla defesa, a serem exercidos ao longo do devido processo legal, em face da essência necessariamente reversível do instituto bem como da cognição sumária e não exauriente que o reveste". JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUSA, M., *O Instituto da antecipação de tutela na proteção dos direitos de propriedade intelectual*, Forense, São Paulo, 2008, p. 25.

³¹⁸ Art. 209.1. "*Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória*". La aplicación del Art. 209, §1º puede ser observada en el siguiente juzgado sobre infracción de marca: TJSP. Ementa: Agravo de

168. Si la pretensión principal de la acción es poner fin a la violación, la concesión de la medida cautelar para que cese la violación tiene naturaleza anticipatoria y satisfactiva³¹⁹, pues a partir de la constatación de la verosimilitud de las alegaciones y pruebas presentadas, se confirmará o no en la sentencia el resultado de la tutela concedida por el juez. Sin embargo, el referido Art. 209 provoca algunas discusiones doctrinales en Brasil. Algunos autores entienden que se trata de medida cautelar que solo garantiza la preservación del objeto del litigio, como se señala en los “Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos”, autoría del prestigioso Despacho de Abogados Danneman, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira³²⁰.

Sin embargo, la doctrina mayoritaria adopta el criterio de que se trata de tutela anticipatoria de los efectos de la sentencia, como es el caso de Marcelo Junqueira Inglês de Souza y Luiz Guilherme

instrumento. Ação Indenizatória com preceito cominatório. Marca registrada há muitos anos. Páginas Amarelas. Nome muito conhecido dos consumidores. Insistência pelas empresas-agravadas de utilização de nome parecido. Manifesta possibilidade de confundir o consumidor. Comprovação, de pronto, da verossimilhança do alegado e da possibilidade de dano de difícil reparação. Inteligência do artigo 273, I, do Código de Processo Civil. Antecipação da tutela deferida. Recurso Provido. Agravo de Instrumento 132.790-4. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado. Relatora: Zélia Maria Antunes Alves. Data da decisão: 24.04.2000.

³¹⁹ TJSP. Ementa: TUTELA ANTECIPADA [...] Produtos não licenciados, e que importam em vulgarização dos sinais distintivos, comercialização de produtos contrafeitos, e significativa diminuição da procura dos produtos oficiais da recorrente. Precedentes das Câmaras especializadas no mesmo sentido Ordem de abstenção e busca e apreensão reputadas pertinentes. Entretanto, multa diária pleiteada em R\$ 15.000,00 considerada excessiva Suficiente a fixação da astreinte em R\$ 500,00 Recurso parcialmente provido. Relator(a): Ricardo Negrão. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Data do julgamento: 17/11/2014

³²⁰ DANNEMAN, SIEMSEN, BIGLES & IPANEMA MOREIRA, *Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos*. Renovar, Rio de Janeiro, 2001, p. 432.

Marinoni³²¹. El conflicto de posiciones doctrinales tiene su origen en la disposición del apartado introductorio del Art. 209, que prevé la posibilidad de que se indemnice al titular de la patente violada, además de la solicitud de inhibición o interrupción de la infracción. Pero la medida prevista en el apartado primero, en ningún momento, exige que el demandante solicite de forma acumulativa la interrupción y la indemnización. La solicitud puede ser solamente de inhibición del acto ilícito sin solicitud de indemnización e, incluso en este caso, el juez podrá conceder la tutela del apartado primero, atendiendo de forma anticipada a la pretensión del actor.

Las tutelas anticipadas son medidas interlocutorias concedidas en el curso de la acción principal. Así, la competencia será del mismo fuero que es competente para juzgar las acciones por infracción de patente, que puede ser el del domicilio del demandado, el del lugar de hecho dañoso o el de elección de las partes.

Cabe resaltar que a diferencia de las medidas cautelares, la tutela anticipada se relaciona directamente con la prestación

³²¹ JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUSA, M., *O Instituto da antecipação de tutela...*, cit., p. 218. Para Marinoni: "No Brasil, em vista do Art. 209 da nova Lei da Propriedade Industrial, é possível ao juiz, na própria ação de ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direito de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu. Como se vê, o Art. 209 viabiliza o ressarcimento, a inibição da continuação ou da repetição do ilícito e, ainda, a remoção dos objetos que contenham a marca falsificada ou imitada. A norma do Art. 209, entretanto, não é feliz, uma vez que a tutela inibitória e a tutela de remoção do ilícito não tem uma relação necessária com a tutela ressarcitória. Note-se que é possível que a tutela ressarcitória seja julgada improcedente, muito embora a necessidade da manutenção da liminar inibitória, ou mesmo da apreensão dos objetos que contenham a marca falsificada ou imitada...". MARINONI, L.G., «Marca comercial, direito de invenção, direito autoral etc. Impropriedade do uso das ações possessórias, cominatória e cautelar. Cabimento de ação inibitória», en *Revista dos Tribunais*, No. 768, São Paulo, 1999, p. 21-38.

jurisdiccional que busca satisfacer a la parte, de forma anticipada y no definitiva, el objeto del litigio. Así, no miramos en estos casos la posibilidad o necesidad de que un fuero diferente del competente para juzgar la cuestión de fondo del litigio sea competente para la tutela anticipada, debiendo siempre tener una identidad entre el fuero competente y el juez para la acción principal y para la concesión de la tutela anticipada.

3.4. Las medidas cautelares y las acciones de nulidad o declaración de validez del registro de patente en Brasil

169. Las acciones declarativas de nulidad o validez del registro de una patente son acciones con un menor grado de flexibilidad en relación con la competencia judicial y las demás reglas procesales. Esto se explica por el hecho de que es una modalidad de acción que actúa directamente sobre un registro concedido por el Estado y no sobre un interés exclusivamente patrimonial, como ocurre en la acción por infracción. En este caso, la competencia, según se ha explicado en apartado anterior, es exclusiva de la justicia federal en los términos del Art. 57 de la Ley 9.279/96. Así, las medidas cautelares son más raras en este tipo de litigios y serán preventivas-garantizadoras, como, por ejemplo, a través de la búsqueda y aprehensión de documentos esenciales para el litigio.

De este modo, la medida cautelar en una acción de nulidad de patente tendrá el objetivo exclusivo de preservar los elementos que podrán ser utilizados como pruebas. Es imposible aplicar una medida cautelar para satisfacer el fondo en una acción de nulidad de patente, pues la medida en este caso será una tutela anticipada y no una medida cautelar. Se podría pensar en la concesión de una medida cautelar en un supuesto en el que se solicite la cesación de la infracción y la declaración de validez del registro de la patente (lo contrario de la acción de nulidad), pero cualquier declaración del juez que determine el fin inmediato de la infracción o que declare desde el principio que la patente es válida, también será clasificada como tutela anticipada³²².

3.5. La tutela anticipada en las acciones de nulidad o declaración de validez del registro de patente en Brasil

170. En las acciones declarativas de nulidad o validez del registro de patente el objeto del litigio es la declaración de nulidad de la patente por faltar los requisitos exigidos por la ley para que el poder público conceda el registro o, en el sentido contrario, cuando se solicita la declaración de que la patente es válida, para las situaciones en que existen dudas acerca de su validez. La tutela anticipada tendría la

³²² La imposibilidad de la adopción de medida cautelares en demandas por infracción de patente es reconocida en el Acuerdo TUP, que posibilita la adopción de medidas provisionales y cautelares, pero todas dirigidas a demandas que involucren la infracción de la patente. Art. 62 del Acuerdo TUP.

función de permitir que el autor obtenga la declaración de nulidad o validez desde el principio del litigio, dejando la confirmación o revocación de la tutela para la sentencia que examinará a fondo las pruebas y fundamentos jurídicos presentados en el litigio.

La importancia de la tutela anticipada en este tipo de litigio es muy grande, pues permite que se obtenga una resolución judicial, aunque no sea firme, que será importante para que el actor no sufra más perjuicios hasta la sentencia, lo que se puede demorar algunos años en función del sistema judicial en el que se tramita la acción³²³. En Brasil, el criterio de la jurisprudencia es que la previsión del Art. 56.2 de la Ley 9.279/96 se trata de supuestos de tutela anticipada, pues prevé la posibilidad de que el juez determine la suspensión de los efectos del registro de la patente³²⁴.

³²³ En publicación dirigida a los jueces, la “Confederação Nacional da Indústria-CNI” ha publicado un libro sobre algunas cuestiones de naturaleza procesal aplicadas a la propiedad industrial. En ese sentido: “A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente pelo INPI, ou por pessoa com legítimo interesse, conforme artigo 56 da LPI. É importante notar que, a princípio, a apresentação da ação de nulidade contra o titular de uma patente, em rito ordinário, não suspende os efeitos dos direitos dessa patente, entretanto é facultado ao juiz determinar a suspensão dos direitos da patente, cumpridos os requisitos processuais próprios. Nesse sentido, é possível a antecipação de tutela pleiteando a suspensão dos efeitos da patente, sendo necessária a expedição de mandado ao INPI para que, efetivamente, suspendam-se os efeitos do registro da patente. Trata-se de uma suspensão provisória dos efeitos da patente, até ulterior decisão. É preciso notar que a suspensão dos efeitos do registro ou patente, como decretação provisória e anticipada de nulidade, retira do então titular todas as prerrogativas próprias da titularidade do registro”. CNI, *Propriedade Industrial aplicada: reflexões para o magistrado*. CNI, Brasília, 2013, p. 52

³²⁴ TRF-2. AI 189761. Processo: 201002010086720-RJ. Fecha de la resolución judicial: 30/11/2010. PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PATENTE. LIMINAR. 1. O provimento de que trata o Art. 56, § 2º, da Lei nº 9.279/96 mais se aproxima do instituto da antecipação dos efeitos da tutela do que da cautelar, eis que o pedido liminar de suspensão dos efeitos da patente se assemelha à sua declaração de nulidade, provimento final

En relación con las reglas de competencia judicial, se considera competente el mismo fuero que conocerá del litigio principal. Como la medida en este caso se relaciona con el registro de la patente y, como en Brasil, se trata de una regla de competencia exclusiva del fuero de la justicia federal, este será el fuero que podrá conceder anticipadamente la tutela con la declaración de validez o nulidad de la patente.

pretendido. 2. A suposta irregularidade apontada na patente em tela requer exame de aspectos revestidos de complexidade, demandando a realização de dilação probatória para melhor avaliar a tutela de urgência pretendida, como bem observado pela magistrada prolatora da decisão agravada, considerando que os réus sequer haviam sido citados. 3. As decisões monocráticas proferidas pelos Juízes singulares devem ser, sempre que possível, prestigiadas, seja em virtude do poder geral de cautela inerente ao magistrado, seja em decorrência do fato de a eles incumbir a condução do processo de conhecimento, somente devendo ser reformadas quando houver manifesto abuso de poder ou se eivadas de ilegalidade, o que não se verifica in casu. 4. Agravo de instrumento desprovido. Disponível em http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:E3XA40qZ-W4J:www.trf2.com.br/idx/trf2/ementas/%3Fprocesso%3D201002010086720%26CodDoc%3D243454+Art.56+e+patente+e+cautelar+&client=jurisprudencia&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=lang_pt&ie=UTF-8&site=ementas&access=p&oe=UTF-8 [Fecha de visita: 08.01.2015].

CAPÍTULO III

EL SISTEMA BRASILEÑO DE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR TRIBUNALES ESTATALES EXTRANJEROS EN LITIGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y DE NULIDAD DE PATENTES

171. En la actualidad, el mundo se encuentra totalmente integrado por las facilidades que ofrece el desarrollo de los medios de comunicación y transporte. Las personas mantienen relaciones en situaciones que afectan a dos o más ordenamientos jurídicos, como, por ejemplo, los matrimonios internacionales, las inversiones en otros países, la apertura de filiales en varios Estados y la piratería transnacional de patentes. Sin embargo, el Poder Judicial sigue representando la exteriorización de la soberanía³²⁵ estatal, al dictar

³²⁵ El concepto de soberanía estatal clásico originario en la Edad Moderna no puede ser aplicado a las relaciones actuales. Las relaciones sociales y económicas, disciplinadas por el Derecho, son globales e interconectadas, creando un ambiente de intensa comunicación estatal y responsabilidad compartida entre los países. Por tanto, los Estados transfieren parte de la soberanía para organizaciones internacionales, que pasan a disciplinar asuntos antes de responsabilidad exclusiva nacional, como se puede ver en la ONU, OMC, UE, Mercosur, etc. Así, sobre la soberanía en el mundo contemporáneo podemos asumir el posicionamiento de que ella está relativizada para atender a las necesidades de la globalización que se presenta como un proceso consolidado; y, la libre circulación de las decisiones judiciales se presenta como un importante ejemplo de la globalización, siendo necesario que se reglamente esta circulación de las resoluciones judiciales. Al respecto, véase: FARIA, J.E., *Direito e globalização econômica*. Malheiros, São Paulo,

decisiones que producen efectos obligatorios dentro de las fronteras del país y, algunas veces, en otros Estados.

Esta producción de efectos de una resolución judicial de país en otro se produce a través de instrumentos de cooperación entre las jurisdicciones y sigue la normativa del país en el que debe cumplirse la resolución o la de un tratado internacional firmado entre los países. En este apartado se examina la eficacia de las sentencias extranjeras, el procedimiento que exige el Derecho brasileño para reconocer y ejecutar las sentencias extranjeras, la homologación de las medidas cautelares y los supuestos de denegación de la ejecución solicitada³²⁶.

1996, p. 89; FERRAJOLI, L., *La sovranità nel mondo moderno*. Laterza, Roma-Bari, 1997.

³²⁶ Sobre la cooperación entre órganos judiciales de Estados distintos, Adriana Dreyzin de Klor explica que "... Las situaciones jurídicas que requieren el cumplimiento de actos procesales en otros Estados, pueden desenvolverse con mayor fluidez a partir de la existencia del auxilio, principalmente en los supuestos en que se convienen reglas a través de tratados internacionales. Sin embargo, estos instrumentos legales a los que indubitablemente, les reconocemos un enorme valor por el apoyo que brindan a la continuidad de los procesos y a dotar de eficacia internacional a las decisiones, solo en contadas circunstancias automatizan el reconocimiento. No podemos desconocer los obstáculos que provienen de la coexistencia de los ordenamientos jurídicos disímiles por un lado y la interpretación heterogénea que se realiza de normas convencionales por otro; variables ambas que entrelazadas con los recaudos exigidos, dificultan la libre circulación de las sentencias". DREYZIN DE KLOR, A., «Los instrumentos de cooperación jurisdiccional del MERCOSUR ¿útiles a la asistencia?», en *Revista de Derecho Privado y Comunitario*, No. 3, 2009, pp. 583-623.

1. CONSIDERACIONES INICIALES

172. La homologación de las sentencias extranjeras, como se ha señalado en el prólogo de este apartado, sigue un procedimiento especificado en la legislación del país en el que el demandante quiere que la resolución produzca sus efectos. Esta medida es cada vez más común dada la intensificación del flujo de relaciones interpersonales en mundo, tanto de carácter personal como comercial. Las relaciones, personales o comerciales, cada vez están más conectadas a ordenamientos jurídicos distintos, lo que genera una situación de interés para el Derecho Internacional Privado y, en consecuencia, se necesita el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras para que la eficacia no se limite al territorio del país que la haya dictado³²⁷.

El fundamento dogmático de la cooperación judicial internacional a través del reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras es el principio de circulación internacional de las decisiones, siempre que se cumplan las exigencias legales en el país en el que se quiere que

³²⁷ Es interesante señalar que en Brasil el pedido de homologación de la sentencia extranjera ocurre por medio de una acción clasificada como “Acción de Homologación de Sentencia Extranjera”. En ese sentido, Nádia de Araújo explica que “... A ação de homologação de sentença estrangeira é indispensável ao reconhecimento e à execução de provimento jurisdicional de autoridade estrangeira no território do Estado requerido, promovendo a sua eficácia e o respeito aos direitos adquiridos no exterior. Se o Direito Internacional Privado admite a aplicação da lei estrangeira no curso de uma ação interna, há de reconhecer também a eficácia da sentença estrangeira, para sedimentar a boa convivência entre os Estados na comunidade internacional”. A.A.V.V., *Cooperação jurídica internacional no Superior Tribunal de Justiça: Comentários à Resolução nº 9/2005* (ARAÚJO, N., COORD). Renovar, Rio de Janeiro, Renovar, 2010, p. 10.

produzcan sus efectos³²⁸. No tendría ninguna racionalidad un modelo en el que los negocios pudieran superar las fronteras estatales, pero las resoluciones judiciales se limitaran a la territorialidad estatal del lugar en el que han sido dictadas. Estas relaciones son muy dinámicas, todavía más cuando afectan a tecnologías, como en el caso que se trata en esta tesis. Así, cumplidas las exigencias legales, las decisiones deben resolver los litigios existentes y buscar su eficacia también que más allá de las fronteras geográficas.

173. En un litigio de patente es común que los intereses y características excedan del Estado en el que está registrada o se ha producido. Esto ocurre por varios motivos, como, por ejemplo, la permisividad de algunos países con la piratería, la facilidad de copiar una idea o proyecto, el interés en incluir la patente existente en un proceso productivo, etc. Partiendo de este presupuesto, es necesario que la resolución produzca efectos extraterritoriales y, para ello, es esencial que exista un sistema de reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales que sea eficiente, pues de no ser así se generaría la desconfianza y la práctica de la litispendencia consciente³²⁹.

El reconocimiento y la ejecución se prevén en las legislaciones internas o comunitarias. Los procedimientos siguen la normativa procesal y de organización judicial de cada país. A partir de ahí, en los

³²⁸ Véase GARAU SOBRINO, F.F., *Lecciones de derecho procesal civil internacional*. UIB, Palma de Mallorca, 2011, p. 23

³²⁹ Véase LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios Transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual...*, cit., p. 233. Además, en la misma obra el autor cita el asunto "Computer Associated c. Altai" que fue conocido antes en Nueva York, y después de una sentencia desfavorable la demandante ha presentado la misma acción frente a los Tribunales Franceses.

apartados siguientes se analizan las especificidades de la legislación brasileña comparándola con la europea, en lo que se refiere al reconocimiento y la ejecución de resoluciones extranjeras dictadas en un litigio internacional cuyo objeto sea un derecho de patente.

1.1. EL DERECHO BRASILEÑO Y LA EFICACIA DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS DICTADAS EN LITIGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y DE NULIDAD DE PATENTES

174. La eficacia es la producción de efectos de la norma jurídica o acto jurídico. Decimos que una sentencia es eficaz si la cumplen las partes de la demanda³³⁰. Así, la eficacia es el nivel de producción de efectos de la resolución jurídica. Las resoluciones judiciales extranjeras, sean decisiones definitivas, como las sentencias, o decisiones dictadas en el curso del proceso, en Brasil, tienen necesariamente que pasar por un análisis del STF (Art. 105, I, i, CF)³³¹.

³³⁰ GARAU SOBRINO, F.F., *Los efectos de las resoluciones extranjeras en España*. Tecnos, Madrid, 1992, p. 23.

³³¹ En el ámbito Europeo el Reglamento 1215/2012 determina que:
Artículo 36.1. *“Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de procedimiento alguno. Como dicho en apartado anterior, el TUP transfiere las hipótesis de competencia internacional y reconocimiento/ejecución de decisiones extranjeras para el Reglamento 1215/2012”*.

Véase el Acuerdo TUP, Art. 31 – *“La competencia judicial internacional del Tribunal se establecerá de conformidad con el Reglamento (UE) no 1215/2012 o, cuando proceda, basándose en el Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Convenio de Lugano)”*.

Las resoluciones judiciales pueden ser interlocutorias (autos judiciales) o definitivas en relación con el objeto del litigio (sentencias sobre el fondo). Este apartado analizará la producción de efectos extraterritoriales de las sentencias judiciales definitivas y las medidas cautelares (de naturaleza cautelar en sentido estricto y provisional)³³². En cualquiera de los tipos de resoluciones judiciales, la eficacia se

Sobre la relación entre el TUP y las decisiones proferidas en otros Estados miembros no contratantes, y a partir de las modificaciones inseridas por el Reglamento 542/2014, José Luis Iglesias Buhigues explica que: “El Reglamento se aplica igualmente a las resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal Unificado de Patentes que deban ser reconocidas y ejecutadas en un Estado miembro que no sea contratante del Acuerdo sobre el TUP, al igual que las dictadas por los tribunales de dichos Estados miembros que deban ser reconocidas y ejecutadas en un Estado miembro contratante del Acuerdo. Sin embargo, el Reglamento no se aplica al reconocimiento y ejecución en un Estado miembro contratante del Acuerdo, de las resoluciones judiciales dictadas por el TUP. En ese caso, se aplican las reglas en la materia de dicho Acuerdo (Art. 71 *quinquies*, introducido por el Reglamento 542/2014)”. IGLESIAS BUHIGUES, J.L., ESPLUGUES MOTA, C., PALAO MORENO, G., *Derecho Internacional Privado...*, *cit.*, p. 193.

Asimismo, obsérvense las disposiciones del CLIP:

Artículo 4:102: Reconocimiento y ejecución en general

(1) *Las resoluciones adoptadas por un tribunal extranjero serán reconocidas y ejecutadas en virtud de las disposiciones contenidas en esta Parte de los Principios.*

(2) *Para que una resolución pueda ser reconocida, deberá tener en el Estado de origen el efecto cuyo reconocimiento se pretende en el Estado requerido. [...]*

³³² El STJ Brasileño adopta el concepto extensivo para sentencia extranjera. Nádia de Araújo explica que “... O conceito de sentença estrangeira utilizado pelo STJ, como anteriormente pelo STF, é interpretado ampla e extensivamente. São consideradas sentenças estrangeiras as decisões emanadas de qualquer órgão judicial, singular ou colegiado, de grau inferior ou superior de jurisdição alienígena, que tenha competência para decidir em última instância a questão suscitada no Estado de origem. O conceito envolve ainda as decisões terminativas exaradas por outros órgãos não judicantes, de acordo com o ordenamento do respectivo Estado. Portanto, reúnem-se no mesmo conceito de sentença estrangeira decisões administrativas ou arbitrais cuja eficácia seja de natureza sentencial terminativa”. ARAÚJO, Nádia de., *Cooperação jurídica internacional no Superior Tribunal de Justiça: Comentários à Resolução nº 9/2005*. Renovar, Rio de Janeiro, Renovar, 2010, p. 25.

origina en algunas características inherentes al Poder Judicial, como el poder de *imperium* que surge de la soberanía estatal³³³.

Todas las resoluciones judiciales derivan del poder de *imperium* que los jueces poseen como aplicadores del ordenamiento jurídico, de modo que tales actos no son facultativos, sino obligatorios para las partes. Incluso la no observancia espontánea de las partes afectadas por la resolución judicial puede originar su cumplimiento forzoso mediante una ejecución judicial o procedimiento de cumplimiento de sentencia. Cuando se trata de resoluciones extranjeras que deben producir efectos en otro país es necesario que se cumplan algunos procedimientos para que dichas decisiones tengan fuerza ejecutiva donde se pretende.

En el apartado siguiente se examinan cómo las resoluciones judiciales extranjeras entran en el Derecho brasileño según el Derecho Internacional Privado nacional. Además, se examinará los procedimientos procesales referidos en la legislación, desde la fijación del órgano judicial competente hasta la ejecución de la resolución.

³³³ Véase HERNÁNDEZ-BRETÓN, E., «Presupuestos de eficacia de las sentencias extranjeras», en *Derecho Procesal Civil Internacional*. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2010, pp. 487-514.

1.2. DINÁMICA Y PROCEDIMIENTOS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN EL SISTEMA BRASILEÑO

175. El sistema brasileño de Derecho Internacional Privado está muy retrasado en comparación con el de otros países. La legislación relativa a la cooperación judicial internacional se recoge en el CPC, que es de 1973, y la competencia para el reconocimiento de la resolución extranjera se prevé en la Constitución Federal de 1988 (la competencia del STF para estos supuestos se define en una enmienda constitucional de 2004)³³⁴.

Para tratar los procedimientos para el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones extranjeras, antes de nada, hay que analizar la naturaleza de la resolución judicial extranjera. Si se trata de una solicitud de cooperación de un juez extranjero (como la práctica de una prueba o la notificación a una persona), el procedimiento adoptado es el cumplimiento de comisión rogatoria, mediante la concesión de exequátur por el STJ. Por su parte, si la resolución es una sentencia o

³³⁴ La profesora Maristela Basso en una posición crítica a la unidad de las fuentes del sistema brasileño de Derecho Internacional Privado explica que: “A ausência de uma coerente política legislativa em torno da sistematização do direito internacional privado a partir de um código ou lei especial no Brasil leva à necessidade ampliação das alternativas oferecidas pelas fontes normativas, sobretudo quanto aos tratados e convenções, os trabalhos da doutrina jusprivatista internacional e a prática da jurisprudência recente nos tribunais domésticos (togados e arbitrais). O anacronismo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro de 1942 em relação às demandas de regulação dos novos problemas do direito internacional privado exige a reconsideração da importância e dinâmica das outras fontes normativas. Se a lei não muda – porquanto a temática do direito internacional privado pareça ser de pouca relevância técnica aos poderes Legislativo e Executivo no Brasil -, a consciência da dinamicidade da disciplina deve estar sempre presente no trabalho incansável do jurista”. BASSO, M., *Curso de Direito Internacional Privado...*, cit., p. 49

una medida cautelar, el procedimiento es el de reconocimiento de sentencia extranjera, también competencia del STJ, que está sometido a un análisis que, en el ordenamiento jurídico brasileño se denomina *delibação*³³⁵.

Es interesante destacar que el Derecho brasileño intenta utilizar un procedimiento más ágil para las comisiones rogatorias, pero que, en el plano concreto, encuentra las mismas dificultades y burocracia que el proceso de reconocimiento de las sentencias extranjeras. Esta es una crítica que, aunque no sea el objeto de la tesis, merece la pena hacer. Las comisiones rogatorias son procedimientos con contenido más simple, por lo que entendemos que sería más adecuado que no necesitasen el exequátur del STJ y que la autoridad central brasileña que la recibiera enviase la solicitud directamente al juez federal competente o el tribunal federal de recursos (Tribunal Regional Federal) competente, aliviando al STJ y simplificando el procedimiento de cumplimiento de las comisiones rogatorias³³⁶.

³³⁵ Orlando Celso da Silva Neto explica que: “O Brasil optou pelo sistema de homologação, não adotando o sistema mais restritivo, que exige a proposição de nova ação. E, mesmo na homologação, o exame que se faz da sentença não é um exame em profundidade, mas um juízo de delibação, que nada mais é que a verificação da adequação da sentença estrangeira a certos requisitos legais, quais sejam, autenticidade, inteligibilidade, competência do tribunal, citação regular do réu, força de coisa julgada e não-ofensa à ordem pública. Assim, a homologação da sentença constitui um verdadeiro juízo de admissibilidade [...]”. SILVA NETO, R.C., *Direito Processual Civil Internacional Brasileiro*. LTR, São Paulo, 2003, p. 231.

³³⁶ En Brasil el reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras demoran un tiempo más largo que lo ideal. Se puede afirmar que el reconocimiento y homologación demora cerca de 2 meses si no es contestada (fuente: <http://stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=1136 [Fecha de visita: 20.01.2015]). Pero, una vez homologada la resolución, es necesario requerir la expedición de una “Carta Sentença” y presentarla ante el Tribunal Federal competente, y a partir de ese momento, se inicia un nuevo proceso de cumplimiento de sentencia (antiguo proceso de ejecución de sentencia judicial). Todo eso puede

176. Además, en relación con el reconocimiento de las sentencias extranjeras es importante hacer algunas diferenciaciones básicas, principalmente al tratarse de acciones relativas a patentes. Las acciones por infracción o violación de patente, como ya se ha explicado en los apartados anteriores, tienen la naturaleza de comisión de acto ilícito, cuyo resultado final, por separado o de forma acumulativa, es una resolución que ordene interrumpir la violación y/o determine el pago de una indemnización por los daños causados al propietario de la patente.

En estos casos es posible que la violación se produzca en otro país o que la parte demandada e infractora tenga patrimonio en otro país, en cuyo caso es esencial que la sentencia definitiva supere las fronteras del Estado que la ha dictado y sea reconocida y, en su caso, ejecutada en el extranjero.

177. El reconocimiento de una resolución judicial en un litigio surgido a partir de una infracción de patente no supone ninguna ruptura de la soberanía estatal del país que recibe la solicitud de reconocimiento, pues no vulnera ninguno de los supuestos de denegación de la solicitud. La cuestión se vuelve un poco más delicada cuando se trata de las decisiones dictadas en una acción declarativa de nulidad o validez del registro de la patente.

llevar años, principalmente si el ejecutado tiene una asesoría jurídica de calidad. En ese sentido, es interesante observar la disposición del CLIP:

Artículo 4:701: Principios generales

“(1) Los procedimientos de reconocimiento y ejecución no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

(2) El tribunal requerido procederá con rapidez”.

Las acciones que tienen como objeto de la solicitud la declaración judicial de validez o nulidad del registro de la patente afectan directamente al acto administrativo estatal que reconoce el título de propietario al inventor o a quien ostenta ese derecho. Es importante repetir que la concesión del registro de la patente es un acto que deriva de la soberanía estatal, característica esencial para la existencia de un Estado. Lo más importante es que, normalmente, los litigios judiciales que atacan el registro de la patente solo pueden reconocerlos los fueros exclusivamente señalados en la normativa del país que concede el registro. En Brasil, la competencia es exclusiva de la Justicia federal (Art. 57 de la Ley 9.279/96), así como en la Unión Europea (Art. 24.4 del Reglamento 1215) la competencia es exclusiva del país que ha concedido el registro o en los Estados miembros contratantes del Acuerdo del TUP la competencia es de este tribunal especializado.

La definición de la competencia exclusiva en esas acciones limita las posibilidades de que resoluciones dictadas se sometan a reconocimiento en otro país, quedando solo algunos supuestos de reconocimiento de medidas cautelares que no afecten al registro, que como se ha explicado es un acto de soberanía estatal y no puede ser modificado o anulado por una sentencia de un juez incompetente, en particular de otro país. No obstante, esta cuestión de las medidas cautelares se analiza en el apartado siguiente.

178. La eficacia de la sentencia extranjera en el territorio brasileño depende, necesariamente, de la homologación por parte del STJ, que en la producción de este acto deberá observar los requisitos previstos

en los Arts 5 y 6 de la Resolución 09/2005 del STJ y en el artículo 15 de la Ley de Introducción al Código Civil³³⁷. El procedimiento exige que la parte interesada demande la homologación de la sentencia extranjera ante el STJ, que necesariamente deberá seguir los procedimientos legalmente exigidos³³⁸.

³³⁷ Las dos previsiones normativas disponen de la materia de manera idéntica.

Resolución 09/2005 – STJ

Art. 5º. *“Constituem requisitos indispensáveis à homologação de sentença estrangeira:*

I - haver sido proferida por autoridade competente;

II - terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia;

III - ter transitado em julgado; e

IV - estar autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução por tradutor oficial ou juramentado no Brasil”.

Art. 6º. *“Não será homologada sentença estrangeira ou concedido exequatur a carta rogatória que ofendam a soberania ou a ordem pública”.*

Ley de Introducción al Código Civil:

Art. 15. *“Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúna os seguintes requisitos:*

a) haver sido proferida por juiz competente;

b) terem sido os partes citadas ou haver-se legalmente verificado à revelia;

c) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida;

d) estar traduzida por intérprete autorizado;

e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal”.

³³⁸ En el modelo español de reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras de origen estatal, al cual una sentencia brasileña estaría sometida, esta previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (modificada por la Ley 62/2003) y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003. Según las disposiciones de dichas normativas, la competencia corresponde a los Juzgados de Primera Instancia. Antes la competencia correspondía a la Sala de lo Civil del Tribunal Superior. En los litigios en materia de patentes, la solicitud de reconocimiento y ejecución deberá ser presentada por ante el tribunal del domicilio de la parte contra la cual se solicita el reconocimiento o ejecución, o donde la decisión debe producir sus efectos. La competencia material, por tratarse de la materia de propiedad industrial, corresponde a los Juzgados de lo Mercantil. Concluyendo, una resolución judicial o arbitral brasileña cuyo reconocimiento y ejecución es requerido en España será sometido a esas reglas de competencia. Véase IGLESIAS BUHIGUES, J.L., ESPLUGUES MOTA, C., PALAO MORENO, G., *Derecho Internacional Privado...*, cit., pp. 220-226.; AMORES CONRADI, M.A., «La nueva estructura del sistema Español de Competencia Judicial Internacional en el Orden Civil: Art. 22 LOPJ», en *REDI*, Vol XLI, 1989, pp. 113-156.

El proceso de homologación de sentencia extranjera es una acción autónoma, en la que se aplican principios constitucionales de naturaleza procesal, como el principio de contradicción y el derecho de defensa. Por ello, se faculta al demandado a contestar la acción sobre los requisitos formales indicados en los Arts. 15 de la Ley de Introducción y 5 de la Resolución 09/2005-STJ. La demanda en la que se solicita la homologación deberá aportar el certificado o la copia legalizada del texto íntegro de la sentencia extranjera. Además, el actor deberá adjuntar otros documentos que entienda sean necesarios, los cuales deberán estar traducidos y autenticados por la autoridad competente³³⁹.

La homologación de la sentencia extranjera por el STJ puede ser total o parcial, es decir, en referencia a solamente una parte de la resolución, teniendo en cuenta si la solicitud del actor es sobre la resolución o si parte de ella no puede homologarse porque esté presente una de las causas de denegación de la sentencia extranjera (Art. 4.2 de la Resolución 09/2005).

179. El STJ somete la resolución extranjera a un análisis llamado de “juízo de delibação”. La expresión deriva del latín *delibationis* que significa examinar de manera superficial, es decir, no analizar el fondo de la resolución, sino solamente si la resolución cumple los requisitos formales³⁴⁰ previstos en la Ley de Introducción y la Resolución

³³⁹ La competencia en ese caso es de la autoridad consular brasileña que da fe cierta de la autenticidad de las copias de los documentos a partir de la comparación con los originales.

³⁴⁰ El Reglamento 1215/2012 disciplina la materia de forma igual:

Artículo 52 – “*La resolución dictada en un Estado miembro en ningún caso podrá ser objeto de una revisión en cuanto al fondo en el Estado miembro requerido*”.

09/2005. Si la resolución es homologada (reconocida) por el STJ, el juez federal competente la ejecutará según los criterios de competencia judicial interna, siguiendo el procedimiento de ejecución de sentencia (Art. 12 de la Resolución 09/2005).

Para que el STJ homologue la resolución extranjera es necesario que se cumplan los dictámenes del Art. 3 de la Resolución 09/2005, que básicamente son: demanda junto con copia completa de la resolución, debidamente traducida al portugués y autenticada por autoridad consular³⁴¹. Sobre quien puede presentar la demanda de homologación de resolución extranjera es interesante señalar que no solo la parte vencedora en el proceso de origen, sino también terceros interesados que puedan resultar afectados por los efectos de la homologación también están legitimados como parte activa de la acción³⁴².

³⁴¹ El Reglamento 1215/2014 tiene previsión en el mismo sentido:
Artículo 37

“1. La parte que desee invocar en un Estado miembro una resolución dictada en otro Estado miembro deberá presentar:

a) una copia de la resolución, que reúna los requisitos necesarios para ser considerada auténtica, y

b) el certificado expedido conforme a lo dispuesto en el artículo 53.

2. El órgano jurisdiccional o la autoridad ante el cual se invoque una resolución dictada en otro Estado miembro podrá, en caso necesario, pedir a la parte que la haya invocado que presente, de conformidad con el artículo 57, una traducción o una transcripción del contenido del certificado mencionado en el apartado 1, letra b), del presente artículo. El órgano jurisdiccional o la autoridad podrá exigir una traducción de la resolución en lugar de la traducción del contenido del certificado si no puede continuar sus diligencias sin ella”.

³⁴² BARBOSA MOREIRA, J.C., *Comentários ao Código de Processo Civil*. Vol V, 14º ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, pp. 85-86.

El STJ en decisión de 2008 se ha pronunciado de la siguiente manera:

SENTENÇA ESTRANGEIRA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.

180. Existe una controversia sobre la posibilidad de que el STJ conceda alguna medida cautelar (medida cautelar en sentido estricto o tutela anticipada) en la solicitud de homologación de la sentencia extranjera, como, por ejemplo, una solicitud de bloqueo de un bien que será objeto de la futura ejecución de la sentencia para la que se pide la homologación. La doctrina y la jurisprudencia³⁴³ actual admiten esta posibilidad³⁴⁴, en particular después de la Resolución 9/2005 del STJ, en que expresamente se permite la adopción de medidas cautelares en las acciones de homologación de sentencias extranjeras³⁴⁵.

1. Qualquer pessoa interessada tem legitimidade para requerer a homologação de sentença estrangeira.

2. No caso, a requerente, Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., representante exclusiva da Samsung Aerospace Industries Ltd. no Brasil, tem interesse na homologação da sentença arbitral proferida pela Câmara Coreana de Arbitragem Comercial, dado que a aludida decisão poderá ser útil para o julgamento da ação contra si ajuizada pela requerida perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis.

3. Presentes os requisitos indispensáveis à homologação da sentença estrangeira, não havendo ofensa à soberania ou à ordem pública, deve ser deferido o pedido de homologação.

4. Sentença estrangeira homologada (SEC 1.302/KR, Rel. Min. Paulo Gallotti. Corte Especial, Julgado em 18/06/2008, DJe 06/10/2008)

³⁴³ MEDIDA CAUTELAR. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA. ARRENTO DE BENS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Admite-se a concessão de tutela de urgência nos procedimentos de homologação de sentença estrangeira (Art. 4º, § 3º, da Resolução nº 09 de 2005, do Superior Tribunal de Justiça). A alienação de bens que põe em risco a solvência do devedor configura o fundado receio de dano que, demais disso, se confirma pela notícia, nos autos da ação principal de homologação de sentença estrangeira, de que a empresa do devedor encontra-se em processo de liquidação judicial instaurado perante a Suprema Corte do Caribe Oriental (SEC nº 5.692, US). A sentença estrangeira, ainda que pendente de homologação, constitui prova literal de dívida líquida e certa (CPC, Art. 814). Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg na MC 17411 / DF, 20/08/2014).

³⁴⁴ El nuevo CPC de Brasil tiene nueva redacción: Art. 879, §3º - *A autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos de urgência, assim como realizar atos de execução provisória, nos procedimentos de homologação de decisões estrangeiras.*

³⁴⁵ Res. 9/2005 STJ: Art. 4º, §3º - *Admite-se a tutela de urgência nos procedimentos de homologação de sentenças estrangeiras.*

En la última hipótesis, en Brasil se puede solicitar la homologación de sentencia extranjera que declare nula una patente extranjera, siempre que el tribunal que lo ha decidido sea competente. Esta homologación no cambiará, en un primer momento, ninguna situación jurídica en Brasil, ni si existe en el país una patente registrada a partir de la prioridad de la patente extranjera objeto de la resolución en cuestión, en virtud de la Unión de París. El STJ ya ha analizado esta cuestión en el caso Viagra. Viagra es un medicamento indicado para la disfunción sexual masculina, que estaba registrado en la Oficina Europea de Patentes con el número EP.0.702.555. Sirviéndose de la prerrogativa ofrecida por el Convenio de Múnich, el laboratorio PFIZER registró la misma patente en Reino Unido (EP(UK)0.702.555).

Como se ha explicado en la Parte I de esta tesis, en Brasil, existe la institución del *pipeline* en la Ley de Patentes, que permite solicitar en Brasil el registro de una patente ya registrada en otro país a partir de una revalidación ante el INPI. Con ello, el PFIZER registró ante el INPI la Viagra con el número PI11000088-0. Ocurre que se anuló judicialmente la patente inglesa, por lo que la empresa americana LILLY ICOS LC solicitó en Brasil la homologación de la resolución judicial inglesa. En la contestación, el laboratorio PFIZER solicitó la extinción de la solicitud de homologación, pues se trataba de sentencia extranjera que anulaba una patente y que en el futuro se podría pedir la nulidad de la patente brasileña con fundamento en la sentencia inglesa. Sobre este punto, el STJ decidió que la homologación en este caso no anulará automáticamente la patente brasileña y que una eventual solicitud de nulidad deberá llevarse a cabo mediante acción propia ante

la justicia federal³⁴⁶. El STJ aceptó la solicitud de homologación de la sentencia inglesa y después la patente fue considerada nula por resolución del Juez del Juzgado de lo Civil número 12 de la Justicia Federal en el Estado de São Paulo³⁴⁷.

181. Una vez reconocida u homologada y si es la voluntad de las partes, la resolución puede ser ejecutada para que produzca sus efectos, aunque sea en contra de la voluntad del demandado en las acciones condenatorias. Si la resolución no es firme y si constituye en una solicitud de cooperación entre jurisdicciones, el reconocimiento se produce a través de comisión rogatoria con la concesión del exequátur por el STJ. Concedido el exequátur, el juez federal competente ejecutará el objeto de la comisión rogatoria, según las reglas de competencia territorial definidas en la legislación nacional.

A su vez, si la resolución reconocida u homologada tiene naturaleza definitiva (es una sentencia firme), la ejecución dependerá de la voluntad de la parte interesada y también deberán observarse las reglas de competencia territorial interna. La solicitud de ejecución irá acompañada de la “carta de sentencia” que será extraída del proceso de homologación (o reconocimiento). El interesado presentará la solicitud y la “carta de sentencia” ante el órgano jurisdiccional que

³⁴⁶ Parte de la decisión del STJ acerca de la tesis de defensa del laboratorio PFIZER, caso VIAGRA: “Como já dissemos, a requerida, sim, é que se vem equivocando ao insistir na discussão de situações jurídicas futuras, que possam vir a ocorrer na execução da sentença estrangeira. Não é ocioso repetir que a presente ação não visa a desconstituir patente brasileira, questão que poderá vir a ser objeto de posterior procedimento administrativo ou judicial. Como ficou pacífico na jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal, o processo homologatório é de caráter constitutivo e faz instaurar uma situação de contenciosidade limitada”.

³⁴⁷ Información indicada en INPI, Revista de Propriedade Intelectual, *RPI*, No. 2054, Rio de Janeiro, 2010.

competente para ejecutar las decisiones nacionales que tengan el mismo objeto, es decir, la resolución firme después de homologada adquiere los mismos efectos de las decisiones nacionales³⁴⁸.

182. En definitiva, se puede concluir que solo se pueden conocer sentencias extranjeras dictadas en litigios de patentes si el objeto se refiere a una infracción o violación del derecho del propietario. Pero si la resolución se refiere a la declaración de nulidad de un registro de patente brasileña, la resolución jamás será reconocida en Brasil por violar la regla de competencia exclusiva de la jurisdicción brasileña.

2. EL DERECHO BRASILEÑO Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS DE LITIGIOS INTERNACIONALES DE INFRACCIÓN DE PATENTES CON DECLARACIÓN INCIDENTAL DE NULIDAD DEL REGISTRO

183. Uno de los casos más complicados en litigios internacionales en materia de patente es cuando el demandado, en una acción originada a partir de una infracción, requiere en su defensa, incidentalmente, la declaración de nulidad del registro de la patente objeto del litigio. Si la declaración es procedente, es decir, si el registro es declarado nulo, la acción pierde su objeto, pues es imposible condenar alguien por violación de una patente que no cumple los requisitos para recibir la protección estatal. Un supuesto de esta naturaleza no es tan complejo

³⁴⁸ CPC, Art. 484. “*A execução far-se-á por carta de sentença extraída dos autos da homologação e obedecerá às regras estabelecidas para a execução da sentença nacional da mesma natureza*”.

si la patente está registrada en el mismo país en que se tramita la acción principal. No obstante, con la globalización, no son raros los casos en que la acción por infracción es sobre una patente registrada en otro país y en lo que el demandado requiere la declaración incidental de nulidad que ocasionan diversas dificultades para la solución de la demanda.

Como en la normativa brasileña la competencia judicial para los litigios por infracción de patente corresponde al fuero del demandado o al fuero en el que se ha producido el hecho dañoso, no hay ninguna prohibición para que la patente violada sea registrada en un Estado extranjero. Por su parte, el demandado puede invocar en su defensa la nulidad del registro de la patente, con lo que el juez tiene dos posibilidades: declararse incompetente para conocer de esa declaración incidental o juzgar sobre el fondo de la cuestión. Si el juez juzga el objeto de la declaración incidental y declara nula la patente, por ejemplo, se produce otro problema: ¿dicha sentencia podría ser reconocida en el Estado extranjero en el que la patente está registrada? Si el supuesto tuviese como objeto una patente registrada en Brasil, la respuesta sería la imposibilidad total de que dicha resolución produjese algún efecto sobre el registro brasileño.

184. En Brasil, como ya se ha explicado, la jurisprudencia no admite que el juez estatal se pronuncie sobre la validez del registro, pues se trata de una competencia exclusiva de la justicia federal. Esta posibilidad resulta más distante si la declaración de nulidad de la patente brasileña es dictada por un juez de otro país. En este supuesto es imposible que la justicia brasileña, a través del STJ, reconozca una

resolución con esas características, pues va en contra la regla de competencia exclusiva de la justicia federal brasileña para conocer de las demandas sobre nulidad de patente brasileña. La situación contraria, en la que el juez brasileño declare nulo un registro de patente extranjera a través de una solicitud incidental también es poco probable que se produzca en la práctica, pues no tendría ningún provecho en Brasil, dado que el registro es extranjero y el juez brasileño no tiene jurisdicción más allá de las fronteras del país³⁴⁹.

185. El CLIP propone una solución diferente en el sentido de que se permite el reconocimiento de resoluciones extranjeras sobre nulidad de una patente siempre que los efectos se limiten a las partes del proceso (la resolución produce efectos *inter partes* y no *erga omnes* como normalmente produce en los litigios de nulidad de registro). Es interesante la propuesta del CLIP, pues prevé el supuesto de que la resolución judicial sobre nulidad de la patente produzca efectos solamente entre las partes del litigio³⁵⁰. Es importante señalar que en Brasil las decisiones relativas a demandas de nulidad de patente

³⁴⁹ En el caso VIAGRA, litigio en el cual se ha presentado al STJ un pedido de homologación de sentencia inglesa que ha anulado la patente inglesa de esa medicina, el Ministro relator del proceso ha se pronunciado en el sentido de que la jurisdicción brasileña no puede analizar la nulidad de una patente extranjera: “Como já ficou demonstrado, a discussão de patente européia é estranha à presente ação, já que nosso País não faz parte da Organização Européia de Patentes. Mesmo assim, não é demais lembrar que o objetivo da patente européia é receber em depósito as patentes concedidas nos países contratantes da Convenção Européia de Patentes e conferir-lhes efeito e abrangência na sua área”. STJ. SEC 911/2005. Relator: Min. Francisco Peçanha Martins. Fecha: 17.05.2007.

³⁵⁰ Artículo 4:202: Validez y registro: “El reconocimiento o la ejecución de una resolución extranjera no podrán ser denegados con base en que en el procedimiento ante el tribunal de origen haya sido impugnada la validez o el registro de un derecho de propiedad intelectual registrado en un Estado distinto al de dicho tribunal, siempre que el reconocimiento y la ejecución sólo produzcan efectos relativos a la validez o registro con respecto al litigio entre las partes”.

producen efectos *erga omnes*, por imperativo legal (Art. 57.2 de la Ley 9.279/96)³⁵¹.

186. En definitiva, para concluir este apartado, el STJ no reconoce ni homologa una resolución extranjera que se refiera a la nulidad del registro de una patente brasileña, pues la competencia para ello es exclusiva de la justicia federal, de modo que ni mediante una declaración incidental puede trasladarse esta competencia a otro fuero (nacional o extranjero).

3. EL SISTEMA BRASILEÑO DE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES (TUTELAS ANTICIPADAS O MEDIDAS CAUTELARES *STRICTO SENSU*) DICTADAS EN UN LITIGIO INTERNACIONAL DE PATENTE

187. Las medidas cautelares y las tutelas anticipadas extranjeras pueden producir efectos en Brasil con lo que es necesario que el STJ las homologue (reconozca). Para ello, deben seguirse los mismos trámites que se exigen con relación a las sentencias firmes. Sin embargo, la homologación de estas resoluciones debe analizarse con más cuidado, en especial si deben cumplirse *inaudita altera pars*. En todo caso, el STJ deberá analizar más a fondo los requisitos de orden público y los referentes a las formalidades de la resolución.

³⁵¹ Art. 57. § 2º “*Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros*”.

En los litigios internacionales en materia de patentes la homologación y posterior ejecución de la medida cautelar en otro país puede ser esencial para la eficacia de la futura sentencia que se dicte en el país de origen. En los supuestos de infracción de patente, la medida cautelar puede referirse a la protección del objeto de la piratería que se encuentra en otro país, para preservar la prueba. En otra situación, también podría dictarse una medida cautelar para conservar el patrimonio del demandado, cuando este se encuentre en otro país.

188. A su vez, en los supuestos en los que se solicite la declaración de la nulidad del registro de la patente, una medida cautelar, como ya se ha expuesto, solo podrá emitirla el juez competente para decidir sobre la acción principal y el Derecho brasileño no admite la suspensión del registro de una patente brasileña en virtud de una resolución de un juez extranjero, tanto mediante sentencia definitiva como si es mediante medida cautelar, pues se trata de una regla de competencia exclusiva. Si bien, sería posible una medida cautelar en un supuesto de esta naturaleza para preservar pruebas que se encuentren en Brasil, por ejemplo.

Después de reconocida, la resolución que tiene naturaleza cautelar o provisional, deberá ser ejecutada por la parte interesada. Por ejemplo, si es una medida cautelar de interrupción de la infracción determinada en un supuesto de indemnización y la infracción ocurre en una industria en la ciudad de São Paulo, según las reglas de

competencia territorial, la solicitud de ejecución deberá presentarse ante el órgano jurisdiccional del estado de São Paulo³⁵².

4. DENEGACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EXTRANJERAS DICTADAS EN UN LITIGIO INTERNACIONAL POR INFRACCIÓN DE PATENTE SEGÚN LA NORMATIVA BRASILEÑA

189. La normativa vigente, la jurisprudencia y la doctrina indican causas que justifican la denegación de la homologación de las resoluciones judiciales extranjeras. Estas situaciones vulneran disposiciones esenciales para la validez del litigio, que pueden ser elementos de naturaleza procesal, como, por ejemplo, la competencia del tribunal o juez; o, de naturaleza constitucional, como es el caso del derecho a la contradicción.

En Brasil, las situaciones de denegación de la resolución extranjera se prevén en la Resolución 9 del STJ. De esta forma, se desarrollarán y analizarán a partir de la doctrina existente y la jurisprudencia, para compararlas con las disposiciones existentes en

³⁵² Art. 100 CPC: “É competente o foro:

IV - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica;

c) onde exerce a sua atividade principal, para a ação em que for ré a sociedade, que carece de personalidade jurídica;

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;

V - do lugar do ato ou fato:

a) para a ação de reparação do dano; (...).”

otros países y el trato que les da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

4.1. Contrariedad manifiesta con el orden público o con la soberanía del Estado requerido

190. La soberanía es el atributo estatal que confiere poder sobre sus instituciones y territorio sin la concurrencia de ningún otro Estado. Es decir, el Estado ejerce su jurisdicción dentro de los límites del territorio sin concurrencia. Así, la homologación, la ejecución o el reconocimiento de la resolución extranjera es una forma de ejercer la soberanía estatal que define, a partir de criterios propios, como son los requisitos, las condiciones y la materia de la resolución que será o no internalizada.

Por orden público se entiende los Derechos fundamentales del Estado requerido³⁵³ o, en otras palabras, “los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de ese Estado”³⁵⁴. Así, en Brasil, se observan las disposiciones relativas a los derechos fundamentales previstos en el Art. 5 de la Constitución brasileña. Además, deben respetarse los

³⁵³ Véase LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios Transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual...*, cit., p. 244; IGLESIAS BUHIGUES, J.L., ESPLUGUES MOTA, C., PALAO MORENO, G., *Derecho Internacional Privado...*, cit., p. 199; CALVO CARAVACA, A.L. Y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *Derecho Internacional Privado...*, cit., pp. 301-302.

³⁵⁴ LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios Transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual...*, cit., p. 244.; MAEKELT, T.B., *Teoría General del Derecho Internacional Privado*. 2º ed. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2014, p. 356.

Derechos fundamentales incorporados al ordenamiento jurídico nacional por tratados internacionales. Estos Derechos garantizan el ejercicio de una vida digna y no pueden ser vulnerados por una resolución extranjera.

Cuando se trata de litigios internacionales por infracción de patentes, el principal punto es la producción de efectos de la sentencia en el exterior, incluso en el Estado de registro de la patente, pues es posible que sea contrario al principio de territorialidad³⁵⁵. En este caso no hay vulneración del orden público, pues la denegación no puede basarse en una simple diferencia entre las regulaciones, sino que debe fundarse en aspectos que sean totalmente contrarios a los principios fundamentales³⁵⁶ del Estado requerido³⁵⁷.

191. En Europa, el Reglamento 1215/2012 también indica el orden público como el primer requisito que debe atenderse para el reconocimiento de la resolución extranjera, cuya ausencia, obviamente, es una de las causas de denegación³⁵⁸. En Europa, el concepto de

³⁵⁵ LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios Transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual...*, cit., p. 245.

³⁵⁶ Para Miguel Virgós Soriano y Francisco J. Garcimartín Alférez, "No basta una diferencia en las regulaciones (...). Es necesario que la diferencia sea tan grave que el reconocimiento choque de manera inaceptable con el ordenamiento del Estado receptor por menoscabar un principio fundamental de su ordenamiento". VIRGÓS SORIANO, M. Y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., *Derecho Procesal Civil Internacional...*, cit., p. 641.

³⁵⁷ Vid. el caso Eurosensory x Tieman, en que el Tribunal Francés declaró que la sentencia extranjera que tiene por objetivo impedir la infracción de patente no es contraria al orden público francés. Decisión disponible en: http://www.veron.com/en/publications/Colloques/International_panel_discussion_France_Tests_for_infringement_in_France.htm [Fecha de visita: 27.08.2015]

³⁵⁸ José Luis Iglesias Buhigues explica que el orden público en la jurisprudencia del TJUE "... solo juega ante una vulneración de una norma esencial o de los derechos fundamentales. [...] Para que pueda apreciarse el orden público, que solo cabe excepcionalmente, la resolución de origen debería constituir una violación manifiesta

orden público incluye, además de los fundamentos políticos y sociales de cada Estado, la Convención Europea de Derechos Humanos, que integra un núcleo bastante amplio de valores y reglas que preservan la armonía del Estado en el que se requiere el reconocimiento³⁵⁹.

4.2. La competencia de la autoridad que dictó la resolución

192. El STJ analiza si la autoridad que dictó la resolución era competente a partir de las reglas de Competencia Judicial Internacional. Si el tribunal de origen se declara competente en contra de las reglas exclusivas de Competencia Judicial Internacional, el tribunal que va reconocer la sentencia podrá denegar el reconocimiento con base en el interés público y el carácter imperativo de la norma de competencia exclusiva³⁶⁰. De esta forma, en los supuestos de validez o nulidad del registro de la patente declarada en acción propia o por vía de excepción en un litigio de infracción de patente, el tribunal

de una norma jurídica considerada esencial en el ordenamiento jurídico del Estado requerido o de un derecho reconocido como fundamental en ese ordenamiento". IGLESIAS BUHIGUES, J.L., ESPLUGUES MOTA, C., PALAO MORENO, G., *Derecho Internacional Privado...*, cit., p. 199.

³⁵⁹ Samuel Fulli-Lemaire y Daniel Rojas Tamayo sobre el orden público en Francia explican que: "La Corte de Casación, en su famosa decisión Lautour, definió orden público como el conjunto de todos los principios de justicia universal considerados por la opinión pública francesa como dotados de valor internacional absoluto. Aunque los fundamentos políticos y sociales de la sociedad francesa son su núcleo, se considera que el orden público incluye la Convención Europea de Derecho Humanos". FULLI-LEMAIRE, S., ROJAS TAMAYO, D., «Aplicación de la ley extranjera en el Derecho Francés. Régimen procesal», en *Revista de Derecho Privado de la Universidad Externado de Colombia*, No. 19, 2010, p. 188.

³⁶⁰ LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios Transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual...*, cit., p. 251.

competente de forma exclusiva es el del lugar del registro y la declaración de validez o nulidad será reconocida por el tribunal brasileño solo si el órgano jurisdiccional en el origen hubiera respetado esa regla.

En otras palabras, la jurisprudencia del STJ ha firmado el criterio de que el tribunal no homologará resoluciones extranjeras que violen las reglas de competencia exclusiva de la jurisdicción brasileña previstas en el Art. 89 del CPC o en leyes especiales (como la competencia exclusiva de la justicia federal para conocer de demandas de nulidad de patentes brasileñas)³⁶¹. Por su parte, en los litigios por infracción, como la competencia es concurrente, es posible que el STJ reconozca una resolución extranjera sobre una demanda en que la justicia brasileña también sería competente para juzgar la demanda³⁶².

4.3. *Rebeldía del demandado*

193. El Derecho del demandado a defenderse tiene rango de Derecho fundamental, al estar consagrado en tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza el Derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal

³⁶¹ STJ. SEC 1.032/2007.

³⁶² STJ. SEC 1449560/2014. "Cuidando-se de competência internacional concorrente, como na hipótese em exame, a tramitação de ação no Brasil ou no exterior que possua o mesmo objeto da sentença estrangeira homologanda não impede o processo de homologação, sendo certo, ainda, que a suspensão do andamento deste feito ofenderia o disposto no Art. 90 do Código de Processo Civil".

competente³⁶³. En este mismo sentido se pronuncia la Constitución brasileña en el Art. 5, apartado LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”. Como en Brasil es un Derecho fundamental, la justicia, a través del STJ debe analizar si en el proceso de origen el demandado fue notificado, o en caso de que no se le encontrara, si se declaró la rebeldía mediante acto judicial competente, o si no se le concede al demandado tiempo suficiente para presentar defensa³⁶⁴.

Es importante destacar que la notificación del demandado y la declaración de rebeldía deberán cumplir la normativa procesal del país en el que se tramita el proceso y no la normativa del país en el que se homologará la sentencia. Esta es la posición del STJ, que en varios casos ha decidido que “... as regras para a decretação da revelia são firmadas de acordo com o sistema processual do país de origem do título judicial sob análise; logo, se a revelia foi legalmente decretada no feito de origem, não há falar em violação da ordem pública brasileira”³⁶⁵.

194. En el ámbito europeo, el Reglamento 1215/2012 también ha establecido la rebeldía del demandado como una de las causas de denegación del reconocimiento de la resolución. Pero en todo caso, el

³⁶³ Art. 8.1. *Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.*

³⁶⁴ Vid IGLESIAS BUHIGUES, J.L., ESPLUGUES MOTA, C., PALAO MORENO, G., *Derecho Internacional Privado...*, cit., p. 200.

³⁶⁵ STJ, SEC 8425/2013, publicada el 28.10.2014.

Reglamento añade un importante elemento, que es el tiempo para presentar defensa. No es suficiente la notificación del demandado, sino que también debe permitirse que el demandado tenga un tiempo razonable para defenderse³⁶⁶.

4.4. Sentencia judicial firme. Cosa juzgada

195. Toda relación procesal tiene como objetivo último la expedición de una sentencia. Cuando ya no se puede presentar recurso se puede decir que la sentencia hace cosa juzgada y es una sentencia firme³⁶⁷.

La cosa juzgada puede ser formal o material. Por un lado, la formal se da cuando no es posible modificar la sentencia en el proceso en el que ha sido dictada. El supuesto más común es la imposibilidad de modificar la resolución después de que la parte ya haya presentado

³⁶⁶ Art. 45.1.b) *“Cuando la resolución se haya dictado en rebeldía, si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma tal y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse, a menos que no haya recurrido contra dicha resolución cuando pudo hacerlo”.*

³⁶⁷ Víctor Guix i Castellví sobre la cosa juzgada formal explica que: “La sentencia civil, en el proceso declarativo jurisdiccional, constituye la culminación o fin de dicho proceso cuando la misma gana firmeza, ya sea por haberse agotado los recursos que contra ella se hayan interpuesto o por no haberlos utilizado e incluso por haberse interpuesto extemporáneamente o sin cumplir los requisitos indispensables para la efectiva sustanciación del recurso de que se trate. Así, la sentencia firme, cuando es meramente declarativa o constitutiva, cumple «per se» la función que le es propia. Es decir, con las consideraciones jurídicas y los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, contenidos en el fallo, queda satisfecha la tutela judicial efectiva que se pretendió al iniciar el litigio, proclamando dichos pronunciamientos lo que debe ser con arreglo a derecho”. GUIX I CASTELLVÍ, V., «Ejecución de sentencias civiles», en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*. Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2005, p. 571.

todos los recursos posibles o haya transcurrido el plazo para recurrir la resolución. Por otro lado, la cosa juzgada material se produce cuando la resolución no puede ser modificada o desconsiderada en otro proceso. El mejor ejemplo en que la resolución es firme en su aspecto formal, pero no en el material, es la resolución dictada en una acción de alimentos en el ámbito del derecho de familia. Esta puede ser firme en el proceso en el que ha sido dictada, pero las cuantías de la prestación de alimentos pueden examinarse de nuevo en otro proceso si se ha producido un cambio en las características de las partes.

En el caso de la acción para el reconocimiento y homologación de la resolución extranjera, la normativa exige que la sentencia sea firme y según el criterio de la doctrina, debe observarse si hay cosa juzgada formal, pues la cosa juzgada material dependería de un análisis del fondo del litigio a partir del *lex fori*, lo que es contrario a la *delibação*, que es el sistema adoptado por el Derecho brasileño³⁶⁸.

196. La seguridad jurídica es la principal justificación de la exigencia impuesta por la normativa brasileña, que no quiere correr el riesgo de homologar una resolución extranjera que posteriormente sea modificada en el país de origen³⁶⁹. Así, la seguridad jurídica debe ser

³⁶⁸ Nadia de Araújo explica que "... Em consonância com a regra do *locus regit actum*, devem-se avaliar as peculiaridades do direito vigente no Estado de origem, local onde a sentença tenha sido proferida. Tradicionalmente, o STF [*actualmente STJ*] comprovava o trânsito em julgado, mediante (i) declaração expressa do tribunal estrangeiro, ou (ii), inexistindo tal declaração, aplicando-se subsidiariamente, a regra contida no Código Bustamante, como forma de comprovar o direito estrangeiro". A.A.V.V., *Cooperação jurídica internacional no Superior Tribunal de Justiça...*, cit., p. 62.

³⁶⁹ Destácase que la seguridad jurídica es una de las principales preocupaciones del Derecho contemporáneo, principalmente porque el mercado y los inversores exigen

uno de los objetivos más importantes del Derecho contemporáneo. En relación con los litigios que tengan un Derecho de patente como fondo, la preocupación con la seguridad jurídica no puede ser menor. La investigación de nuevas tecnologías requiere grandes cantidades de dinero y, para ello, los inversores buscan países que tengan sistemas jurídicos que concedan protección a sus inversiones e inventos.

4.5. Resolución autenticada por cónsul brasileño y traducida por traductor oficial o jurado

197. La resolución del STJ exige que la sentencia sea antes de nada autenticada por la autoridad consular brasileña del país que la ha dictado. Esta exigencia tiene el objetivo comprobar la veracidad de la resolución. La segunda exigencia es en relación con la traducción por traductor oficial. En Brasil, este acto se realiza mediante la presentación de una copia de la resolución traducida al portugués. La traducción oficial la realiza un traductor jurado. Si bien es posible que con respecto a algunos idiomas no se encuentre traductor juramentado, el juez en dichos supuestos puede, de forma excepcional, autorizar la traducción por un experto de su confianza (aunque dicha persona no haya sido nombrado traductor jurado)³⁷⁰.

legalidad e institucionalidad para que continúen realizando sus transacciones comerciales.

³⁷⁰ El SE 5.835-3 el STF ha decidido que no existiendo traductor jurado (en el caso, de la lengua sueca) el autor no está dispensado de presentar la sentencia traducida, siendo posible que se realice por un traductor *ad hoc*, por ejemplo, indicado por el

5. HOMOLOGACIÓN DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS EN EL ÁMBITO DEL MERCOSUR

198. En el ámbito del MERCOSUR existe el Protocolo de Las Leñas de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Parte del MERCOSUR, más conocido como Protocolo de Las Leñas, de 1992. El Protocolo atiende a lo previsto en el Tratado de Asunción, que prevé el compromiso de las partes de armonizar sus legislaciones en las materias pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración³⁷¹.

En un principio, el Protocolo dispone que los Estados partes del MERCOSUR se comprometen a prestarse asistencia mutua y amplia en cooperación jurisdiccional en las materias objeto de dicho Protocolo (Art. 1º). El texto regula tanto la cooperación en materia de cumplimiento de comisiones rogatorias³⁷², como en materia de

consulado. Case no disponible en el sitio del STF, pero citado en A.A.V.V., *Cooperação jurídica internacional no Superior Tribunal de Justiça...*, cit., p. 66.

³⁷¹ Para más informaciones acerca del sistema de cooperación jurisdiccional en el Mercosur es importante ver el estudio de Adriana Dreyzin de Klor. DREYZIN DE KLOR, A., «Los instrumentos de cooperación jurisdiccional del MERCOSUR...», cit., pp. 583-621.

³⁷² El Art. 5º del Protocolo restringe las cartas rogatorias para “diligencias de mero trámite, tales como citaciones, intimaciones, emplazamientos, notificaciones u otras semejantes; recepción u obtención de pruebas”. Carmen Tiburcio explica que “desse modo, as cartas rogatórias requerendo medidas simples – tais como intimações, citações ou produção de provas em geral -, como regra, devem receber o exequatur das autoridades competentes do Estado requerido, salvo se a natureza da medida contrariar a ordem pública local. Isto é, será objeto de análise apenas a medida requerida pela carta rogatória, não sendo examinado o mérito da ação ajuizada no exterior”. Más adelante, realiza una afirmación extremadamente importante: “Ademais, a carta rogatória deve ser executada ainda que se trate de causa da competência exclusiva das autoridades do Estado requerido, eis que o protocolo estabelece que o cumprimento do pedido não implica o reconhecimento da jurisdição internacional do

homologación o reconocimiento de sentencia de otro país del MERCOSUR.

199. Con la finalidad de facilitar el reconocimiento de las sentencias, el Art. 19 determina que éstas se analizarán siguiendo el mismo procedimiento adoptado para determinar la ejecución de las resoluciones interlocutorias o exhortos (a través de comisiones rogatorias). En el caso de Brasil, la determinación poco cambia la situación, pues en los dos casos el procedimiento lo inicia el STJ. La ventaja es que la Resolución 9 del STJ prevé un modelo más simplificado y con un análisis más superficial en el caso de las comisiones rogatorias, a través de la concesión del exequátur.

Al adoptar el régimen de exequátur de comisiones rogatorias para las sentencias extranjeras, se facilita en dos medidas: (i) permite que la solicitud la efectúe directamente la autoridad judicial extranjera; y, (ii) posibilita que el exequátur lo conceda el tribunal brasileño sin la notificación del demandado en la solicitud de homologación vía comisión rogatoria. Es decir, el procedimiento indicado en el Protocolo facilita las formalidades exigidas³⁷³.

juiz do qual emana. Sendo assim, se o pedido for para a citação do réu, deve ser-lhe concedido o exequatur ainda que o caso no qual a decisão será proferida enseje posterior não homologação da decisão pelo Estado requerido, tendo em vista sua competência exclusiva para apreciar a questão...". TIBURCIO, C., «Cooperação Jurídica em Matéria Civil», en *Revista da Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul*, No. 1, 2013, p 66.

³⁷³ STF, Caso CR-Agr 7613/1997. "Sentença estrangeira: Protocolo de Las Leñas: homologação mediante carta rogatória. O Protocolo de Las Lenas ("Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista, Administrativa" entre os países do Mercosul) não afetou a exigência de que qualquer sentença estrangeira - à qual é de equiparar-se a decisão interlocutória concessiva de medida cautelar - para tornar-se exequível no Brasil, há de ser previamente

200. Es interesante señalar que la normativa procesal brasileña no acepta la litispendencia internacional, pero el Protocolo de Las Leñas contiene una previsión específica en esta materia, cuando determina que *“no se reconocerá ni se procederá a la ejecución, cuando se hubiere iniciado un procedimiento entre las mismas partes, fundado en los mismos hechos y sobre el mismo objeto, ante cualquier autoridad jurisdiccional de la Parte requerida con anterioridad a la presentación de la demanda ante la autoridad jurisdiccional que hubiere pronunciado la resolución de la que se solicite el reconocimiento”*. Esta situación busca la integración de los tribunales regionales a través de medida que evita decisiones simultáneas y distintas de tribunales diferentes sobre el mismo litigio.

Cuando se analiza en los supuestos que tienen como objeto una patente, tanto por infracción del derecho o una solicitud de declaración de validez del registro, la cuestión tiene más importancia, en la medida en que la protección de las inversiones en nuevas tecnologías debe ser una de las principales preocupaciones para los cinco países del MERCOSUR, que son importadores de tecnologías de países

submetida à homologação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta à admissão de seu reconhecimento incidente, no foro brasileiro, pelo juízo a que se requeira a execução; inovou, entretanto, a convenção internacional referida, ao prescrever, no Art. 19, que a homologação (dito reconhecimento) de sentença provinda dos Estados partes se faça mediante rogatória, o que importa admitir a iniciativa da autoridade judiciária competente do foro de origem e que o exequatur se defira independentemente da citação do requerido, sem prejuízo da posterior manifestação do requerido, por meio de agravo à decisão concessiva ou de embargos ao seu cumprimento”.

Europeos, asiáticos y los EE.UU., y progresivamente deben producir tecnologías propias para agregar valor a sus productos³⁷⁴.

201. El Protocolo de Las Leñas crea un reglamento muy sencillo si se compara con el de la Unión Europea, aunque esto se explica por el nivel de integración del MERCOSUR, que es menor que el nivel existente en comunitario europeo, que tiene instituciones con poder supranacional a diferencia del ámbito suramericano. También es importante señalar que el MERCOSUR está pasando por una crisis institucional como la suspensión de Paraguay después del *impeachment* (juicio político) del presidente Lugo; así como, en la actualidad, está sufriendo una disminución del desarrollo de las economías de Brasil, Argentina y Venezuela, ésta última por los bajos precios internacionales del petróleo. Todos esos elementos, sumados a la joven experiencia de integración experimentada por los países del MERCOSUR, hacen que el bloque comercial tenga una evolución lenta, más preocupada con elementos comerciales que con la armonización jurídica procesal u otros temas.

³⁷⁴ Véase DREYZIN DE KLOR, A., «Los instrumentos de cooperación jurisdiccional del MERCOSUR...», *cit.*, pp. 583-623.

PARTE III

**EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL EN
MATERIA DE LITIGIOS INTERNACIONALES DE
INFRACCIÓN Y NULIDAD DE PATENTES EN
BRASIL**

202. La parte III está dividida en tres capítulos. En el primer capítulo, se realizan algunas consideraciones generales del arbitraje y sus ventajas en los litigios internacionales en materia de patentes. En el segundo capítulo, son analizados los aspectos procesales del arbitraje aplicados a los litigios internacionales en materia de patentes. Y, en el tercer y último capítulo, se examinan los diversos aspectos inherentes al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales dictados en litigios internacionales en materia de infracción y nulidad de patente.

CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES DEL ARBITRAJE Y SUS VENTAJAS EN LOS LITIGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y DE NULIDAD DE PATENTES

203. La viabilidad del arbitraje tiene como fundamento sus propias características como la celeridad, la confidencialidad, la calidad técnica de los árbitros y la autonomía de las partes. Cuando se trata de litigios internacionales de patentes, deben elegirse los distintos elementos del arbitraje de manera bastante consciente para que el laudo arbitral solucione el litigio planteado.

Un aspecto que debe analizarse es el arbitraje a partir del ordenamiento jurídico que lo contempla. Es decir, el arbitraje debe desarrollarse en un país en el que la normativa vigente y las instituciones existentes posibiliten un proceso eficiente, capaz de presentar al final una solución jurídica y técnicamente adecuada. Los apartados de este capítulo tratan de los elementos generales y características del arbitraje que permitan el desarrollo de un proceso que cumpla todas las expectativas de las partes, en el sentido jurídico.

1. EL ARBITRAJE COMO MEDIO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE PATENTES

204. En Brasil, el arbitraje surgió en la Constitución Imperial de 1824 que posibilitaba la resolución mediante arbitraje de conflictos de naturaleza civil o delitos sometidos a acciones penales privadas³⁷⁵. El Código Comercial de 1850, para los litigios societarios, también indicaba el arbitraje como medio para la resolución de la demanda³⁷⁶. Las dos normas aún imperiales indicaban la preocupación de poner el arbitraje como alternativa al Poder Judicial en la resolución de litigios.

El Código Civil de 1916 (arts. 1037-1048) y el CPC de 1973 (arts. 1072-1102) se preocuparon de regular el arbitraje, pues no había una normativa propia para el tema. Esta especificidad solo se concreta en 1996 con la promulgación de la Ley 9.307/96, que trata del arbitraje nacional e internacional, justamente el año siguiente a la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El Brasil, en la década de 1990 inició un proceso de internacionalización y apertura del mercado interno. Es decir, el país ha trabajado en la creación de instrumentos que favoreciesen las inversiones y las prácticas comerciales internacionales. Dentro de esta lógica, el arbitraje es un importante medio de resolución de litigios

³⁷⁵ Art. 160. *“Nas civeis, e nas penas civilmente intentadas, poderão as Partes nomear Juizes Arbitros. Suas Sentenças serão executadas sem recurso, se assim o convencionarem as mesmas Partes”.* (redacción en portugués antiguo)

³⁷⁶ Art. 294. *“Todas as questões sociais que se suscitarem entre sócios durante a existência da sociedade ou companhia, sua liquidação ou partilha, serão decididas em juízo arbitral”.*

comerciales, que contribuye a la seguridad jurídica de las relaciones mercantiles establecidas³⁷⁷.

205. Si analizamos la propiedad industrial desde esta perspectiva, en el mismo año se promulgó la Ley 9.279/96, que también atiende a los parámetros de la OMC, más específicamente del ADPIC. Estas dos leyes, sumadas a tantas otras, indican la preocupación del Gobierno en esa época con formar una base normativa que atrajesen las inversiones.

Las patentes son protecciones jurídicas conferidas a objetos que cumplan los requisitos de la Ley 9.279/96, que son: capacidad inventiva, novedad y aplicación industrial. Muchas de las veces estos objetos son tecnologías y, por ello, generan interés en diversas partes del mundo y circulan en una velocidad increíble. La circulación de las patentes puede producirse en manos de terceros consumidores de los productos que llevan para uso propio o para algún destino legal o incluso para empezar alguna actividad que implique la infracción de la patente, como, por ejemplo, la copia no autorizada. Otra manera de que la patente llegue de una parte a otra del mundo es a través de la transferencia contractual de la tecnología. Tanto por medio de una transferencia contractual como extracontractual pueden surgir conflictos de intereses que generen un litigio entre las personas involucradas que sea sometido a arbitraje.

206. Los litigios internacionales en materia de patentes son conflictos sociales relevantes, pues el objeto del litigio tiene relación con varios

³⁷⁷ Véase CARMONA, C.A., *Arbitragem e processo: um comentário à lei 9.307/96*. 3º ed. Atlas, São Paulo, 2009, p. 45.

elementos de dimensión más amplia, como el desarrollo estatal y el estímulo a las inversiones³⁷⁸. Así, es importante que estos litigios se resuelvan con prioridad y de manera segura, de modo que el arbitraje es una forma de resolución de conflictos que presenta esas características, como se verá en el próximo apartado.

En conclusión, el arbitraje es un importante medio de resolución de controversias y una importante y viable alternativa para los litigios internacionales de patentes, por todas las ventajas que son analizadas en el próximo apartado. La autonomía de la voluntad de las partes, que es un importante elemento del arbitraje, debe ser ejercitado por las partes de manera responsable y amparada técnicamente. Es esencial que se elijan árbitros especialistas en el objeto de la demanda, que la ley aplicable sea la más adecuada para el litigio y que la normativa del lugar donde el arbitraje se desarrolle acepte como arbitrable los litigios de patentes. Es decir, todos los elementos deben ser bien pensados y analizados para que, al final, el laudo arbitral sea una decisión ejecutable.

³⁷⁸ Ana Montesinos García explica que: “La naturaleza de la propiedad intelectual, por sus peculiares características, reclama herramientas de solución de controversias rápidas y de coste razonable - mecanismos ágiles que se acomoden a las nuevas tendencias-, presentándose el arbitraje como una alternativa eficaz para dar tutela a la propiedad intelectual, cada vez más caracterizada por su repercusión transnacional. El interés por el arbitraje ha ido aumentando fundamentalmente como reacción ante la lentitud y falta de especialización de la Administración de Justicia en determinadas disciplinas, como en la que nos ocupa, aunque mermada en parte con la aparición de los Juzgados de lo Mercantil. De modo que se ha configurado como un medio de solución de controversias más rápido y sencillo frente a unos tribunales saturados cuyos procedimientos se prolongan excesivamente en el tiempo”. MONTESINOS GARCÍA, A., «El arbitraje en materia de propiedad intelectual», en: *RIEDPA*, No. 1, 2013, p. 4.

2. VENTAJAS DEL ARBITRAJE PARA RESOLUCIÓN DE LITIGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y DE NULIDAD DE PATENTES

207. El arbitraje es el procedimiento jurisdiccional de naturaleza no estatal cuyo objetivo es resolver los litigios presentados siempre que sean arbitrables³⁷⁹. En líneas generales, para que un arbitraje sea internacional es necesario que uno de sus elementos lo remita a más de un ordenamiento jurídico. La Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional de la UNCITRAL³⁸⁰ establece en el Art. 1.3 que un arbitraje es internacional: (i) si las partes en el momento de la

³⁷⁹ En ese mismo sentido ver Irineu Strenger que adiciona la fuerza ejecutoria de la decisión arbitral como complemento a ese concepto. STRENGER, I., *Direito Internacional Privado...*, cit., p. 114. Asimismo, Silvia Barona Vilar indica que: "Para caracterizar al arbitraje debe insistirse en que se trata de una vía procesal -hay proceso, al igual que en el ejercicio de la función jurisdiccional de los jueces-, en el que el tercero-árbitro ejerce función jurisdiccional de juzgar o decir el derecho, resolviendo de modo irrevocable, por lo que se trata de una vía heterocompositiva -el tercero interviene imponiendo su decisión-, y en el que, pese a las diversas y múltiples teorías acerca del arbitraje, hoy debe afirmarse que el arbitraje es el arbitraje y esa es su única naturaleza. El fundamento del arbitraje, como en todas las ADR, se halla en la autonomía de la voluntad, en el ejercicio de la libertad, que, en este caso, se formaliza a través del convenio arbitral, en el que dicha voluntad se expresa, no solo respecto de que las disputas se resuelvan mediante arbitraje -que sería el elemento esencial- sino que en ocasiones se determina quién debe resolver, cuándo, en qué idioma, si es posible o no adoptar medidas cautelares por el árbitro, etc". BARONA VILAR, S., «Las ADR en la Justicia del Siglo XXI, en especial la Mediación», en *RDUCN*, No. 1, Vol. 18, Coquimbo, 2011. Texto disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-97532011000100008&lng=es&nrm=iso [Fecha de visita: 22.02.2015]

³⁸⁰ La legislación española tiene como base la Ley Modelo de Arbitraje Comercial de la UNCITRAL. Para algunos autores la Ley española (Ley 60/2003) tiene un nivel mayor que la propia Ley Modelo, pues reúne los más altos estándares internacionales para poner a España en el mapa del arbitraje internacional. En ese sentido, véase CORTÉS, C., MONTERO, F.J., PÉREZ-LLORCA, «Spain», en *The European & Middle Eastern Arbitration Review 2011, Section 3: Country chapters*. Texto disponible en: <http://www.globalarbitrationreview.com/reviews/30/sections/108/chapters/1180/spain/> [Fecha de visita: 01.12.2014].

celebración del acuerdo están en Estados diferentes; (ii) si el lugar del arbitraje es diferente del Estado donde las partes están establecidas; (iii) si el lugar del cumplimiento del objeto de la relación jurídica está en un lugar diferente del establecimiento de las partes; (iv) si el litigio tiene una relación más estrecha con un lugar que no sea el Estado donde se encuentra el establecimiento de las partes; o, por último, (v) si las partes determinan que el objeto del arbitraje está relacionado con más de un Estado.

La Ley de Arbitraje brasileña no hace diferencia en el trato entre el arbitraje nacional o internacional, por lo que dispone en la misma norma jurídica sobre las dos modalidades de arbitraje³⁸¹. El único punto en que existe una sustancial especificidad es con relación a la necesidad de reconocimiento de los laudos extranjeros. De la misma forma, la ley española (Ley 60/2003, reformada por la Ley 11/2011) regula el arbitraje nacional e internacional e indica los requisitos que deben cumplirse para que el arbitraje sea considerado internacional³⁸².

³⁸¹ Véase RECHSTEINER, B.W., *Arbitragem Privada Internacional no Brasil*, 2º ed. RT, São Paulo, 2001, p. 12.

³⁸² El Art. 3 establece: "*Artículo 3 Arbitraje internacional*

1. El arbitraje tendrá carácter internacional cuando en él concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que, en el momento de celebración del convenio arbitral, las partes tengan sus domicilios en Estados diferentes.

b) Que el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arreglo a éste, el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica de la que dimana la controversia o el lugar con el que ésta tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del Estado en que las partes tengan sus domicilios.

c) Que la relación jurídica de la que dimana la controversia afecte a intereses del comercio internacional.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, si alguna de las partes tiene más de un domicilio, se estará al que guarde una relación más estrecha con el convenio arbitral; y si una parte no tiene ningún domicilio, se estará a su residencia habitual".

208. Por ser el foco del trabajo, interesa el arbitraje que siendo internacional tenga como objeto del litigio un Derecho de patente violado o infringido. Como ya se ha expuesto, la patente es un derecho patrimonial disponible. Así, la violación de la titularidad o exclusividad de este Derecho puede someterse a arbitraje para su resolución. No obstante, la principal controversia es con relación a la posibilidad de que el arbitraje declare la nulidad del registro de la patente, pues se trata de la declaración de nulidad de un acto administrativo estatal. Esta controversia se tratará en un apartado propio.

209. Las principales ventajas³⁸³ del arbitraje para la resolución de los litigios que tengan como objeto un derecho de patente son la celeridad del procedimiento, la posible calidad técnica del laudo arbitral conforme los conocimientos específicos de los árbitros designados por las partes, la seguridad jurídica en virtud de la ley indicada por las partes y la confidencialidad³⁸⁴.

³⁸³ El arbitraje se constituye como una importante alternativa a la justicia estatal. El importante procesalista brasileño Humberto Theodoro Júnior explica que la justicia estatal vive la crisis de la tutela jurisdiccional. Para el jurista, el objetivo del proceso en el nuevo milenio no es solo aplicar la ley vigente, sino alcanzar la efectividad del proceso a través de decisiones proferidas en el menor tiempo posible y con el menor sacrificio económico. Así, el proceso arbitral es una forma de garantizar al litigio la celeridad y hacer que los costes sean menores. Tratándose de litigios de patentes la celeridad es esencial pues las tecnologías cambian y evolucionan a cada momento. De la misma forma los costes menores incentivan la producción y las inversiones. Así, el arbitraje se constituye como una importante alternativa para las resoluciones de litigios de patentes. Vid. THEODORO JÚNIOR, H. «A arbitragem como meio de solução de controvérsias», en *Revista Síntese de Direito civil e Processo Civil* 1999, No. 2, p. 6.

³⁸⁴ Véase WIPO, «¿Por qué recurrir al arbitraje en controversias relativas a la propiedad intelectual?», texto disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/why-is-arb.html> [Fecha de visita: 11.03.2015]. Vid. también MARTÍNEZ GARCÍA, E., *El arbitraje como solución de conflictos en Propiedad Intelectual*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 58-59. Para dicha jurista: “Existe una conciencia global de que causas económicas, demográficas o la propia

a. La primera ventaja del arbitraje es el tiempo del procedimiento arbitral, cuya duración media es de algunos meses, es decir, es celeré en comparación con el proceso judicial. A efectos de cuantificar el tiempo de todo procedimiento arbitral (desde que se inicia el procedimiento hasta que se pronuncia el laudo) podemos citar la Ley de Arbitraje brasileña (Art. 23)³⁸⁵, que determina que la decisión debe dictarse en los seis meses siguientes a la instauración del arbitraje, que se produce cuando el árbitro o los árbitros aceptan el nombramiento. Las partes también pueden indicar otro plazo diferente de los seis meses determinados en el Art. 23. La Ley de Arbitraje española (Art. 37.2) determina un plazo idéntico de seis meses, pero el inicio del plazo no es la instauración del arbitraje, sino la fecha de presentación de la contestación, además las partes y el/los árbitro(s) puede(n) prorrogar el plazo o indicar un plazo diferente³⁸⁶. Así, las partes pueden

complejidad de los conflictos, hacen del sistema jurisdiccional, una mecanismo inadecuado e ineficaz para otorgar tutela al ciudadano (...). Hoy existe una clara sensibilización en los Juzgados a favor del uso de estos medios alternativos (...) como medio de descongestión de los tribunales, y como forma de potenciar la autonomía del individuo frente al intervencionismo estatal”.

³⁸⁵ Art. 23. “*A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo sido convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro*”.

Vid. Reglamentos de Arbitraje de la OMPI. Para el arbitraje normal: “*Art. 63.a) Cuando sea razonablemente posible, las audiencias deberán haber tenido lugar y las actuaciones deberán haber sido declaradas cerradas a más tardar dentro de los nueve meses siguientes al hecho que se produzca más tarde: envío de la contestación a la demanda o al establecimiento del Tribunal. Si resulta razonablemente posible, el laudo final se dictará dentro de los tres meses siguientes*”. Ya para el arbitraje acelerado: “*Art. 56. a) Cuando sea razonablemente posible, las audiencias deberán haber tenido lugar y las actuaciones deberán haber sido declaradas cerradas a más tardar dentro de los tres meses siguientes al hecho que se produzca más tarde: envío de la contestación a la demanda o al establecimiento del Tribunal. Si resulta razonablemente posible, el laudo final se dictará dentro del mes siguiente*”.

³⁸⁶ Art. 37.2 “*Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros deberán decidir la controversia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la contestación a que se refiere el artículo 29 o de expiración del plazo para presentarla.*”

determinar otro plazo (menor o mayor) para que el/los arbitro(s) dicten el laudo, de modo que la voluntad de las partes del litigio vincula la actuación de quien va a conocer la demanda.

Si se trata de los litigios de violación de patente la celeridad es esencial, pues los intereses económicos existentes exigen una solución rápida. Otro factor que merece ser destacado es el desarrollo tecnológico que tiene gran importancia para la política social y económica del país³⁸⁷. Las invenciones que son patentadas, en algunos casos, pierden su valor con el paso del tiempo, volviéndose obsoletas con el surgimiento de nuevas tecnologías³⁸⁸.

Así, las relaciones jurídicas y comerciales que implican derechos de propiedad industrial son urgentes y necesitan resoluciones rápidas, de modo que el arbitraje es una excelente vía para poner fin a esos litigios. Mientras los tribunales estatales demoran algunos años en la

Salvo acuerdo en contrario de las partes, este plazo podrá ser prorrogado por los árbitros, por un plazo no superior a dos meses, mediante decisión motivada. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la expiración del plazo sin que se haya dictado laudo definitivo no afectará a la eficacia del convenio arbitral ni a la validez del laudo dictado, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir los árbitros”.

Para más detalles acerca del plazo para el pronunciamiento del laudo arbitral ver: BARONA VILAR, S., «Artículo 37 – Plazo, forma, contenido y notificación del laudo», en BARONA VILAR, S. (COORD). *Comentarios a la Ley de Arbitraje*. Thomson Civitas, Madrid, 2004, p. 1233.

³⁸⁷ Acerca de la importancia económica y social de las patentes, José Manuel Otero Lastres recuerda el caso ELI LILLY contra PREMO PHARMACEUTICAL juzgado por el Tribunal estadounidense de Apelación del Tercer Circuito en que se asentó el entendimiento de que “las inversiones a largo plazo en investigación tecnológica representan uno de los mecanismos básicos para que una economía industrializada pueda mantener su tasa de crecimiento y su cuota en el comercio internacional, lo cual favorece la creación de puestos de trabajo”. OTERO LASTRES, J.M., «Arbitraje y propiedad industrial», en *Revista Galega de Administración Pública* 2005, No. 39, pp. 47-65.

³⁸⁸ Véase JABALY, P., «IP litigation or ADR: costing out the decision», en *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, No. 10, Vol. 5, 2010, pp. 730-735.

resolución de un litigio, el arbitraje es más rápido (cerca de seis meses), lo que contribuye para no poner en riesgo la inversión del titular de la patente³⁸⁹.

b. Otra ventaja del arbitraje es la calidad técnica del laudo arbitral con relación a la sentencia judicial, en lo que se refiere al contenido jurídico-material de la resolución. Los jueces estatales tienen a su cargo un gran número de procesos que tratan de diversas materias jurídicas. Por su parte, los árbitros son nombrados según la confianza de las partes conforme sus especialidades y conocimientos técnicos.

Los litigios que tratan de patente tienen un contenido técnico y jurídico específico, por lo que necesitan a personas con conocimientos también específicos para su correcta resolución. Las invenciones son de naturaleza muy técnica y requieren un manejo experto en cada etapa. La mayoría de las veces, los jueces no poseen los conocimientos suficientes para decidir sobre la violación o la validez de la patente. Por lo tanto, la probabilidad de errores del juez estatal aumentaría. Sin embargo, en caso del arbitraje de patentes, las partes pueden elegir a un árbitro que sea competente y reúna las condiciones requeridas. Por ejemplo, si en un caso hipotético el tribunal arbitral está constituido por tres árbitros, las partes pueden nombrar a un jurista, un ingeniero del sector de la patente y un especialista en comercio exterior. Así, se tendrá un laudo completo y de extrema calidad técnica

³⁸⁹ Para Norman L. Balmer los litigios de patentes es una mala inversión para quien gana el litigio y peor para quien lo pierde. Los medios alternativos de solución de disputas (ADR) es una forma de disminuir esos perjuicios, pues es más celer y especializado. Véase BALMER, N.L. *Alternative Dispute Resolution in Patent Controversies*. Disponible en: <http://law.unh.edu/risk/vol6/spring/balmer.htm>. [Fecha de visita: 04.03.2014].

y jurídica. Es solo una situación hipotética, pero que es posible, a diferencia de un proceso judicial donde solo un juez (en primera instancia) tiene la responsabilidad de juzgar un litigio que puede tratar de cuestión que no es de su especialidad³⁹⁰.

c. Otra importante ventaja es la confidencialidad del procedimiento arbitral³⁹¹. Mientras el proceso judicial es público, el arbitraje es confidencial (tanto el procedimiento como el laudo). La confidencialidad es importante para que la competencia no tenga acceso a las informaciones y detalles de la patente objeto del litigio, como las especificaciones y composición del producto, el proceso o método, dibujos técnicos. La confidencialidad es uno de los elementos esenciales de la patente y es importante que los procedimientos para la resolución del litigio no sean un medio de divulgación de informaciones confidenciales. Así, el arbitraje, al ser procedimiento confidencial, representa en una importante vía para la resolución de los conflictos surgidos relativos a un Derecho de patente.

³⁹⁰ Consideramos que es un punto que debe ser comparado críticamente entre Brasil y España. En España, la competencia judicial para conocer de los litigios de infracción de patente corresponde al juzgado en materia mercantil (Art. 86-ter.2.a de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Y, en Brasil, esa no es la regla. Pocos Estados de la Federación tienen juzgados especializados en Derecho mercantil, siendo que, en la mayoría de las oportunidades, las acciones por infracción a la patente compete al juzgado civil. Esto compromete la calidad de la decisión y favorece la elección del arbitraje por las partes.

³⁹¹ Véase LOUREIRO QUEIROZ, R., *Arbitragem internacional na solução de controvérsias em propriedade intelectual*. Disertación (Máster en Derecho) – Programa de Posgrado en Derecho, UFRGS, Porto Alegre, 2008.

d. Es importante resaltar que en el arbitraje las partes pueden determinar la ley aplicable³⁹², los árbitros y sus nacionalidades, el idioma del procedimiento y la institución arbitral³⁹³. Esos elementos si las partes los eligen bien pueden garantizar un arbitraje de calidad y una mayor seguridad jurídica.

La OMPI señala otra ventaja interesante acerca del litigio ante los tribunales estatales, que es la posibilidad de que la parte que litiga en su propia jurisdicción tenga ventaja, lo que es más difícil que ocurra en el arbitraje, pues las partes disponen de mayor libertad para equilibrar la relación entre ellas. Por tanto, queda claro que son innumerables las ventajas que ofrece elegir el arbitraje para resolver un litigio de infracción de patente³⁹⁴.

210. En cuanto a las clases de arbitraje, este puede ser institucional o *ad hoc*³⁹⁵. El arbitraje es institucional cuando lo realiza una institución o tribunal arbitral, siguiendo las reglas contenidas en el reglamento de dicha institución. A su vez, el arbitraje es *ad hoc* o independiente

³⁹² El Reglamento de Arbitraje de la OMPI determina que la ley aplicable al fondo de la controversia, al arbitraje y al Acuerdo de arbitraje es, en principio, la ley elegida por las partes. Vid. Art. 59.

³⁹³ Vid. LOBO MUNIZ, T., *Arbitragem no Brasil e a lei 9.307/96*. Juruá, Curitiba, 2009, pp. 66-84.

³⁹⁴ Acerca de las ventajas en cuanto a costes y eficiencia del arbitraje vid. SCHIMMEL, D., KAPOOR, I., *Resolving International Intellectual Property Disputes in Arbitration*. Texto disponible en: http://www.kelleydrye.com/publications/articles/0463/_res/id=Files/index=0/0463.pdf [Fecha de visita: 14.05.2015]; JOLLY, A.; PHILPOTT, J. (eds). *The Handbook of European Intellectual Property Management*, Kogan Page, London, 2009, pp. 1-7.

³⁹⁵ El arbitraje institucional está disciplinado en el Art. 14 de la Ley de Arbitraje española y capítulo IV de la Ley de Arbitraje brasileña. Ya el arbitraje *ad hoc* en el Art. 13 de la Ley española que disciplina en ese momento la capacidad para ser árbitro y no vincula como obligatorio que el arbitraje se desarrolle en una institución. En Brasil el arbitraje *ad hoc* está en el capítulo IV de la Ley especial.

cuando las partes someten el litigio a una persona física o una institución arbitral sin someterse a su reglamento³⁹⁶.

Si se trata de litigio de patente no existe una que presente más ventajas en relación con otra, pues todo dependerá de las condiciones de las partes. Si las partes están próximas o tienen condiciones de acceder a un tribunal arbitral especializado o que cuente con árbitros especializados en cuestiones relativas a la patente, el arbitraje institucional es más conveniente. Un ejemplo de arbitraje institucional³⁹⁷ fiable y muy bien acreditado es el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, que tiene un listado de árbitros especialistas y un reglamento eficiente y listo para resolver cualquier litigio que se le someta.

Otra característica del arbitraje institucional es la fiabilidad del tribunal, principalmente cuando se trata de un tribunal o cámara con tradición en el tema, como es el caso de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC de París. En concreto, la ICC es una corte con mucha tradición (desde 1923), que se ha consolidado como una de las instituciones más prestigiosas del mundo. La ICC tiene además de un listado de árbitros expertos en diversos temas, una estructura administrativa a través de la Secretaría Permanente, que hace la

³⁹⁶ Actualmente el arbitraje puede también desarrollarse de manera online, desde que las partes así expresen voluntad. Sobre el arbitraje online véase: MONTESINOS GARCÍA, A., *Arbitraje y Nuevas Tecnologías*. Thomson Civitas, Navarra, 2007, p. 45. Véase también VICTORIO, R.M., «Internet dispute resolution (iDR): Bringing ADR into the 21st Century», en *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal 2001*, Vol. 1, pp. 279-300.

³⁹⁷ Véase para un mejor análisis del arbitraje institucional para los litigios de propiedad intelectual el trabajo de LEE EILAND, M., «The Institutional Role in Arbitrating Patent Disputes», en *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal 2009*, Vol. 9, pp. 283-323.

gestión de los procesos en trámite y ofrece soporte para el desarrollo del arbitraje³⁹⁸.

Pero si las partes no tienen un tribunal arbitral especializado cerca o no tienen condiciones de litigar ante un tribunal altamente especializado como el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI o la ICC, el arbitraje *ad hoc* puede ser más adecuado, pues las partes pueden amoldar ese arbitraje a sus necesidades y realidades. Los árbitros nombrados por las partes en este tipo de arbitraje deben ser también expertos en derecho de propiedad industrial, lo que, en principio, es garantía para un laudo arbitral de calidad.

La principal desventaja del arbitraje *ad hoc* es el supuesto de que las partes no lleguen a un consenso sobre los árbitros o el árbitro no acepte la designación y las partes no lleguen a un acuerdo sobre el sustituto. En estos casos es necesaria la cooperación³⁹⁹ de la justicia estatal para nombrar al árbitro o árbitros.

³⁹⁸ Fabrício Bertini Pasquot Polido en su publicación sobre Arbitraje Institucional analiza los datos del CCI y expone que desde la creación de la Cámara han sido juzgados 17 mil casos. En 2011 se presentaron 796 nuevos casos con litigantes de 139 países. En 22,7% de los casos el valor del litigio no ha excedido un millón de dólares. BERTINI PASQUOT POLIDO, F., «Agenda Global da Arbitragem Comercial Internacional e Sua Conformação Institucional», en *Arbitragem Comercial: Princípios, Instituições e Procedimentos* (BASSO, M., BERTINI PASQUOT POLIDO, F., COORDS.). Marcial Pons, São Paulo, 2013, pp. 55-92.

³⁹⁹ Diversos son los momentos cuando es necesaria la cooperación entre el árbitro o tribunal arbitral y el juez estatal, pues el proceso arbitral carece del poder de imperio inherente al Estado. Sin embargo, la relación entre la jurisdicción estatal y el árbitro debe ser de cooperación y no de sumisión o interferencia. En ese sentido vid. BOSCO LEE, J., «Parecer: Eficácia da cláusula arbitral, aplicação da lei de arbitragem no tempo, transmissão da cláusula compromissória, anti-suit injunction», en *Estudos de Arbitragem* (MELO VALENÇA FILHO, C., BOSCO LEE, J, ORGS.) Juruá, Curitiba, 2009, p. 75; RIBAS BOLVER, S., *Arbitragem comercial internacional e anti-suit injunctions*. Juruá, Curitiba, 2007, p. 26.

A partir de lo expuesto, se puede concluir que el arbitraje institucional es más eficiente y presenta la mejor estructura administrativa para el desarrollo del arbitraje. Pero lo más interesante es la libertad de las partes de someter el litigio al medio de resolución más adecuado a su realidad financiera y técnica. Muchos son los aspectos que deben ponderarse cuidadosamente. Sin embargo, la estrategia adecuada de los litigantes, ya sea presentando la demanda ante un arbitraje institucional o ante un tribunal *ad hoc*, es el factor decisivo para una buena resolución de la controversia.

3. EL ARBITRAJE INSTITUCIONAL EN LA OMPI

211. La OMPI es una organización internacional, que funciona dentro del ámbito de la ONU, creada en 1967 mediante convenio constitutivo. En la actualidad, la organización cuenta con 188 Estados miembros y tiene su sede en Ginebra. La OMPI es un importante foro para la discusión de las normas de propiedad intelectual, para lo cual, en 1994, creó un centro de mediación y arbitraje especializado en resolver controversias.

212. La solución extrajudicial de controversias en la OMPI tiene el arbitraje como una de las modalidades para resolución de los litigios. Para presentar el arbitraje como un instrumento eficiente, la OMPI hace una didáctica comparación entre la resolución de controversias ante los

tribunales judiciales y arbitrales. Para ello, véase la tabla que refleja esta comparación:

TABLA 1⁴⁰⁰

RASGOS COMUNES DE LAS CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL	LITIGIOS ANTE LOS TRIBUNALES	ARBITRAJE
Internacional	<p>Procedimientos múltiples en virtud de distintas leyes, con el riesgo inherente de resultados divergentes.</p> <p>Posibilidad real o percibida de que la parte que litiga en su propia jurisdicción tenga ventaja</p>	<p>Un único procedimiento en virtud de la ley que determinen las partes</p> <p>El procedimiento arbitral y la nacionalidad del árbitro pueden ser neutrales en relación con el idioma, la cultura institucional y el derecho aplicable a las partes</p>
Técnico	<p>Riesgo de que la persona que decida no tenga los conocimientos técnicos necesarios</p>	<p>Las partes pueden seleccionar al árbitro o árbitros que tengan los conocimientos técnicos necesarios</p>
Urgencia	<p>Con frecuencia los procedimientos se alargan</p> <p>En ciertas jurisdicciones, cabe obtener medidas provisionales</p>	<p>El árbitro o árbitros y las partes pueden acortar el procedimiento</p> <p>El arbitraje de la OMPI permite que el árbitro o los tribunales dicten medidas provisionales</p>
Finalidad	<p>Posibilidad de interponer recurso</p>	<p>Posibilidad limitada de recurso</p>
Confidencialidad/ secretos comerciales y riesgo de daño a la reputación	<p>Procedimiento público</p>	<p>Los procedimientos y los laudos son confidenciales</p>

⁴⁰⁰ Contenido disponible en: WIPO, «¿Por qué recurrir al arbitraje en controversias relativas a la propiedad intelectual?», texto disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/why-is-arb.html> [Fecha de visita: 11.03.2015].

213. Las principales funciones del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI son: ayudar las partes en la selección de los árbitros, ser la secretaría administrativa del arbitraje y ofrecer una estructura física para el desarrollo del arbitraje, en su caso. Además de estas funciones, el centro también tiene el servicio de asesoría jurídica para las partes, mediante la redacción de cláusulas o compromisos arbitrales, la facilitación de la comunicación entre las partes y entre las partes y los árbitros, así como la promoción de programas de formación para árbitros. Es decir, dicho centro tiene toda una estructura en la dirección del desarrollo de un arbitraje especializado en materia de propiedad intelectual, constituyéndose como una referencia en el arbitraje institucional⁴⁰¹.

214. Para que un litigio internacional en materia de patente sea sometido al arbitraje en la OMPI es necesaria la manifestación de la

⁴⁰¹ La confidencialidad del arbitraje hace que la búsqueda de casos sea una tarea muy complicada. Sin embargo, el Centro publica en su página web algunos de ellos sin indicar las partes para consulta pública. Es interesante observar el caso relativo a infracción de patente: "Tras varios litigios en diferentes jurisdicciones, dos compañías americanas acordaron solicitar el arbitraje de la OMPI en una controversia relacionada con alegaciones de infracción sobre una patente europea en materia de bienes de consumo. El acuerdo de sometimiento preveía que la ley nacional de patentes de un país Europeo en particular fuese aplicable y que se siguieran los plazos estipulados en materia de litigios sobre patentes en ese país. Se solicitó al tribunal de tres miembros que decidiera si la fabricación y venta de ciertos productos infringían la patente. El acuerdo de sometimiento, y el cumplimiento de los plazos estipulados para el procedimiento en el subsiguiente proceso de arbitraje, reflejaba el mutuo interés de las partes en resolver la controversia de manera eficaz en tiempo y coste. Las partes aceptaron la recomendación del Centro de nombrar tres árbitros expertos en materia de arbitraje y en la ley nacional de patentes pertinente. Una vez intercambiadas las presentaciones escritas, el tribunal arbitral mantuvo una audiencia durante un día en Ginebra para ampliar las alegaciones y para la presentación de testigos expertos. De conformidad con los plazos establecidos y acordados por la partes, el laudo final fue emitido dentro del plazo de 5 meses contados a partir del inicio del arbitraje". Texto disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/case-example.html> [Fecha de visita: 11.03.2015].

voluntad de las partes, a través de un compromiso arbitral o cláusula de arbitraje que indique el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI como competente. El inicio del procedimiento se establece en el Art. 7 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI y la fecha es aquella en la que el Centro recibe la solicitud del arbitraje.

El Reglamento no tiene ninguna previsión tan distinta de las existentes en las leyes nacionales o en la Ley Modelo, pero es interesante en la medida en que tiene la preocupación permanente de garantizar la autonomía de la voluntad para las partes del litigio en la elección de todas las características y elementos del arbitraje⁴⁰². Además, el propio ambiente extremadamente especializado en materia de patentes es el principal atractivo para el desarrollo de un arbitraje internacional⁴⁰³.

⁴⁰² En ese exacto sentido véase Ana Montesinos García: “Las normas previstas en estos Reglamentos han sido fuertemente inspiradas en las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) así como en las de la American Arbitration Association (AAA), pero acomodadas a las circunstancias específicas de los conflictos relativos a la propiedad intelectual. En todo caso, los Reglamentos de la OMPI representan una función bastante limitada en el sentido de que las partes que se someten a estos procedimientos gozan de amplia autonomía en la configuración del proceso. Los principios que definen los diferentes procesos administrados por el Centro, pueden resumirse en los siguientes: voluntariedad, confidencialidad, especialidad y flexibilidad, permitiendo este último que los procedimientos se desarrollen despojados de todo formalismo. Otro principio que debe destacarse es el de neutralidad, pues el tercero que dirime la controversia debe ser imparcial sin ostentar ningún interés en el litigio; para garantizarlo, son ellas mismas quienes eligen, entre un elevado número de mediadores, árbitros o expertos de diferentes países que constan en el Registro de la OMPI, quién va a resolver su controversias”. MONTESINOS GARCÍA, A., «El arbitraje en materia...», *cit.*, p. 36.

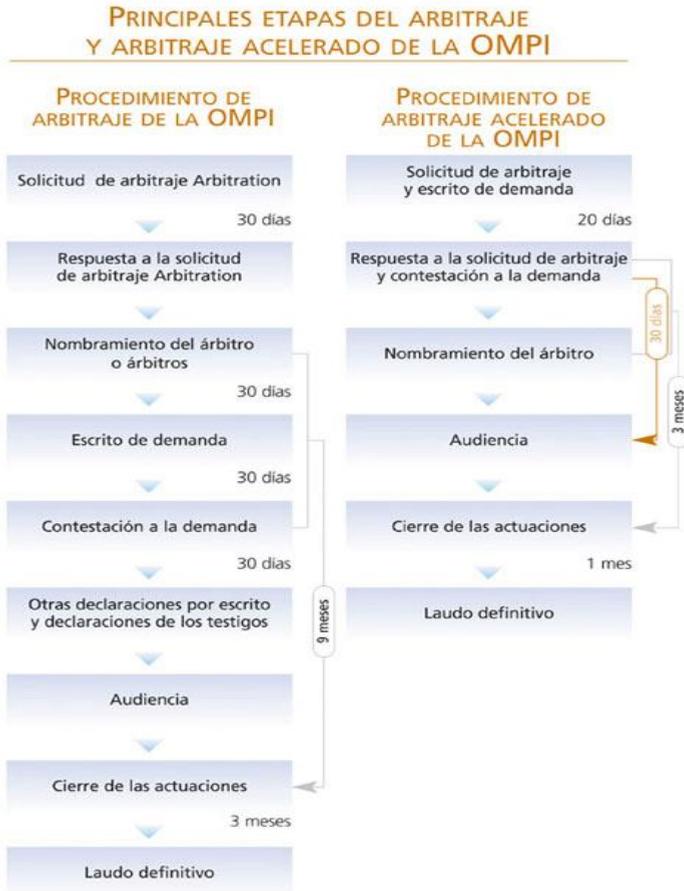
⁴⁰³ Para Inácio de Castro e Luiz Gustavo Meira Moser: “A matéria de fundo dos casos OMPI inclui ampla variedade de PI e temas relacionados, tais como patentes -que representa aproximadamente 40% dos casos-, *know-how* e licenças de *software*, contratos de franquia, acordos de coexistência ou convivência de marcas, contratos de distribuição, contratos de transferência de tecnologia, contratos de trabalho em indústrias de ponta, fusões e aquisições envolvendo ativos de PI, contratos de

215. De forma alternativa al arbitraje tradicional, el Centro de Mediación y Arbitraje ha creado un arbitraje acelerado cuya principal característica es la celeridad del procedimiento, al determinar unos plazos menores para la producción de los actos de las partes, el cierre de las actuaciones del arbitraje en un tiempo menor (tres meses para el arbitraje acelerado, mientras que en el arbitraje normal el plazo es de nueve meses, si las parte no determinan un plazo distinto) y la simplificación de los procedimientos, como, por ejemplo, con la limitación de un árbitro por tribunal arbitral, la presentación de la solicitud de arbitraje y el escrito de la demanda en el mismo momento y la presentación de la contestación junto con la respuesta a la solicitud de arbitraje⁴⁰⁴. Otro factor importante es que los costes son inferiores en el arbitraje acelerado. La OMPI presenta una tabla comparativa entre los dos tipos de arbitraje:

marketing esportivo, contratos de publicidade, música e filme. Mais de 70% dos casos OMPI (e mais de 90% relacionados a patentes) foram considerados internacionais em seu âmbito, com valores em disputa variando entre 15.000 euros e 1 bilhão de dólares americanos”. CASTRO, I., MEIRA MOSER, L.G., «Centro de arbitragem e mediação da OMPI: Regulamentos da OMPI de 2014», en *RArb*, Vol. 43, RT, São Paulo, pp. 15-20, p. 16.

⁴⁰⁴ OMPI, *Guía del Arbitraje en la OMPI*. Texto disponible en http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/arbitration/919/wipo_pub_919.pdf, p. 15. [Fecha de visita: 11.03.2015].

FIGURA 1



Es interesante señalar que el arbitraje de la OMPI presenta algunas estadísticas interesantes, como un porcentaje de acuerdo del 37%, un nivel alto que puede ser el resultado de que se trate de árbitros experimentados y especializados quienes dirigen el litigio, lo que permite resolver la controversia mediante acuerdo.

216. Además del arbitraje institucional de la OMPI existen también otros importantes tribunales arbitrales en el mundo, destacándose los localizados fuera de Brasil. Los más prestigiosos son la *Camara de Comercio Internacional de Paris*, de la *Asociación Americana de Arbitragem*, la *Corte de Arbitraje Internacional de Londres*, entre varios otros. La elección del arbitraje de la OMPI, al contrario de otros tribunales, ocurre por la especialidad de propiedad industrial, y con eso permite una identificación más directa entre el arbitraje y los temas de la tesis.

CAPÍTULO II

EL PROCESO ARBITRAL APLICADO A LOS LITIGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y DE NULIDAD DE PATENTES: ANÁLISIS A PARTIR DEL SISTEMA BRASILEÑO DE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

217. El capítulo II examina los detalles y procedimientos adoptados en el arbitraje internacional cuyo objeto sea un litigio sobre un Derecho de patente, analizando todas las perspectivas y condiciones de dichos procesos. Para ello, se estudian, en un primer momento, cuáles son los litigios sobre patentes que pueden someterse a arbitraje. Después de definidas las cuestiones de la arbitrabilidad, se analizan las formas de sumisión al arbitraje, en las que queda clara la autonomía de la voluntad de las partes en la elección del arbitraje para resolver la demanda.

A continuación, revisamos las diversas peculiaridades del proceso arbitral que lo convierten en un medio alternativo de resolución de conflictos atractivo para los inversores y los propietarios de patentes. Estas peculiaridades, que son inherentes a cualquier arbitraje, deben valorarlas las partes para el éxito del litigio. Por último, se examina la posibilidad de que el árbitro conceda medidas cautelares durante un litigio de esta naturaleza.

1. LA ARBITRABILIDAD DE LOS LITIGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y DE NULIDAD DE PATENTE EN EL DERECHO BRASILEÑO

218. Los litigios cuyo objeto es un interés de naturaleza patrimonial disponible por las partes pueden solucionarse mediante arbitraje⁴⁰⁵. Las patentes, en líneas generales, cumplen los requisitos indicados anteriormente. La naturaleza patrimonial se origina en la esencia de las patentes, que es un típico Derecho patrimonial, aunque sea inmaterial. Esta naturaleza también permite que el propietario pueda usar, disfrutar y disponer. Esta última posibilidad constituye el segundo requisito para que un litigio de patente sea sometido a arbitraje. Si el propietario puede disponer (donar, vender, licenciar, etc.) sus Derechos sobre una patente, es lícito que tenga la opción de elegir el medio para solucionar un eventual litigio que surja en las relaciones comerciales (contractuales o extracontractuales), siendo el arbitraje una interesante alternativa al tradicional Poder Judicial.

Cuando se trata de litigios internacionales en materia de patentes, los dos tipos más comunes son: (i) la comisión de un acto ilícito (infracción) contra la exclusividad de la patente; y, (ii) la necesidad de declarar la nulidad o confirmar la validez del registro de la

⁴⁰⁵ Para Carlos Alberto Carmona, en el mismo sentido que la Ley brasileña de arbitraje (Art. 1º), “são arbitráveis, portanto, as causas que tratem de matérias a respeito das quais o Estado não crie reserva específica por conta do resguardo dos interesses fundamentais da coletividade, e desde que as partes possam livremente dispor acerca do bem que controvertem”. CARMONA, C.A., *Arbitragem e processo: um comentário à lei 9.307/96...*, cit., p. 38. Véase también RANGEL DINAMARCO, C., *A Arbitragem na Teoria Geral do Processo*. Malheiros, São Paulo, 2013, p.35 ; NANNI, G., *Direito civil e arbitragem*. Atlas, São Paulo, 2014 p. 47.

patente (en este supuesto se analiza la titularidad del propietario a partir de los requisitos necesarios para la realización del registro). Estos dos tipos de litigios se analizan a partir de la perspectiva del arbitraje como medio para resolución definitiva del conflicto. Por último, se examina la posibilidad del demandado, en un litigio por infracción, de alegar, incidentalmente, la nulidad del registro, haciendo que la demanda tenga una doble función: juzgar la nulidad de forma preliminar para, después, si se reconoce la validez, decidir sobre la infracción.

2. EL DERECHO BRASILEÑO Y LOS LITIGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE INFRACCIÓN DE PATENTE

219. El arbitraje se destina a la resolución del litigio presentado a los árbitros según parámetros y detalles indicados por las partes a partir de la autonomía de la voluntad⁴⁰⁶. La cuestión que debe analizarse es la arbitrabilidad de los litigios por infracción de patente. La arbitrabilidad de estos litigios se examina con arreglo a las legislaciones nacionales que regularán el procedimiento arbitral del país donde se desarrollará el proceso de arbitraje, donde se va cumplir eventuales medidas cautelares y donde el laudo arbitral va a ser eventualmente ejecutado.

⁴⁰⁶ Varios son los temas que pueden ser regulados por la voluntad de las partes como: el lugar del arbitraje (lugar en que será proferido el laudo arbitral o lugar donde se desarrollará el arbitraje), el (los) idioma (s); la aplicación de multa por litigar con abuso de derecho; la elección de los árbitros; la elección del Derecho aplicable; los plazos, entre otros. Véase ALBUQUERQUE ROCHA, J., *Lei de arbitragem: uma avaliação crítica*. Atlas, São Paulo, 2008, pp. 67-77.

218. La arbitrabilidad puede ser objetiva o subjetiva. La objetiva se refiere al bien jurídico discutido en el litigio, es decir, al tema de la demanda. La arbitrabilidad subjetiva se refiere al litigante, como, por ejemplo, en el caso de que el litigante sea civilmente incapaz o una institución que no esté autorizada a someter litigios a arbitraje, como, en Brasil, es el caso de la Administración Pública, excepto si la materia es de carácter patrimonial y disponible (Art. 1° §2° de la Ley Brasileña de Arbitraje).

219. Este trabajo se refiere al arbitrabilidad objetiva, que puede definirse como el análisis de la posibilidad de que una materia sea sometida a arbitraje⁴⁰⁷. La Exposición de Motivos de la Ley 60/2003 (LA) española aclara que “*la arbitrabilidad de la controversia coincide con la disponibilidad de su objeto para las partes. En principio, son cuestiones arbitrables las cuestiones disponibles*”. En Brasil también son arbitrables los litigios relativos a Derechos patrimoniales disponibles (Art. 1 de la LA de Brasil)⁴⁰⁸.

⁴⁰⁷ Véase PERALES VISCASILLAS, M. DEL P., «Arbitrabilidad de los derechos propiedad industrial y de la competencia», en *Anuario de justicia alternativa 2005*, No. 6, pp. 11-76.; Vásquez Palma, M.F., «La arbitrabilidad objetiva: Aspectos históricos, modernas tendencias en derecho comparado y ubicación en el escenario legislativo chileno», en *Ius et Praxis 2006*, No. 1, Vol. 12, texto disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122006000100008&lng=es&nrm=iso [Fecha de visita: 24.09.2014].; TROLLER, K., «Intellectual Property Disputes in Arbitration», en *The Journal of the Chartered Institute of Arbitrators 2006*, Vol. 72. Núm 4, Thomson, London, 2006, pp. 322-324.;

⁴⁰⁸ En Brasil hay pocas decisiones judiciales acerca del arbitraje, por su tímida utilización en Brasil es tímido y porque se concentra en las grandes ciudades como São Paulo y Rio de Janeiro. La mayoría de los juzgados estatales conocen del arbitraje en los supuestos de exequátur y ejecución de decisiones arbitrales extranjeras. La falta de contacto y conocimiento hizo que, en los años de 1996 y 1997 con la promulgación de la Ley de Arbitraje, los jueces brasileños decidieran algunas veces de forma equivocada anulando cláusulas arbitrales o decidiendo que el arbitraje es contrario al principio constitucional de acceso universal a la justicia. Para

220. La determinación de la arbitrabilidad⁴⁰⁹ es de gran importancia para la confirmación de la validez del convenio arbitral y el reconocimiento y la ejecución del laudo o sentencia arbitral⁴¹⁰. En el caso del reconocimiento y ejecución de la sentencia arbitral, el debate gana más cuerpo cuando el cumplimiento debe producirse en un Estado diferente de donde se desarrolló el arbitraje. Otra cuestión importante es la arbitrabilidad de los supuestos en que la validez o nulidad del registro de la patente es suscitada en un litigio de infracción o violación de una patente.

221. La arbitrabilidad de los litigios cuyo objeto es la violación o infracción a una patente se analiza con arreglo a las leyes de cada país⁴¹¹, pues aún no existe una normativa internacional o comunitaria acerca de las materias que pueden ser sometidas a arbitraje. La Ley de Arbitraje española (Ley 60/2003) determina, en los Arts. 1 y 2, que

más detalles ver el estudio de análisis jurisprudencial hecho en BARRAL, W., PRAZERES, T., «Arbitragem no Brasil: análise jurisprudencial da lei 9.307/96», en *Direito Comercial Internacional: Arbitragem* (PIMENTEL, L.O., GOUVÊA DOS REIS, M., ORGS.). OAB/SC, 2002, Florianópolis, pp. 65-67.

⁴⁰⁹ El arbitraje de la OMPI: “Es particularmente apropiado para disputas relacionadas con PI o tecnología en términos más generales, por ejemplo, controversias que surgen de licencias de patentes, marcas o derecho de autor, acuerdos de investigación y desarrollo, contratos de desarrollo de programas informáticos, acuerdos de distribución, contratos de franquicia y acuerdos de coexistencia de marcas”. OMPI, *Guía del arbitraje de la OMPI*, Ginebra, p. 7.

⁴¹⁰ DOLINGER, J., TIBURCIO, C., *Direito Internacional Privado: Arbitragem comercial internacional*. Renovar, Rio de Janeiro, 2003, p. 75.

⁴¹¹ Según trabajo publicado por la ICC: “Actualmente, la mayoría de las disputas sobre propiedad intelectual son arbitrables en casi todos los países. La aceptación general de la naturaleza arbitrable de los derechos de propiedad intelectual también se refleja en el número de casos de disputas presentados ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Además, ciertas organizaciones han creado procedimientos específicos de arbitramento en materia de propiedad intelectual y han establecido listas de árbitros potenciales”. ICC. *Impacto y perspectivas de la protección a la propiedad intelectual en los negocios*. 10^o ed. Texto disponible en: http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/IP-Roadmap-2010%20FINAL%20web_18%2006%202010.pdf [Fecha de visita: 04.08.2014].

pueden someterse a arbitraje las cuestiones litigiosas en materia de libre disposición y excluye las cuestiones ya definidas con carácter definitivo por el Poder Judicial (“salvo los aspectos derivados de su ejecución”) y las materias en que las partes no tengan el poder de disponer libremente o en los casos en que las partes son incapaces (arbitrabilidad subjetiva).

Así, según la normativa española no existe ninguna prohibición al arbitraje que va juzgar la violación de un derecho de patente, pues es un derecho esencialmente patrimonial y susceptible de transacción. Haciendo un estudio de Derecho comparado en el ámbito europeo, también pueden analizarse otras leyes que consideran arbitrable cuestiones relativas a infracción de patente, como es el caso del Código Civil italiano que, en el Art. 806, permite el arbitraje en los casos de materias disponibles.

En este mismo sentido se encuentra la Ley de Arbitraje portuguesa (Ley 31/86)⁴¹². Según la Ley de Alemania, también se permite el arbitraje en estos litigios, pues la normativa indica que son arbitrables las “*pretensiones que tienen un valor económico para las partes*” (Art. 1030 del ZPO – Zivilprozessordnung). Por su parte, en Francia⁴¹³ también se adopta la regla de que son arbitrables las

⁴¹² Art.1.1 – “*Desde que por lei especial não esteja submetido exclusivamente aos tribunais do Estado ou a arbitragem necessária, qualquer litígio respeitante a interesses de natureza patrimonial pode ser cometido pelas partes, mediante convenção de arbitragem, à decisão de árbitros*”.

⁴¹³ Edouard Fortunet afirma que en Francia el arbitraje para litigios de patentes no es el medio más utilizado para la resolución de esas controversias. Sin embargo, para el autor, esa práctica es creciente principalmente después de las modificaciones legislativas ocurridas en Francia en 1978 y 1992 que permitieron aclarar la cuestión cuanto a la arbitrabilidad de los litigios por infracción a patentes. Para más detalles

cuestiones relacionadas a Derechos disponibles, según lo preceptuado en el Código Civil francés⁴¹⁴.

222. Continuando el análisis de Derecho comparado, tenemos que en los EE.UU. también son arbitrables los litigios cuyo objeto sea una patente⁴¹⁵. La Ley Modelo de la UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional prevé que son arbitrables las cuestiones comerciales (de naturaleza contractual o no). Es interesante la disposición de la Ley Modelo, pues expresamente excluye cualquier diferencia entre los litigios de naturaleza contractual u obligacional. Normalmente, los litigios internacionales en los que el objeto de la demanda sea la violación de un Derecho de patente no tienen fundamento en un contrato de licencia o de transferencia de tecnología. Así, son, en la mayor parte de las demandas, litigios basados en infracción de una relación jurídica extracontractual (obligacional).

223. En el ámbito del MERCOSUR, como se ha dicho, tenemos que Brasil (Art. 1 de la Ley 9.307/1996) determina que son arbitrables “los litigios relativos a derechos patrimoniales disponibles”⁴¹⁶. En este

ver FORTUNET, E., «Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France», en *Kluwer Law International*, Vol. 26, 2010, pp. 281 - 299

⁴¹⁴ Artículo 2059 – “Todas las personas pueden establecer compromiso sobre los derechos que se encuentran bajo su libre disposición”.

Artículo 2060 – “No se pueden establecer compromisos sobre las cuestiones de estado y de capacidad de personas, sobre las relativas al divorcio y la separación de cuerpos o sobre las disputas que interesen a las colectividades públicas y los establecimientos públicos y más generalmente en todas las materias que interesen al orden público. Sin embargo, determinadas categorías de establecimientos públicos de carácter industrial y comercial pueden ser autorizadas por decreto a comprometer”.

⁴¹⁵ Vid. PLANT, D.W., «Arbitrability of Intellectual Property Issues in The United States», en *The American Review of International Arbitration (ARIA)*, Vol. 5, Núm. 1-4, pp. 2-26.

⁴¹⁶ En ese sentido Selma Ferreira Lemes afirma que en Brasil es posible el arbitraje de algunas cuestiones relacionadas a la propiedad intelectual. Es decir, los litigios

mismo sentido se pronuncia Argentina (Art. 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)⁴¹⁷ que determina la posibilidad de prorrogar el litigio de naturaleza patrimonial por la voluntad de las partes. Paraguay (Art. 2 de la Ley 1879 de 2002)⁴¹⁸ y Uruguay (arts. 472 y 476 del Código General del Proceso)⁴¹⁹ también indican como características del litigio susceptible de ser sometido a arbitraje, la naturaleza patrimonial del objeto y la posibilidad de que las partes puedan transigir al respecto (que no hubiera ninguna prohibición expresa de sumisión del contenido al arbitraje).

Por último, se tiene que observar la legislación venezolana, que en la Ley de Arbitraje Comercial determina, en el Art. 3, que son susceptibles de arbitraje los litigios pasibles de transacción y que las

provenientes de derechos de propiedad intelectual son arbitrables con excepción de los casos que tenga como objeto la nulidad o validez del registro de la propiedad intelectual u otras cuestiones de interés público. LEMES, S., *Arbitrabilidad de litigios na Propriedade Intelectual*. Disponible en: <http://www.selmalemes.com.br/artigos_juridicos.php>. [Fecha de visita: 02.03.2015].

⁴¹⁷ Art. 1: “*CARACTER. - La competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable. Sin perjuicio del dispuesto por los tratados internacionales y por el artículo 12, inciso 4°, de la Ley 48, se exceptúa la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales, que podrá ser prorrogada de conformidad de partes. Si estos asuntos son de índole internacional, la prórroga podrá admitirse aún a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República, salvo en los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga está prohibida por Ley*”.

⁴¹⁸ Art. 2°.- “*Objeto de arbitraje. Toda cuestión transigible y de contenido patrimonial podrá ser sometida a arbitraje siempre que sobre la cuestión no hubiese recaído sentencia definitiva firme y ejecutoriada. No podrán ser objeto de arbitraje aquellas en las cuales se requiera la intervención del Ministerio Público*”.

⁴¹⁹ Art. 472. “*Procedencia - Toda contienda individual o colectiva, podrá ser sometida por las partes a resolución de un tribunal arbitral, salvo expresa disposición legal en contrario.*

La ley reconoce de pleno derecho los laudos emitidos por árbitros designados, ya sea por las partes, o por un tribunal judicial, así como los dictados por los tribunales formados por las cámaras de arbitraje, a los que se sometan las partes”.

Art. 476. “*Causas excluidas del arbitraje - No pueden someterse a proceso arbitral las cuestiones respecto a las cuales está prohibida la transacción*”.

partes sean capaces de transigir. Es interesante que en Venezuela exista previsión expresa de la prohibición de arbitraje para los actos derivados del poder de imperio del Estado, de modo que entendemos que la validez de la patente se encaja en esta hipótesis⁴²⁰.

224. El MERCOSUR tiene una normativa específica relativa al arbitraje que es el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del MERCOSUR. Este Acuerdo tiene como objetivo regular el arbitraje como medio alternativo para la resolución de las controversias comerciales surgidas en las relaciones contractuales entre personas físicas o jurídicas⁴²¹. El Acuerdo del MERCOSUR prevé la adopción del arbitraje para las resoluciones de los conflictos de naturaleza contractual comercial, lo que aparentemente distancia la aplicación de este Acuerdo de los litigios de infracción de patente, que tienen, normalmente, naturaleza extracontractual⁴²². En sentido contrario,

⁴²⁰ Art. 3º. *“Podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de transigir.*

Quedan exceptuadas las controversias:

(...)

a. *Directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado o de personas o entes de derecho público”.*

⁴²¹ Art. 1. *“Objeto: El presente Acuerdo tiene por objeto regular el arbitraje como medio alternativo privado de solución de controversias, surgidas de contratos comerciales internacionales entre personas físicas o jurídicas de derecho privado”.*

⁴²² *Ámbito de aplicación: Art. 3. “Ámbito material y espacial de aplicación*

El presente Acuerdo se aplicará al arbitraje, su organización y procedimientos, y a las sentencias o laudos arbitrales, si mediare alguna de las siguientes circunstancias:

a) *la convención arbitral fuere celebrada entre personas físicas o jurídicas que en el momento de su celebración, tengan ya sea su residencia habitual, el centro principal de sus negocios, la sede, sucursales, establecimientos o agencias, en más de un Estado Parte del MERCOSUR.*

b) *el contrato base tuviere algún contacto objetivo –jurídico o económico- con más de un Estado Parte del MERCOSUR.*

c) *las partes no expresaren su voluntad en contrario y el contrato base tuviere algún contacto objetivo –jurídico o económico- con un Estado Parte, siempre que el tribunal tenga su sede en uno de los Estados Partes del MERCOSUR.*

existen las legislaciones nacionales de los países miembros que permiten el arbitraje tanto para los conflictos de naturaleza contractual como no contractual, siempre exigiendo que el objeto sea un Derecho patrimonial disponible⁴²³.

Como los litigios analizados en esta tesis son extracontractuales (infracción de patente o nulidad del registro), es más adecuada la aplicación de las legislaciones nacionales, pues el Acuerdo del MERCOSUR tan sólo menciona los litigios de naturaleza contractual.

225. Pensamos que lo esencial sería la creación de una normativa específica en el ámbito comunitario del MERCOSUR con el objetivo de armonizar las legislaciones nacionales y crear mecanismos que faciliten el cumplimiento de las medidas provisionales y decisiones finales (laudos) del arbitraje, creando un ambiente definitivamente favorable al arbitraje comercial entre personas físicas o jurídicas de los países miembros, incluso señalando reglas unificadas sobre la circulación y el cumplimiento de los laudos. La normativa que existe en la actualidad no asegura que las decisiones emitidas en el marco de un

d) el contrato base tuviere algún contacto objetivo -jurídico o económico- con un Estado Parte y el tribunal arbitral no tuviere su sede en ningún Estado Parte del MERCOSUR, siempre que las partes declaren expresamente su intención de someterse al presente Acuerdo.

e) el contrato base no tuviere ningún contacto objetivo –jurídico o económico- con un Estado Parte y las partes hayan elegido un tribunal arbitral con sede en un Estado Parte del MERCOSUR, siempre que las partes declaren expresamente su intención de someterse al presente Acuerdo”.

⁴²³ El profesor Guillermo Palao resalta que en Latinoamérica, de forma general, las legislaciones determinan como arbitrables las diferencias que fueran disponibles para las partes o que pudieran ser objeto de transacción. PALAO MORENO, G., «Líneas generales del arbitraje comercial internacional en las últimas reformas normativas en Latinoamérica», en *El arbitraje interno e internacional en Latinoamérica – regulación presente y tendencias futuras* (ZAPATA DE ARBELÁEZ, A., BARONA VILAR, S., ESPLUGUES MOTA, C., DIRS.) Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010, p. 27.

procedimiento arbitral se cumplan rápidamente en los países miembros, lo que desincentiva la adopción de este medio alternativo de resolución de litigios en las demandas internacionales entre personas localizadas en esos países.

En general, los litigios internacionales por infracción de patente son arbitrables en España y Brasil, así como en otros tantos países como los citados: miembros del Mercosur, Portugal⁴²⁴, Italia, Alemania, Francia y EE.UU. Esta posibilidad es resultado de la naturaleza del Derecho de propiedad del inventor sobre la patente, que es un Derecho patrimonial disponible. La disponibilidad de un Derecho patrimonial es el principal elemento en las legislaciones nacionales que permiten someter a arbitraje un litigio.

226. A partir de lo expuesto se concluye que no hay ningún impedimento normativo con relación al arbitraje de litigios cuyo objeto sea una violación de un Derecho de patente. La única dificultad es que normalmente son relaciones jurídico obligaciones, es decir, no tienen ningún contrato como marco jurídico de la relación y, por ello, las partes tendrán que recurrir al arbitraje mediante un acuerdo celebrado espontáneamente una vez surgida la controversia (por ejemplo, mediante un convenio arbitral).

⁴²⁴ Para el jurista portugués Dário Moura Vicente los litigios por infracción de patente son arbitrables. Ya los litigios de validez del registro de patente para ese autor no son arbitrables. Por fin, Moura Vicente resalta que en caso de litigio por infracción de patente en que la cuestión de la validez es argüida como materia incidental por el demandado es posible que la decisión se refiera también a la validez, pero los efectos son solo *inter partes*. MOURA VICENTE, D., *A tutela internacional da propriedade intelectual...*, cit., pp. 430-431.

2.1. La arbitrabilidad de los litigios internacionales de declaración de nulidad del registro de la patente

227. Una materia muy controvertida es la posibilidad de someter un litigio cuyo objeto sea la declaración de nulidad del registro de una patente a arbitraje. La problemática se justifica a partir de la idea de que el registro es una manifestación estatal a través de la cual la Administración Pública, por medio de un órgano específico, otorga al solicitante la titularidad y el monopolio sobre la invención. Así, la principal pregunta que debe hacerse es si un tribunal arbitral podría declarar nulo el registro de patente otorgado por el Estado.

228. Al analizar la normativa brasileña sobre arbitraje la respuesta más objetiva es que no es posible. Como ya se ha explicado, sólo los litigios cuyo objeto sea un Derecho de naturaleza patrimonial disponible pueden someterse a arbitraje. Aunque las patentes tengan también naturaleza patrimonial y sean disponibles, la demanda interpuesta ante el tribunal no se refiere a un daño, ni a la transferencia, ni a la licencia de la patente, sino la validez o la nulidad del acto estatal de registro.

Es decir, se estaría confiriendo al tribunal arbitral facultades para revisar un registro público, analizando el fondo del acto para, al final, declarar que el registro cumplió las exigencias legales, por lo que es válido, o que no cumplió los requisitos previstos en la normativa, por lo que es nulo. Así, en el Derecho brasileño es totalmente imposible, al menos en la actualidad, analizar mediante arbitraje la validez o nulidad del registro de la patente.

229. De modo comparativo, el Derecho español también define que solo los derechos de libre disposición pueden ser objeto de arbitraje. Sin embargo, en España, la doctrina ya acepta que el tribunal arbitral decida incidentalmente sobre la validez o nulidad de la patente en una demanda cuyo objeto principal sea la infracción de una patente o una cuestión de naturaleza contractual. En este sentido, cumple citar a Miguel Asensio como representante que defiende esta posibilidad siempre que la validez o nulidad sea declarada incidentalmente y sus efectos se produzcan estrictamente entre las partes del proceso (efectos *inter partes*)⁴²⁵.

En EE.UU., el 35US Code en el §294, apartado “a”, recoge la posibilidad expresa de que las partes sometan a arbitraje demandas, directa o incidentalmente, sobre la validez de una patente, siempre que esta posibilidad conste expresamente en el compromiso arbitral⁴²⁶. Otra normativa que merece la pena destacar a efectos comparativos con la legislación brasileña es la de Bélgica, que de manera más directa permite que los litigios sobre la validez de patentes se sometan a arbitraje, produciendo efectos *erga omnes* y siendo susceptibles de

⁴²⁵ DE MIGUEL ASENSIO, P.A., «Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial», en *Arbitraje*, No. 1, Vol VII, 2014, pp 81-101.

⁴²⁶ 35US Code en el §294 – “(a) A contract involving a patent or any right under a patent may contain a provision requiring arbitration of any dispute relating to patent validity or infringement arising under the contract. In the absence of such a provision, the parties to an existing patent validity or infringement dispute may agree in writing to settle such dispute by arbitration. Any such provision or agreement shall be valid, irrevocable, and enforceable, except for any grounds that exist at law or in equity for revocation of a contract”.

modificar directamente el registro de la patente en el organismo competente⁴²⁷.

El Derecho francés dispone de otra forma sobre esta materia. En primer lugar, el Código de Propiedad Intelectual determina que la competencia para litigios sobre patentes corresponde a los tribunales superiores. Sin embargo, el segundo apartado del Art. L615-17 señala que la competencia atribuida no crea obstáculos al arbitraje en los términos de los Arts. 2059 y 2060 del Código Civil, que indican que los litigios sometidos a arbitraje deben tener como objeto un Derecho de libre disposición; y el segundo apartado del Art. 2060 determina que si el objeto tiene carácter industrial, la demanda puede decidirse mediante arbitraje siempre que haya disposición expresa de la voluntad de las partes en el compromiso arbitral⁴²⁸.

⁴²⁷ Loi Sur les Brevets d'invention de Belgique - 51.- 1er. *Lorsqu'un brevet est annulé, en totalité ou en partie, par un jugement ou un arrêt ou par une sentence arbitrale, la décision d'annulation a contre tous l'autorité de la chose jugée sous réserve de la tierce opposition. Les décisions d'annulation passées en force de chose jugée sont inscrites au Registre.*

⁴²⁸ Code de la Propriété Intellectuelle – Article L615-17 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - Art. 1

Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris dans les cas prévus à l'article L. 611-7 ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. (...)

Code Civil - Article 2059 - *Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.*

Article 2060 - *On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.*

230. El arbitraje en Brasil, y máxime cuando se trata de patentes, se encuentra poco desarrollado y, sin duda, requiere un estrecho intercambio entre la doctrina, a partir de la academia jurídica, y los actores del arbitraje (árbitros y abogados) brasileños y extranjeros, principalmente de países en los que la cuestión está más desarrollada. A partir de ahí, será posible consolidar un sistema de arbitraje y jurisprudencia de tribunales estatales que atiendan a los intereses de los inventores e inversores del sector tecnológico. Para ello, creemos que es esencial adoptar el criterio de que el arbitraje puede declarar la nulidad o la validez de la patente, directa o incidentalmente, con efectos *inter partes*, pues así se preservan los Derechos de terceros.

2.2. La declaración incidental de nulidad en el litigio internacional por infracción de patente

231. La mayor parte de los litigios internacionales en materia de patentes sometidos a arbitraje tienen como objeto la discusión de alguna infracción al Derecho de exclusividad de la producción del titular, pero al igual que ocurre en las demandas presentadas ante tribunales estatales, es posible que el demandado en el arbitraje presente en su defensa la tesis de que no existe infracción pues el registro de la patente es nulo. En este caso, el tribunal arbitral tiene en frente un serio problema que debe analizarse bajo dos aspectos: (i). El

Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.

primero es el mismo que tienen los tribunales estatales. El fuero para los litigios de nulidad de patente es exclusivo, es decir, solamente los Tribunales del lugar del registro puede anularlo; (ii). El segundo aspecto, es la posibilidad de que el tribunal arbitral limite los efectos de la resolución incidental de nulidad, sin afectar a terceros no presentes en la demanda. Esta posibilidad se analiza más adelante.

De esta forma, en general, la doctrina y algunas normativas nacionales⁴²⁹ permiten que los árbitros decidan la cuestión de la validez del registro de la patente, aunque la mayoría de los países atribuyen a esta decisión tan solo un efecto *inter parte*. Una importante resolución del Tribunal de Apelación de París decidió que el árbitro es competente para pronunciarse sobre la nulidad de una patente cuando dicha nulidad es invocada como materia de defensa. Para el tribunal parisiense esa decisión del árbitro produce efectos solo entre las partes⁴³⁰.

⁴²⁹ Se admite la producción de efectos *erga omnes* para el análisis del árbitro sobre la nulidad/validez de la patente en Bélgica (*Loi sur les brevets d'invention*, artículo 51) y Estados Unidos (35 USC Section 294). Ya en Australia, Alemania, Reino Unido y Holanda es permitido el arbitraje sobre validez de las patentes pero la decisión tiene efecto solo *inter partes*. Vid. LEMES, S.F. «Arbitragem em propriedade intelectual», texto disponible en http://www.selmalemes.com.br/artigos/artigo_juri34.pdf [Fecha de visita: 05.05.2015].

⁴³⁰ Vid. *Société Liv Hidravlika DOO v. Diebolt SA*, decisión de 28 de febrero de 2008: «... la question de la validité du brevet débattue de manière incidente à l'occasion d'un litige de nature contractuelle peut, ainsi que le relève l'arbitre, lui être soumise, l'invalidité éventuellement constatée n'ayant, pas plus que s'il s'agissait de la décision d'un juge, d'autorité de la chose jugée car elle ne figure pas au dispositif, qu'elle n'a d'effet qu'à l'égard des parties, de même d'ailleurs qu'une décision en faveur de la validité, les tiers pouvant toujours demander la nullité du brevet pour les mêmes causes ». Texto disponible en : http://www.apdi.pt/pdf/Regime_especial_de_resolucao_de_conflitos_em_materia_de_patentes.pdf [Fecha de visita: 21.04.2015].

232. En España la cuestión se encuentra abierta⁴³¹. Como se ha expuesto, la mayoría de los países en que la nulidad del registro de la patente puede resolverse mediante arbitraje, los efectos del laudo son solo *inter partes*, como se ha explicado en el apartado anterior. Esta nos parece la postura más acertada, pues, como el registro de la patente lo concede el Estado, no es correcto que un laudo arbitral pueda decidir la nulidad o validez del registro con efectos *erga omnes*. No obstante, entre las partes es posible conocer la cuestión de la validez cuando se suscita incidentalmente (en la defensa del demandado) y que la decisión acerca de esa cuestión produzca efectos entre el demandado y el demandante.

233. En Brasil, la doctrina es unánime en el sentido de que el arbitraje no podrá resolver sobre la validez del registro de la patente (tanto en la demanda inicial o como materia alegada en la defensa). La doctrina no admite la arbitrabilidad de cuestiones como la validez o nulidad de la patente y lo justifican en que (i) se trata de una competencia exclusiva del Estado; (ii) la arbitrabilidad de la validez de la patente es contraria al orden público; y, (iii) las decisiones sobre la validez de la patente necesitan la publicidad y los efectos *erga omnes* inherentes a los procesos judiciales estatales. Así, en Brasil, según la doctrina, solo se permite el arbitraje de materias obligacionales (como infracción) acerca

⁴³¹ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P.A., «Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial», *cit.*, pp 81-101. Véase también el informe presentado por la ICC. En el apartado en que se analiza la arbitrabilidad de los litigios de patentes en diferentes países del mundo, el informe concluye que en España no es posible el arbitraje sobre validez o nulidad del registro de patente, pues la jurisdicción estatal es exclusiva para esos supuestos. ICC, «Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration», en *ICC - International Court of Arbitration Bulletin 1998*, No. 1, Vol. 9, p. 8.

de patentes o sobre derecho contractual, como en una transferencia de tecnología prevista en contrato⁴³².

234. En nuestra opinión, es equivocada la posición de la doctrina brasileña. De nuevo, como hicimos en el apartado anterior, defendemos la posibilidad de que se analice la validez/nulidad de la patente como cuestión incidental en el litigio por infracción, incluso en la vía arbitral, con efectos *inter partes*. Si no se considera esta posibilidad, aunque sea solo con efectos *inter partes*, el laudo sobre la infracción perderá sus efectos, pues no se puede considerar como infracción la utilización indebida de una patente cuyo registro declara nulo una posterior resolución judicial. De esta forma, el arbitraje pierde su autonomía con relación al poder judicial estatal, en la medida en que, en la legislación brasileña, el arbitraje queda en suspenso hasta que el tribunal estatal competente decide sobre la validez o nulidad del registro.

⁴³² Luiz Antonio Scavone Junior sostiene la opinión que, frente a una cuestión incidental y prejudicial, el Tribunal Arbitral debe suspender en proceso y someter la cuestión al Poder Judicial para que decida acerca del incidente, y solamente después, continuará el arbitraje. SCAVONE JUNIOR, L.A., *Manual de Arbitragem*. 4º ed. RT, São Paulo, 2010, p. 134.

3. EL CONVENIO ARBITRAL Y LOS LITIGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y DE NULIDAD DE PATENTE EN LA LEY BRASILEÑA DE ARBITRAJE

235. El convenio arbitral en el arbitraje internacional por infracción de patente es uno de los temas más discutibles. Infringir una patente es violar una obligación típicamente extracontractual, pues no existe un contrato entre el infractor y el propietario de la patente, pero sí una imposición legal que, en líneas generales, obliga a todos a respetar la titularidad y la exclusividad que tiene el titular de la patente⁴³³.

Como se ha señalado, la infracción de una patente tiene naturaleza extracontractual, lo que dificulta que se indique el arbitraje, dada la inexistencia de un instrumento contractual que antes de que surja el conflicto de intereses prevea el arbitraje como medio para la resolución de la disputa⁴³⁴. En los supuestos de infracción de patente, solo después de que haya surgido un conflicto de intereses las partes de común acuerdo pueden elegir el arbitraje para resolver la disputa.

Esta es justamente la dificultad, pues, una vez surgido el conflicto, las partes normalmente no hacen negociaciones que busquen la sumisión a arbitraje o la composición amistosa del litigio. Sin embargo, si las partes son personas jurídicas de Derecho privado

⁴³³ CAHALI, F.J., *Curso de Arbitragem*. 4ª ed. RT, São Paulo, 2014, p 105.

⁴³⁴ Es importante señalar que existe la posibilidad de que la infracción del registro de la patente ocurra en el marco de una relación contractual previa que contenga una cláusula arbitral. En ese caso, la naturaleza de la relación jurídica entre las partes del litigio no es extracontractual, y sí contractual. La relación jurídica no nace con la infracción, sino con el contrato.

(empresas), es más probable que busquen el arbitraje pues tienen intereses económicos que no pueden esperar la demora de la justicia estatal.

Ya se adelanta que no obstante sea difícil que las partes después de que haya surgido el conflicto firmen un convenio arbitral, no sea algo imposible⁴³⁵. El arbitraje tiene muchas ventajas y, por ello, es importante que las partes implicadas en un litigio surgido de una obligación extracontractual ponderen la importancia de sus intereses y elijan el arbitraje. Esta elección tiene que hacerse por medio de un convenio arbitral, pues, como el objeto del litigio (infracción a patente) tiene naturaleza extracontractual, no existe una cláusula compromisoria anterior entre las partes.

236. El convenio arbitral es un acuerdo escrito en el que las partes se comprometen a someter el litigio existente o posiblemente existente a arbitraje⁴³⁶. Por "escrito" se entiende la utilización de medios como fax y correo electrónico, además de los medios tradicionales, como documentos escritos en papel. Es decir, es válido el convenio arbitral cuando sea posible su comprobación por cualquier medio que permita

⁴³⁵ Robert Briner resalta el vínculo contractual como un elemento importante para que se tenga el arbitraje de un conflicto acerca del tema propiedad intelectual. Para eso ver: BRINER, R., «The Arbitrability of Intellectual Property Disputes With Particular Emphasis on the Situation in Switzerland», en *The American Review of International Arbitration (ARIA)*, No. 1-4, Vol. 5, pp. 13-38.

⁴³⁶ Actualmente está bastante común en Brasil la adopción de cláusulas mixtas, conocidas como cláusulas Med-Arb, en que las partes definen que anteriormente intentarán resolver el litigio por mediación, y que no logrando éxito, someterán el litigio al arbitraje. Para más detalles véase GABBAY, D.M., MAZZONETTO, N., KOBAYASHI, P., «Desafios e cuidados na redação de cláusulas de arbitragem», en *Arbitragem Comercial: Princípios, Instituições e Procedimentos* (BASSO, M., BERTINI PASQUOT POLIDO, F., COORDS.). Marcial Pons, São Paulo, 2013, pp.93-130.

su posterior consulta⁴³⁷. Cuando se trata de litigios internacionales por infracción de patente, la utilización de medios electrónicos es más eficaz, pues es probable que en algunas situaciones las partes implicadas en el litigio se encuentren en países diferentes.

Para que el convenio arbitral sea válido es necesario que esté firmado por partes capaces según las reglas de capacidad de la ley que va a aplicarse al caso y que el objeto del litigio sea arbitrable⁴³⁸. En relación con la capacidad de las partes, esta se refiere a la capacidad civil que tienen para realizar un negocio jurídico y ser parte en el procedimiento arbitral como demandante (titular de la patente) y demandado (posible infractor). Con relación a la arbitrabilidad, como ya se ha expuesto, las infracciones de Derechos de patente son arbitrables, pues las patentes tienen naturaleza patrimonial y el Derecho del propietario de explotar la patente es disponible. La legislación brasileña contiene una previsión expresa sobre el convenio arbitral como compromiso de sumisión a arbitraje (Art. 3 de la LA)⁴³⁹.

⁴³⁷ Beat Walter Rechsteiner explica que: “As leis modernas de arbitragem levam em consideração mais as exigências do comércio internacional do que o direito brasileiro, admitindo, para a validade da convenção de arbitragem, quanto à sua forma, meios de comunicação mais recentes e amplamente utilizados no comércio internacional. Neste sentido, tais legislações se deixaram inspirar pela Lei Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem Comercial Internacional de 21.06.1985, o qual exige apenas que a convenção de arbitragem deve constar de um documento escrito ou de uma troca de cartas, telex, telegramas ou qualquer outro meio de telecomunicação, provando a existência de uma convenção de arbitragem”. RECHSTEINER, B.W., *Arbitragem Privada Internacional no Brasil...*, cit., p. 66.

⁴³⁸ Existen demandados que intentan suspender el proceso arbitral alegando que el compromiso arbitral es inválido, inexistente o nulo. Tales acciones son conocidas como *anti-arbitration injunctions*. Esas acciones judiciales deben ser rechazadas por el juez estatal cuando son meramente para prorrogar y tumultuar el arbitraje. Véase BOSCO LEE, J., «Parecer: Eficácia da cláusula arbitral...», cit., p. 77.

⁴³⁹ La ley brasileña prevé dos formas de sumisión al arbitraje: la cláusula compromisoria (existente en un contrato) y el convenio/compromiso arbitral (Art. 3° de la Ley de Arbitraje).

De la misma forma, en España, existe una previsión expresa sobre el convenio arbitral en los Arts. 9, 10 y 11 de la LA⁴⁴⁰.

237. Es interesante analizar el Art. 9.6 de la LA española que trata de las especificidades del convenio arbitral en el arbitraje internacional. Este artículo dispone que la validez del convenio y la arbitrabilidad sean analizadas según las "... normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral, o por las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o por el derecho español". De modo alternativo, el convenio arbitral será válido en España si está de acuerdo con una de las tres fuentes previstas el Art. 9.6 de la LA española⁴⁴¹. Una vez más, las partes deben atender a la arbitrabilidad de los litigios internacionales por infracción de patente, pues si eligen una ley para la validez del convenio arbitral y otra para el fondo, las dos leyes deben considerar arbitrables los litigios por infracción de patente.

⁴⁴⁰ En ese mismo sentido está referido en el Art. 7 de la Ley Modelo de la UNCITRAL.

⁴⁴¹ ESPLUGUES MOTA, C., VERDERA SERVER, R., «Artículo 9. Forma y contenido del convenio arbitral», en *Comentarios a la Ley de Arbitraje* (BARONA VILAR, COORD), Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp. 315-411.

4. EL PRINCIPIO *KOMPETENZ-KOMPETENZ* Y LA LEY BRASILEÑA DE ARBITRAJE

238. En líneas generales el principio *kompetenz-kompetenz* permite que el árbitro decida sobre su propia competencia, en caso de que se lo plantee alguna de las partes⁴⁴². Esta regla tiene el objetivo de promover la seguridad jurídica del arbitraje, respetando la voluntad de las partes expresada en el convenio arbitral. El origen del *kompetenz-kompetenz* es la autonomía de la cláusula arbitral con relación al resto del negocio jurídico.

En el Derecho brasileño el *kompetenz-kompetenz* está en el Art. 8, apartado único, de la Ley de Arbitraje, en los siguientes términos: “*Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória*”. Es decir, el tribunal arbitral tiene autonomía y facultades para conocer de su propia existencia a partir del enjuiciamiento de la validez del convenio arbitral que le ha atribuido la competencia⁴⁴³.

⁴⁴² “O princípio da competência da competência dos árbitros faz destes, não só os únicos juizes da sua competência, mas os primeiros juizes desta”. SAMPAIO CAMELO, A., «A competência da competência e a autonomia do Tribunal Arbitral», em *RArb*, No. 40, año 11, RT, São Paulo, jan-mar 2014, p. 157.

⁴⁴³ En el mismo sentido que la legislación brasileña, la Ley española indica en el Art. 22.1 – “*Los árbitros estarán facultados para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia. A este efecto, el convenio arbitral que forme parte de un contrato se*

La jurisprudencia brasileña acepta de manera pacífica el principio *kompetenz-kompetenzk*, como se observa en la resolución dictada por el magistrado Sidnei Beneti, el 10 de octubre de 2013, en el proceso SEC 854, en la que se asentó el criterio de que el tribunal arbitral debe analizar las alegaciones de nulidad de la cláusula arbitral evitando la sumisión de la cuestión a la justicia estatal y con respeto a la voluntad de las dos partes exteriorizada en el convenio arbitral⁴⁴⁴.

239. Una vez más se vuelve sobre el argumento de que la seguridad jurídica⁴⁴⁵, importante para cualquier negocio jurídico, es esencial para las relaciones privadas que implican un Derecho de patente. La patente, desde su investigación, implica inversiones e intereses que superan a los particulares, influenciando incluso en el desarrollo económico, social y tecnológico del Estado. Así, una vez que las partes hayan decidido someter los litigios derivados de la relación jurídica a

considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo. La decisión de los árbitros que declare la nulidad del contrato no entrañará por sí sola la nulidad del convenio arbitral". Véase también, con redacción casi exacta, el art 16.1 de la Ley Modelo de UNCITRAL. La principal distinción entre la ley brasileña, y las normativas de España y la UNCITRAL es que las dos últimas imponen límites temporales para la presentación de excepción de incompetencia del tribunal arbitral al momento de la presentación de la contestación.

⁴⁴⁴ STJ – Proceso SEC 854, de 16 oct 2013: “3.- Ante a cláusula arbitral, de rigor a submissão da alegação de nulidade primeiramente ante o próprio tribunal arbitral, como resulta de sentença estrangeira homologanda, que atende ao princípio "Kompetenz Kompetenz", sob pena de abrir-se larga porta à judicialização nacional estatal prematura, à só manifestação unilateral de vontade de uma das partes, que, em consequência, teria o poder de, tão somente "ad proprium nutum", frustrar a arbitragem avençada". Texto disponible en: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200501238031&dt_publicacao=07/11/2013 [Fecha de visita: 21.06.2015]

⁴⁴⁵ El principio del *Kompetenz-Kompetenz* garantiza la buena fe en la relación jurídica existente, impidiendo que una de las partes impidan el arbitraje con medidas claramente adoptadas de mala fe. En eso sentido véase PARK, W.W, *Arbitration of international business disputes: Studies in law and practice*. Oxford University Press, Oxford/New York, 2006, p. 96.

arbitraje, es fundamental respetar y garantizar esta decisión, para que las ventajas del arbitraje puedan contribuir a la resolución célere y técnicamente cualificada del litigio.

El principio del *kompetenz-kompetenz* preserva la integridad del arbitraje al garantizar la voluntad de las partes, en la medida en que garantiza que dicha voluntad sea respetada incluso aunque se cuestione, pues cualquier controversia sobre la nulidad y la competencia del arbitraje deberá decidirla el propio tribunal arbitral.

5. PECULIARIDADES DEL PROCESO ARBITRAL EN LOS DIVERSOS TIPOS DE LITIGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y DE NULIDAD DE PATENTES: ANÁLISIS A PARTIR DE LA LEY BRASILEÑA DE ARBITRAJE

240. Muchas son las peculiaridades del arbitraje con relación al proceso judicial. En este apartado se tratarán algunas de ellas, como el lugar del arbitraje y sus efectos en relación con los litigios por infracción de patente; la designación del árbitro o árbitros; la confidencialidad, como característica inherente al proceso arbitral; la producción de pruebas en el curso del proceso arbitral; y, la concesión de medidas cautelares o provisionales en el curso del arbitraje.

5.1. El lugar del arbitraje internacional

241. El lugar del arbitraje⁴⁴⁶ en los supuestos de infracción de patente es uno de los elementos de mayor importancia en el desarrollo del procedimiento arbitral. Las partes deben determinar como lugar del arbitraje aquel en el que sean arbitrables los litigios por infracción de patentes y que tenga una ley de arbitraje que permita la adopción de medidas cautelares y la elección de la ley material aplicable, así como que cuente con un eficaz sistema de ejecución del laudo. Es decir, es ideal el lugar (país o estado federado, en el caso de federaciones) que ofrezca un entorno propicio y partidario al desarrollo de todo el arbitraje, que reconozca a las partes la mayor libertad posible⁴⁴⁷ y no considere el arbitraje internacional como un arbitraje extranjero⁴⁴⁸.

⁴⁴⁶ Por lugar del arbitraje el Profesor Guillermo Palao explica: "... hay que entender el sitio donde se va a desarrollar [el arbitraje]". Más adelante Guillermo Palao destaca que el lugar del arbitraje incluye el lugar donde se va dictar el laudo, que incluso, si es la voluntad de las partes, puede ser diverso del lugar donde se desarrolló el procedimiento arbitral. Vid. PALAO MORENO, G., «El lugar de arbitraje y la 'deslocalización' del arbitraje comercial internacional», en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado* 2011, No. 130, Año XLIV, pp. 171-205.

⁴⁴⁷ Carlos Alberto Carmona sobre la autonomía que las partes poseen explica que "Em sede de arbitragem, porém, muitos problemas são resolvidos com a expressa escolha da lei aplicável pelas próprias partes, de tal sorte que o árbitro não terá que recorrer às regras de conflitos de leis para estabelecer a norma que regerá o caso concreto. Faz-se mister frisar que as regras de direito, a que se refere o Art. 2º §1º, são tanto de direito material quanto processual: quanto às regras de direito processual, nada impede que as partes criem normas específicas para solucionar o litígio, reportem-se às regras de um órgão arbitral institucional ou até mesmo adotem as regras procedimentais de um código de processo civil estrangeiro". CARMONA, C.A., *Arbitragem e processo: um comentário à lei 9.307/96...*, cit., p. 15.

⁴⁴⁸ Guillermo Palao en sus comentarios al artículo 26 de la ley española de arbitraje (LA) explica que es esencial que la ley nacional de arbitraje confiera al arbitraje internacional desarrollado en su territorio la misma posición y situación jurídica que tiene el arbitraje nacional, y no trate el arbitraje internacional desarrollado en su

La Ley Modelo de la UNCITRAL, en el Art. 20, determina que es de libre disposición para las partes señalar el lugar del arbitraje⁴⁴⁹. Pero si las partes no lo hacen, el tribunal arbitral determinará el lugar en función de las circunstancias del litigio y los intereses de las partes⁴⁵⁰. En este mismo sentido, la LA española⁴⁵¹ que prevé la materia en el Art. 26. La ley brasileña prevé en el Art. 10, apartado IV, que en el compromiso arbitral las partes determinarán el lugar donde será dictado el laudo, así como, si quisieran, podrán determinar en el compromiso arbitral el lugar o los lugares donde se desarrollará el arbitraje (Art. 11, I).

242. La diversidad de legislaciones sobre arbitraje permite que las partes elijan el lugar más propicio para desarrollar el arbitraje del litigio por infracción de patente. Lugar más propicio es aquel que garantiza

territorio como un arbitraje extranjero, exigiendo, por ejemplo, la concesión del exequátur para su ejecución. Véase PALAO MORENO, G., «Artículo 26 – Lugar del arbitraje», en *Comentarios a la Ley de Arbitraje* (BARONA VILAR, COORD.), Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp. 937-965.

⁴⁴⁹ El artículo 39.a del Reglamento de Arbitraje de la OMPI prevé que el arbitraje se desarrollará en el lugar indicado por las partes, y que si no hay disposición expresa de las partes acerca del lugar del arbitraje eso será determinado por el Centro.

⁴⁵⁰ Art. 20. “Lugar del arbitraje

1) Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje, atendidas las circunstancias del caso, inclusive las conveniencias de las partes.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones entre sus miembros, para oír a los testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar mercancías u otros bienes o documentos”.

⁴⁵¹ Art. 26. “Lugar del arbitraje.

1. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. A falta de acuerdo, lo determinarán los árbitros, atendidas las circunstancias del caso y la conveniencia de las partes.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los árbitros podrán, previa consulta a las partes y salvo acuerdo en contrario de éstas, reunirse en cualquier lugar que estimen apropiado para oír a los testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar o reconocer objetos, documentos o personas. Los árbitros podrán celebrar deliberaciones en cualquier lugar que estimen apropiado.

seguridad jurídica y la eficacia al arbitraje. En Brasil, por ejemplo, es posible anular el laudo arbitral en diversos supuestos (Art. 32 de la LA brasileña)⁴⁵².

En Bélgica, el laudo arbitral no puede ser anulado si las partes son extranjeras o si no son residentes en el país (Art. 1717.iv del *code judiciaire belge*). En Suiza, el laudo no puede ser anulado si las partes no están domiciliadas en Suiza o si renunciaron expresamente al recurso de anulación (*Art. 192 - loi fédérale sur droit international privé du 1987*). Las partes deben, cuando asumen el compromiso arbitral, buscar la legislación que mejor atiendan sus expectativas y necesidades⁴⁵³. Considerando estos ejemplos, Brasil es menos propicio para el arbitraje en comparación con Bélgica y Suiza, pues garantiza una menor seguridad jurídica para las partes que estos países.

243. Además, es importante resaltar que el árbitro o los árbitros deberán respetar la disposición hecha por las partes con relación al lugar del arbitraje, pues, en caso contrario, el laudo podrá ser anulado

⁴⁵² Guillermo Palao afirma que en América Latina de modo generalizado la acción de nulidad contra el laudo es la única vía de recurso. PALAO MORENO, G., «Nuevas tendencias en materia de arbitraje comercial internacional en América Latina», en *Arbitraje y justicia en el siglo XXI* (BARONA VILAR, S., DIR.). Thomson Civitas, Navarra, 2007, p. 233.

⁴⁵³ Para João Bosco Lee ese *forum shopping* es un atractivo del arbitraje. Vid. BOSCO LEE, J., «A especificidade da arbitragem comercial internacional», en *Estudos de Arbitragem* (MELO VALENÇA FILHO, C., BOSCO LEE, J, ORGS.) Juruá, Curitiba, 2009, p. 254.

o negarse su ejecución (laudo dictado fuera de los límites del convenio arbitral)⁴⁵⁴.

5.2. Idioma del arbitraje

244. El idioma del arbitraje es una elección formal. Sin embargo, cabe realizar algunas observaciones sobre la elección del idioma, con el objetivo de disminuir el coste del litigio. La primera, es con relación al idioma de los árbitros y de las partes. Si existe un idioma que prevalece, se aconseja que este sea el indicado para los procedimientos y laudo arbitral, pues elimina o reduce la necesidad de servicios de traducción⁴⁵⁵.

⁴⁵⁴ En Brasil la nulidad en ese caso está prevista en el artículo 32.IV (*“Art. 32. É nula a sentença arbitral se: [...]IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem;”*) y la negación del reconocimiento o ejecución en el artículo 38. V (*Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução de sentença arbitral estrangeira, quando o réu demonstrar que: [...] V - a instituição da arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral ou cláusula compromissória;*). En España la anulación en ese supuesto, está prevista en el artículo 41.1.d (*Art. 41.1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe: [...] d) Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley.*)

⁴⁵⁵ Guillermo Palao Moreno explica que por “idioma del arbitraje” hay que entender aquel que va a ser empleado en el procedimiento arbitral y, consecuentemente, el que va a ser utilizado, en línea de principio, “en los escritos de las partes, en las audiencias, en los laudos y en las decisiones o comunicaciones de los árbitros” (salvo que las partes, o en su caso los árbitros, establezcan otra cosa al respecto”. Palao Moreno, G., «Artículo 28 – Idioma del Arbitraje», en *Comentarios a la Ley de Arbitraje* (BARONA VILAR, COORD.). Thomson Civitas, Madrid, 2004, p. 937.

La segunda observación es con relación al país en el que probablemente se ejecute la decisión dictada en un arbitraje por violación del derecho de patente. Si la decisión se redacta en el idioma oficial de país de ejecución, la parte solicitante no tendrá que soportar el coste de traducción del laudo y las partes esenciales del proceso, ahorrando tiempo y recursos financieros.

245. La ley brasileña de arbitraje no dispone sobre la elección del idioma, pero a partir del principio de autonomía de la voluntad que guía a las partes en este proceso se puede llegar a la conclusión de que es lícito elegir un idioma extranjero. La ley española, en el Art. 28, dispone expresamente que las partes pueden acordar el idioma del arbitraje y que, a la falta de acuerdo, el arbitraje se desarrollará en cualquier de los idiomas oficiales del lugar. La normativa permite también que la parte se pronuncie en el idioma que utilice, en caso de que alegue desconocimiento de la lengua del arbitraje⁴⁵⁶.

⁴⁵⁶ En el mismo sentido ver la Ley Modelo Uncitral: Artículo 22. “*Idioma* 1) Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que hayan de utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el tribunal arbitral determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. Este acuerdo o esta determinación será aplicable, salvo que en ellos mismos se haya especificado otra cosa, a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias, y a cualquier laudo, decisión o comunicación de otra índole que emita el tribunal arbitral. 2) El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental vaya acompañada de una traducción al idioma o los idiomas convenidos por las partes o determinados por el tribunal arbitral”.

5.3. La elección de los árbitros

246. Designar al árbitro o árbitros es uno de los momentos más importantes del procedimiento de arbitraje. Las partes deben señalar árbitros especializados y experimentados para la buena conducción del litigio y la calidad final del laudo que atienda a todas las cuestiones planteadas a luz de las reglas jurídicas indicadas por las partes⁴⁵⁷.

Si se trata de los litigios internacionales por infracción de patente es esencial que las partes elijan árbitros especialistas en Derecho Internacional Privado y patentes, así como que tengan experiencia en cuestiones de esta naturaleza. Si las partes son de países diferentes, también es importante que el árbitro sea de una tercera nacionalidad para así garantizar la imparcialidad.

Sin embargo, existe un problema en los arbitrajes *ad hoc* cuando las partes no llegan a un consenso acerca del árbitro o los árbitros que deberán actuar en el litigio. En estos casos es necesaria la cooperación de la justicia estatal para designar a los árbitros. El nombramiento judicial de los árbitros es una forma de intervención judicial en el

⁴⁵⁷ El Reglamento de Arbitraje de la OMPI dispone de forma detallada acerca de la composición y establecimiento del Tribunal Arbitral. En el Art. 14.a dispone que el “*El Tribunal constará del número de árbitros convenio por las partes*”. El artículo 16 y 19 prevén que si las partes deciden que solo un árbitro juzgará la cuestión, el nombramiento deberá ser hecho en conjunto. En su defecto o será hecho por el Centro. Si el Tribunal está formado por tres árbitros, el demandado nombrará uno, el demandante otro; y los dos coárbitros nombrarán un tercero, que ejercerá la funcional de árbitro presidente. En relación a la nacionalidad de los árbitros el Art. 20.b prevé que la nacionalidad, valga la redundancia, del árbitro único o del árbitro presidente, salvo circunstancias especiales, “... *será un nacional de un país distinto a los de las partes*”. El Art. 22 garantiza los deberes de imparcialidad e independencia de los árbitros.

proceso arbitral prevista en casi todas legislaciones nacionales, con el fin de garantizar la celeridad del arbitraje en las situaciones en que hay un conflicto entre las partes para la elección de los árbitros o cuando una de las partes, a través de ese conflicto, desea obstaculizar la buena marcha del arbitraje. En la Ley Modelo de la UNCITRAL, el Art. 11.3 prevé que si las partes no llegan a un acuerdo en cuanto a la designación del árbitro o árbitros, la parte interesada puede solicitar al tribunal competente (véase Art. 6) que nombre al árbitro o los árbitros.

247. En España, la Ley 60/2003, en el Art. 15.3, determina que:

“Si no resultare posible designar árbitros a través del procedimiento acordado por las partes, cualquiera de ellas podrá solicitar al tribunal competente el nombramiento de los árbitros o, en su caso, la adopción de las medidas necesarias para ello”.

Este artículo de la LA española determina el supuesto en que la parte podrá solicitar al poder judicial estatal, por medio del tribunal competente, que sean nombrados los árbitros ante el problema existente entre las partes. Según la legislación española, la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde tenga lugar el arbitraje, del lugar del domicilio del demandado, del lugar del domicilio del actor o del lugar de elección⁴⁵⁸ son, en orden preferencial, los competentes para promover este acto de cooperación. Es importante señalar que en Brasil, la Ley 9.307/96

⁴⁵⁸ Art. 8.1 de la Ley de Arbitraje.

prevé, en los Arts. 13.2 y 16.2, reglas muy similares a las de la ley española sobre el nombramiento de árbitros por el juez estatal.

Una vez más, es importante invocar la arbitrabilidad de los litigios por infracción de patente. Si esos litigios no son arbitrables en el país al que se requiere la cooperación estatal, la actuación judicial puede estorbar todo el proceso arbitral. Justamente por ello, la arbitrabilidad debe ser analizada en todos los pasos internos del arbitraje o en las situaciones en las que se requiere la cooperación del Poder Judicial.

5.4. La confidencialidad en el arbitraje internacional en materia de patente

248. La confidencialidad⁴⁵⁹ es una de las principales ventajas del arbitraje en comparación con el proceso judicial estatal. La confidencialidad se manifiesta en diversos momentos del procedimiento arbitral, como en la documentación presentada al árbitro o árbitros, en las pruebas producidas (por ejemplo, testigos y pericias) y el laudo

⁴⁵⁹ Para José Carlos Fernández Rozas: “La confidencialidad es, pues, una “obligación” que pesa sobre los árbitros y las partes de no divulgar el contenido del procedimiento, especialmente de los materiales en él producidos incluyendo el laudo arbitral”. Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., «Trayectoria y contornos del mito de la confidencialidad en el arbitraje comercial», en *Arbitraje*, No. 2, Vol. II, 2009, pp. 335–378. Véase también BOSCO LEE, J., «O princípio da confidencialidade na arbitragem comercial internacional», en *Estudos de Arbitragem* (MELO VALENÇA FILHO, C., BOSCO LEE, J, ORGS.) Juruá, Curitiba, 2009, pp. 285-293.

arbitral. Así, debe respetarse la confidencialidad en todos los momentos del arbitraje⁴⁶⁰.

249. La legislación de España es clara al prever que las partes, los árbitros y las instituciones arbitrales deberán guardar la confidencialidad de las informaciones que conozcan en el procedimiento arbitral (Art. 24.2 de la LA española)⁴⁶¹. En Brasil, no hay una disposición tan contundente acerca de la confidencialidad. La LA brasileña anuncia que el árbitro en el ejercicio de su función deberá actuar con discreción (Art. 13.6)⁴⁶².

La falta de disposición expresa acerca de la confidencialidad como inherente al proceso arbitral causa un conflicto entre la doctrina brasileña especializada en el tema. Por un lado, algunos juristas dicen que la expresión discreción en este caso es sinónimo de confidencialidad. Por otro, algunos creen que todas las personas cuando se someten al arbitraje confían en que se trata de un proceso confidencial.

⁴⁶⁰ El Reglamento de la OMPI dispone acerca de la confidencialidad en los siguientes aspectos: confidencialidad de la existencia del arbitraje (Art. 73); confidencialidad de la información divulgada o utilizada durante el arbitraje (Art. 74); confidencialidad del laudo (Art. 75); confidencialidad por parte del Centro y el Árbitro (Art. 76).

⁴⁶¹ Para Fernández Rozas “La confidencialidad es, pues, una “obligación” que pesa sobre los árbitros y las partes de no divulgar el contenido del procedimiento, especialmente de los materiales en él producidos incluyendo el laudo arbitral”. FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. «Trayectoria y contornos del mito de la confidencialidad en el arbitraje comercial», en *Arbitraje*, No. 2, Vol II. 2009, p. 337.

⁴⁶² La ICC dispone que "... el trabajo de la Corte es de naturaleza confidencial y debe ser respetado por todo aquél que participe en tal trabajo bajo cualquier calidad". Véase CHÁVEZ BARDALES, E.M., *Privacidad y Confidencialidad en el Arbitraje Comercial Internacional*. Texto disponible en <http://www.servilex.com.pe/arbitraje/colaboraciones/privacidad-arbitraje.html> [Fecha de visita: 04.07.2015]

Así, como el arbitraje surge de una relación de naturaleza contractual entre las partes y considerando que la confianza⁴⁶³ es característica de las relaciones de esta naturaleza, la confidencialidad debe entenderse como propia del arbitraje. Es decir, la confianza entre las partes (corolario del principio de la buena fe objetiva) hace que la confidencialidad tenga fuerza imperativa en el arbitraje⁴⁶⁴. Entendemos que la voluntad del legislador es hacer que el arbitraje sea confidencial y esa voluntad debe garantizarla el jurista, con independencia de la teoría que se adopte.

250. En algunos países, la confidencialidad no se entiende como inherente al arbitraje. En este sentido se encuentra la jurisprudencia de Australia y Suecia. En 1995, en Australia, la Alta Corte en el caso *Esso versus Plowman* distinguió que la confidencialidad es obligatoria para la documentación del procedimiento arbitral, pero el laudo arbitral no es secreto. En el año 2000, la Corte Suprema de Suecia (caso *Bulbank*) decidió que el arbitraje no es confidencial⁴⁶⁵ salvo acuerdo expreso de las partes⁴⁶⁶. Para evitar decisiones equivocadas como estas es

⁴⁶³ La confianza entre las partes resulta del principio de la buena fe objetiva previsto en el Art. 22 CC.

⁴⁶⁴ Véase NUNEZ PINTO, J.E., *A Confidencialidade na Arbitragem*. Texto disponible en <http://www.ccbc.org.br/download/artarbit11.pdf> [Fecha de visita: 04.07.2015].

⁴⁶⁵ Para el Tribunal de Suecia, la legislación de arbitraje del país no prevee la confidencialidad como elemento del proceso arbitral.

⁴⁶⁶ Para más informaciones acerca de esos casos vid. TRAZEGNIES GRANDA, F., *¿Confidencialidad o publicad en el arbitraje?*, Perú, 2009. Texto disponible en: <http://consensos.pucp.edu.pe/images/stories/CONFIDENCIALIDAD%20O%20PUBLICIDAD%20EN%20ARBITRAJE.pdf> [Fecha de visita: 07.07.2015]

importante que las legislaciones sean lo más específicas posible⁴⁶⁷, lo que no ocurre con la legislación brasileña.

251. Cuando se trata de los litigios internacionales por infracción de patente la confidencialidad es uno de los elementos más atractivos del arbitraje. En estos litigios las partes exhiben documentos que describen al detalle la patente, se hacen pericias y se revelan importantes informaciones financieras y datos económicos de las partes, por lo que es importante que el proceso arbitral sea sigiloso y que el demandante y demandado mantengan la confidencialidad. La quiebra de la confidencialidad puede crear perjuicios para una de las partes, lo que genera el derecho a interponer una acción de responsabilidad civil y reparación de los daños provocados. Además, la publicación del laudo puede ocasionar su nulidad⁴⁶⁸.

⁴⁶⁷ La legislación de la Nueva Zelanda es extremadamente específica en ese asunto: *"14B - Arbitration agreements deemed to prohibit disclosure of confidential information. (1) Every arbitration agreement to which this section applies is deemed to provide that the parties and the arbitral tribunal must not disclose confidential information"* (Arbitration Act 1996).

⁴⁶⁸ El laudo arbitral, o como la Ley brasileña refiere de sentencia arbitral, tiene como principal característica la confidencialidad. Si el laudo arbitral es revelado la ventaja de la confidencialidad es puesta en riesgo; y, en ese supuesto, la parte perjudicada puede pedir la nulidad judicial del laudo arbitral. Tal situación debe ser analizada por el juez a partir de criterios objetivos como los perjuicios sufridos por la parte que requiere la nulidad y todos los costes en realizar un nuevo arbitraje. Ello significa que el juez debe decidir con razonabilidad y proporcionalidad. La cuestión más grave es el irrespeto a la confidencialidad durante los procedimientos desarrollados durante el arbitraje. Tal situación debe ser observada y debidamente disciplinada por el(los) árbitro(s).

5.5. Las pruebas en el arbitraje internacional en materia de patente

252. Las legislaciones española y brasileña regulan de forma incompleta las pruebas en el arbitraje. La LA española contiene pocos artículos acerca de las pruebas en el arbitraje⁴⁶⁹ (arts. 29.1, 32 y 33). Según la LA española las pruebas posibles son: documental, testimonial, pericial y declaraciones de las partes.

La LA brasileña también es breve cuando se refiere a la práctica de pruebas en el arbitraje. Esta materia se encuentra presente solo en el Art. 22, que prevé la posibilidad de prueba documental, declaración de las partes, testimonial y pericial. Ninguna de las dos legislaciones hace referencia a las pruebas electrónicas que, en la actualidad, son importantes, por lo que se concluye que estas pruebas deben admitirse como documentales sin ningún perjuicio⁴⁷⁰.

253. Otro problema que debe enfrentarse en los litigios internacionales son las pruebas que necesitan practicarse en el exterior. Cuando se trata de litigios internacionales por infracción de patente es común que el registro se produzca en un país y la infracción en otro. Además, en estos casos se necesitará la ayuda del juez estatal

⁴⁶⁹ Vid. MONTESINOS GARCÍA, A. «La prueba en el arbitraje: las nuevas pruebas electrónicas», en *Revista General de Derecho Procesal* 2007, No. 13, 2007.

⁴⁷⁰ El Reglamento de Arbitraje de la OMPI establece en el Art. 48 que: "... *El Tribunal determinará la admisibilidad, pertinencia e importancia de las pruebas presentadas*". El Reglamento no enumera los tipos de pruebas que pueden ser presentados. Es decir, el Tribunal tiene amplia disposición para permitir que las partes presenten todas las pruebas y, posteriormente, deberá decidir acerca de la admisibilidad y pertinencia de las mismas.

del lugar del arbitraje para solicitar la cooperación del juez estatal del otro país para la producción de la prueba (comisión rogatoria).

Es de extrema importancia la discusión sobre la asistencia judicial en la práctica de pruebas. Al carecer del poder de *imperium*, el tribunal arbitral no puede practicar algunas pruebas sin la autorización o determinación del poder judicial. La quiebra del sigilo bancario que hace que un testigo comparezca para declarar o la cooperación para producción de pruebas en el exterior son situaciones que en la mayoría de los sistemas jurídicos son de competencia privativa de los jueces estatales. Así, en algunos casos es imprescindible la cooperación entre poder judicial estatal y tribunal arbitral, para que el procedimiento arbitral tenga eficacia. La legislación española prevé esta asistencia como posible en el Art. 33 de la LA y la legislación brasileña en el Art. 22.2 y 22.4 de la LA.

254. Por todo lo expuesto, entendemos que, en los litigios internacionales por infracción de patente, es importante que el lugar del arbitraje tenga una ley que permita la cooperación del juez estatal con el árbitro para que la fase probatoria no se vea limitada por la falta de poder del árbitro en algunas situaciones, así como se utilicen métodos más modernos para la comprobación de los hechos discutidos el arbitraje, como el examen de documentos citados por el demandado y el análisis técnico de expertos en patentes para opinar sobre la demanda, sin la necesidad de que sea nombrado perito del litigio⁴⁷¹.

⁴⁷¹ “(...) Qualquer prova é admitida, ainda que não seja uma prova tradicional no nosso direito. Assim, além da perícia, é possível o *Discovery* da *common law*, ou seja, o exame de documentos de negócio jurídico referido pela parte contrária, e ainda, o

5.6. La ley aplicable y el arbitraje por equidad

255. La ley aplicable al fondo del litigio es uno de los aspectos más importantes del arbitraje y la elección de las partes con relación a la ley aplicable, el criterio preferencial⁴⁷². Antes de profundizar en el análisis de la materia, es importante señalar que en el Derecho brasileño esta es una de las principales ventajas del arbitraje, pues en la vía judicial estatal las partes no pueden señalar la ley aplicable, ya que la normativa que la Ley de Introducción determina para el litigio es inmodificable por la voluntad de las partes⁴⁷³.

La normativa brasileña garantiza la total autonomía de las partes en la elección de la ley aplicable al litigio sometido al arbitraje. Esta previsión está en Art. 2 de la Ley 9.307/96, que al principio dispone que el arbitraje pueda ser de Derecho o de equidad. El arbitraje de derecho consiste en la determinación por los litigantes del derecho material que deberá utilizar el tribunal arbitral para solucionar el litigio.

depoimento técnico, mediante o qual é ouvido profissional especializado apenas para que possa trazer elementos de sua especialidade para os autos, sem que seja perito nomeado”. SCAVONE JUNIOR, L.A., *Manual de Arbitragem...*, cit., p. 136.

⁴⁷² Normalmente las partes eligen la ley aplicable al fondo del litigio, pero también pueden elegir la ley que disciplina la capacidad de las partes (diferente de la ley del lugar del laudo) y el Derecho procesal que disciplinará los procedimientos del arbitraje. Sobre todos esos casos véase STRAUBE, F.G., SOUZA, M.J.I., GABLIARDI, R., «Leis aplicáveis à arbitragem», en *Arbitragem Comercial: Princípios, Instituições e Procedimentos* (BASSO, M., BERTINI PASQUOT POLIDO, F., COORDS.). Marcial Pons, São Paulo, 2013, pp. 131-164.

⁴⁷³ Carlos Esplugues Mota explica que “... la Ley de Arbitraje recoge expressamente el principio de autonomía de la voluntad em relación com la ley aplicable al fondo del litigio”. IGLESIAS BUHIGUES, J.L., ESPLUGUES MOTA, C., PALAO MORENO, G., *Derecho Internacional Privado...*, cit., p. 255.

Es importante señalar que si las partes no han señalado la normativa aplicable, esta deberá determinarla el tribunal arbitral. La doctrina entiende que el tribunal arbitral indicará el derecho que tenga más relación con las características del litigio, sin necesidad que se aplique necesariamente la normativa del fuero (*lex fori*) o del lugar de ejecución del laudo.

Sin embargo, al indicar el Derecho aplicable las partes deben observar si la *lex fori* permite esta facultad. Como se ha expuesto, la Ley 9.307/96, al establecer que las partes pueden elegir entre un arbitraje de Derecho (como la determinación de la ley aplicable o la indicación de principios de comercio internacional o costumbres) permite una amplia libertad contractual. A partir de ahí, la responsabilidad y el cuidado técnico de las partes habrá de ser extremo en el sentido de que al observar las varias opciones de normativas existentes en el mundo, se deberá elegir la que mejor resuelva la demanda sobre patentes.

Los litigios internacionales sobre propiedad intelectual, sometidos a arbitraje, normalmente tendrán naturaleza contractual. Así, es importante que las partes contratantes, en el momento de la formación del contrato, determinen la legislación más adecuada tanto para el tema de patentes como en el tema de específico del contrato (concesión, transferencia de tecnología, etc.). Por su parte, para los litigios internacionales por infracción de derecho de patente, la legislación señalada por las partes deberá indicar reglas eficientes sobre responsabilidad civil, medidas cautelares y protección de patentes.

256. Otra forma de resolución del fondo del litigio es a través de la equidad. La idea de equidad surge en el Derecho con Aristóteles, que identificaba los conceptos de justicia y equidad⁴⁷⁴, pero indicando que la equidad estaría en un nivel más alto. Sin embargo, Aristóteles recomendaba la aplicación cuidadosa de la equidad por los jueces, pues sería peligroso su uso ilimitado⁴⁷⁵. Al tratarse de los litigios internacionales en materia de patentes, el análisis que debe hacerse empieza justamente por el grado de seguridad jurídica de las decisiones tomadas a partir del juicio de equidad en el arbitraje.

Los litigios que implican patentes involucran inversiones, intereses públicos en pro del desarrollo estatal y análisis técnicos específicos para expertos en temas de propiedad industrial, Derecho Internacional Privado y Derecho del comercio internacional. Para garantizar una resolución satisfactoria del litigio, defendemos la seguridad jurídica a través de la previsibilidad normativa y, si es posible, jurisprudencial en otros casos anteriores que sean idénticos. Si las partes indican la equidad en vez de una normativa preexistente y consolidada, ellas deben tener en consideración algunos puntos, como la capacidad técnica de los árbitros y la experiencia del tribunal arbitral constituido en litigios de propiedad industrial.

⁴⁷⁴ José Maria Rossani Garcez explica que “(...) a equidade é um terreno em que, não necessariamente fora e, sobretudo, nunca contra legem, o juiz ou o árbitro podem buscar razões para solução dos litígios com base num sentido maior de justiça, nos predicados morais da filosofia”. ROSSANI GARCEZ, J.M., *Arbitragem Nacional e Internacional*. Del Rey, Belo Horizonte, 2007, p. 143.

⁴⁷⁵ ARISTÓTELES. *Ética à Nicômaco*. Nova Cultural, São Paulo, 1996, p. 212.

Es evidente que la equidad no es la decisión basada en la voluntad deliberada del tribunal arbitral sin ninguna base jurídica⁴⁷⁶. La decisión debe estar motivada en las pruebas existentes en el proceso y justificada en preceptos racionales, como la costumbre, los principios generales del derecho o parámetros como la razonabilidad y la proporcionalidad. Es igualmente evidente que el juicio por equidad da un grado de libertad mayor al tribunal arbitral, que le permite una toma de decisiones poco ortodoxa y hasta imprevisible.

6. MEDIDAS CAUTELARES EN EL ARBITRAJE EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y NULIDAD DE PATENTES: ANÁLISIS CONFORME AL DERECHO BRASILEÑO

257. Las medidas cautelares⁴⁷⁷ son herramientas procesales que buscan asegurar o defender un derecho de parte, siempre que ese derecho cumpla los requisitos para que conceder la tutela de urgencia, que son: el “*fumus boni juris*” y el “*periculum in mora*”⁴⁷⁸. Estas medidas puede adoptarlas el juez estatal o, conforme a algunas legislaciones, el árbitro en el proceso arbitral.

⁴⁷⁶ Véase VALE DE ALMEIDA GUILHERME, L.F., *Manual de arbitragem*. Saraiva, São Paulo, 2012, pp. 74-77.

⁴⁷⁷ Acerca de la cooperación del juez estatal para la adopción de medidas cautelares en el arbitraje, vid. LAPIEDRA LAMÍ, R., *Medidas Cautelares en el arbitraje comercial internacional*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008; y, también, Valbuena González, F., «La intervención de los juzgados mercantiles en materia de arbitraje», en www.westlaw.es [Fecha de visita: 14.06.2015]

⁴⁷⁸ Vid. FREITAS CÂMARA, A., *Lições de Direito Processual Civil*. Vol. III. 13º ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2006, p. 38; TORRES FUEYO, J., «Medidas cautelares en propiedad intelectual: requisitos, cuestiones procesales y particularidades en la gestión colectiva», en *Revista pe.i.* 2007, No. 25, Editorial Bercal, Madrid, pp. 81-121.

La adopción de medidas cautelares están previstas en el Art. 11.3 LA de España⁴⁷⁹. En la legislación española solo los tribunales estatales son competentes para dictar medidas cautelares. La ley Brasileña, a partir de reciente modificación legislativa, establece que antes del inicio del arbitraje las partes pueden solicitar al Poder Judicial el decreto de medidas cautelares (Art. 22-A)⁴⁸⁰. La medida cautelar concedida tiene efecto por treinta días a partir de la resolución judicial. Su eficacia cesa en el supuesto cuando la parte interesada no inicia el procedimiento arbitral durante ese plazo. Después de iniciado el arbitraje, el Tribunal arbitral podrá mantener, modificar o cancelar la medida cautelar concedida por el juez (Art. 22-B)⁴⁸¹. Cualquier otra medida cautelar necesaria y requerida por las partes después de constituido el Tribunal Arbitral, deberá ser solicitada directamente ante dicho Tribunal.

Las disposiciones de la LA brasileña son importantes pues confieren autonomía al Tribunal Arbitral, permitiendo, por ejemplo, la concesión de medidas cautelares directamente por el Tribunal Arbitral,

⁴⁷⁹ Art. 11.3. “El convenio arbitral no impedirá a ninguna de las partes, con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su tramitación, solicitar de un tribunal la adopción de medidas cautelares ni a éste concederlas”. Vid. Art. 46 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI acerca de medidas provisionales o conservatorias y garantía para las demandas y costas.

⁴⁸⁰ Art. 22-A. “Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência.

Parágrafo único. Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão”.

⁴⁸¹ Art. 22-B. “Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário.

Parágrafo único. Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos árbitros”.

sin necesidad de acudir ante el Poder Judicial, como estaba en la versión anterior de la LA.

258. Cuando se trata de arbitraje internacional por infracción de patente es importante que la parte cuyo Derecho se haya violado solicite como medida cautelar que la otra parte deje inmediatamente de violar su patente, pues así se reducirán los perjuicios y los daños causados al titular del registro. Con la concesión de la medida cautelar no se obtiene la satisfacción del fondo del litigio, que será analizado solo en el laudo, sino una protección del objeto de la demanda, pues se interrumpe la infracción y se preserva la futura eficacia del laudo⁴⁸².

Sin embargo, el problema que surge se refiere a la arbitrabilidad de la patente en el país donde se va pedir la concesión de la tutela cautelar. Es decir, la parte interesada debe promover una evaluación del país en el que se realizará el arbitraje, que es la normativa aplicada al procedimiento arbitral; y, si la concesión de medida cautelar es competencia del tribunal arbitral o del tribunal estatal, y en ese último caso, si la violación de patentes es arbitrable en el país del tribunal estatal competente para dictar esa medida.

259. Si el país en el que el arbitraje se desarrolla rechaza la arbitrabilidad de litigios que impliquen patentes, realmente no tiene un

⁴⁸² Silvia Barona Vilar indica algunas medidas cautelares que pueden ser adoptadas en procesos de patentes: "1. La cesación de los actos que violen el derecho del peticionario; 2.o La retención y depósito de los objetos producidos o importados con violación de su derecho, y de los medios exclusivamente destinados a tal producción, o a la realización del procedimiento patentado; 3.o el afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios; 4.o las anotaciones registrales que procedan". BARONA VILAR, S., *Medidas Cautelares en los procesos sobre propiedad industrial*. Comares, Granada, 1995, p. 84.

ambiente propicio para establecer el tribunal arbitral, pues cualquier necesidad de medida cautelar o ejecución judicial de la sentencia será inviable por la previsión legal que expresamente prohibía dicho proceso arbitral. Una vez más, se resalta que las partes deben analizar con mucho cuidado el lugar en el que se instaurará el Tribunal Arbitral, pues cualquier evaluación equivocada puede comprometer el éxito del arbitraje en materia de patentes.

260. El Acuerdo ADPIC⁴⁸³ de la OMC prevé, en su Art. 50, la adopción de medidas cautelares⁴⁸⁴, o provisionales como el acuerdo prefiere. Según el ADPIC la competencia para la adopción de medidas cautelares en materia de propiedad intelectual es de la autoridad judicial. Este acuerdo no introduce ninguna restricción a la solución de fondo del litigio por arbitraje. Es decir, con arreglo al ADPIC es posible que de forma paralela al litigio sometido a arbitraje, el juez estatal conceda una medida cautelar. La adopción de las medidas cautelares tienen como objetivo evitar la eminente infracción de una patente, así como evitar que el producto de la infracción sea comercializado y preservar las pruebas importantes para la resolución del litigio.

⁴⁸³ En relación al ADPIC debemos efectuar una importante observación. Sus disposiciones son aplicadas de forma obligatoria a los Estados miembros, mas no a los particulares de esos Estados. Así, tales disposiciones deben ser incorporadas por las legislaciones de los países miembros de la OMC, de forma que se tornen disponibles a todos los particulares.

⁴⁸⁴ Art. 50: "1. *Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:*

a) *evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;*

b) *preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción".*

7. MEDIDAS ANTI-SUIT INJUNCTIONS Y EL DERECHO BRASILEÑO

261. Al contrario del *kompetenz-kompetenz* que preserva la autoridad del Tribunal Arbitral incluso para decidir sobre su propia competencia, existe la medida antiproceso o también conocida como *anti-suit injunctions* o *anti arbitration injunction*. Esta medida busca, a través de una orden judicial estatal, declarar el convenio arbitral inválido y, de esa forma, impedir que se inicie o continúe el proceso arbitral⁴⁸⁵.

La aplicación o reconocimiento de estas medidas es un ataque directo al principio *kompetenz-kompetenz*, pues sustrae del Tribunal Arbitral la competencia para conocer sobre la propia validez o existencia del convenio arbitral. La utilización de las medidas anti-arbitraje es un ataque claro a la autonomía de la voluntad que válidamente ha escogido este método de solución de conflictos para solucionar eventuales litigios surgidos de la relación jurídica establecida⁴⁸⁶.

⁴⁸⁵ Para mas detalles véase ALVES, R.F., *A inadmissibilidade das medidas antiarbitragem no direito brasileiro*. Atlas, São Paulo, 2009.

⁴⁸⁶ "A pretensão de tais medidas de impor, em uma ordem jurídica diversa da que a proferiu, o respeito da visão que elas desenvolvem da validade de uma cláusula atributiva de competência ou de convenção de arbitragem será diversamente apreciada segundo a representação da arbitragem escolhida. Essa situação de litigiosidade exacerbada constitui, para as diversas concepções da arbitragem, um teste particularmente significativo. Isto se verifica nos casos em que a medida hostil à arbitragem "é ordenada pelos tribunais de um Estado diverso do da sede e, de maneira mais clara ainda, nos casos em que a jurisdição da sede pretende, em função de sua própria apreciação da validade da convenção de arbitragem ou das condições nas quais se desenvolve a arbitragem, colocar fim ao procedimento." GAILLARD, Emmanuel, *Teoria jurídica da arbitragem internacional*, Atlas, São Paulo, 2014, p. 64

En el arbitraje de Derecho relacionado con patentes, las medidas *anti arbitration injunction* pueden causar serios perjuicios a las partes, pues la fuerza estatal exteriorizada mediante una medida judicial que prohíbe que una de las partes prosiga en el proceso arbitral causará inseguridad jurídica a los inversores y las partes del litigio.

Sin duda, países que adoptan comúnmente medidas de esa naturaleza desestimulan la inversión en su territorio⁴⁸⁷, pues reduce la seguridad jurídica del sistema, en la medida en que permite a través de una orden judicial que se paralice un proceso arbitral en curso, lo que atrae para sí la competencia para conocer de la demanda, sin respetar la voluntad manifestada por las partes por medio del compromiso arbitral.

⁴⁸⁷ Para Claudio Finkelstein, Fabio Vieira y Karin Skitnevsky: "(...) se espera que o Poder Judiciário passe a reconhecer de modo efetivo e sem relativização a competência dos árbitros para decidir sobre sua competência, assim como sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e sobre o mérito da questão". FINKELSTEIN, C., VIEIRA, F., SKITNEVSKY, K., «A Função dos Tribunais Nacionais Estatais no Processo Arbitral», en *Arbitragem Comercial: Princípios, Instituições e Procedimentos* (BASSO, M., BERTINI PASQUOT POLIDO, F., COORDS.). Marcial Pons, São Paulo, 2013, p. 302.

CAPÍTULO III

RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES INTERNACIONALES EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y NULIDAD DE PATENTES A PARTIR DEL DERECHO BRASILEÑO

262. Los Derechos derivados de las patentes y las inversiones realizadas en el sector de I+D se constituyen en situaciones cosmopolitas, principalmente a partir de dos movimientos muy presentes desde la década de 1980, que son: el fortalecimiento de las integraciones regionales y la globalización. La naturaleza internacional de estos intereses hace que una decisión dictada en un determinado lugar tenga que producir efectos en otro, por lo que deben crearse instrumentos que permitan la circulación de los laudos arbitrales por tantos países como en lo que tengan que producir efectos.

263. Los países, para asegurar la circulación de decisiones, crean mecanismos que internalizan las sentencias extranjeras a partir de procesos de reconocimiento en lo que, normalmente, solo se analizan aspectos formales y no el fondo del litigio. Estos aspectos formales deberán analizarse a partir de las legislaciones brasileña y española (comparativamente), así como la Convención de Nueva York de 1958, sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras⁴⁸⁸.

⁴⁸⁸ Véase Wald., A., «Artigo II (incisos 1 e 2)», en *Arbitragem Comercial Internacional: A Convenção de Nova Iorque e o Direito Brasileiro* (WALD, A., LEMES, S., COORDS.).

1. LA GLOBALIZACIÓN Y LA CIRCULACIÓN DE LOS LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS

264. En Brasil, como normalmente ocurre en casi todos los países del mundo, existe un control estatal de las resoluciones extranjeras, sean judiciales o arbitrales. Este control tiene una doble perspectiva. La primera es la necesidad de que se evidencie el poder de imperio del Estado que se muestra como único capaz de conceder el sello para que la decisión produzca efectos en el territorio nacional. Esta primera perspectiva deriva de la soberanía estatal y se concreta a través de la potestad proveniente del Poder Judicial.

La segunda perspectiva es de naturaleza jurídica. El reconocimiento del laudo extranjero permite que se analicen aspectos importantes, como el respeto al orden público y a las condiciones impuestas por la ley para proceder al reconocimiento. Es evidente que el análisis del orden público también tiene relación con la soberanía, que se exterioriza por aspectos de control político, pero también jurídicos, como el respeto a los derechos fundamentales, en particular, los relacionados con el derecho procesal.

Este análisis se muestra más presente en lo cotidiano a partir del aumento de las relaciones comerciales, principalmente a partir de la década de 1980 en la que se inicia de manera intensa el movimiento de

Saraiva, São Paulo, pp. 83-126. Son 156 Estados Contractantes. Más informaciones sobre las fechas de adhesión pueden ser verificadas en el sitio oficial: http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html [Fecha de visita: 02.08.2015].

globalización. Este movimiento, incentivado por diversos factores, como la creación de la OMC, el acercamiento de las relaciones regionales entre Estados con la consolidación de espacios comunitarios y la presentación de leyes modelos (UNCITRAL, Principios UNIDROIT, Principios LANDO), ha permitido un crecimiento sustancial de las relaciones jurídicas de naturaleza comercial y, a partir de ahí, nuevas formas de litigios y resolución de litigios surgen como importantes elementos de esa dinámica consolidada.

265. El arbitraje se muestra en el mercado como el principal método de resolución de conflictos, por diversas características, como, entre otros, la celeridad, la calidad técnica de los árbitros, la autonomía de la voluntad de las partes en el proceso. Pero, para el actual mercado, osamos afirmar que el carácter típicamente internacional del arbitraje es la ventaja que las partes buscan en esta forma de resolución de litigios. El arbitraje, diferente al Poder Judicial, no está sujeto a un orden estatal determinado sino que, por el contrario, no tiene necesariamente una nacionalidad; por lo que es posible pensar todos los procedimientos del proceso arbitral con relación al objeto de la demanda y para facilitar la futura difusión de la decisión en tantos países cuantos sean necesarios. No entendí: todos los procedimientos arbitrales o los procedimientos que componen el proceso arbitral?

Los litigios internacionales en materia de patentes son relaciones jurídicas que implican inversiones, intereses públicos (pues afectan los niveles de desarrollo y tecnología de los Estados) e intereses estatales (algunas veces están directamente relacionados con el acto estatal de concesión del registro de la patente). Con ello el arbitraje debe

organizarse a partir de una lógica de observancia de esos intereses y con vistas a no hacer que sea imposible el reconocimiento y la ejecución de la decisión en otros Estados, pues normalmente las relaciones del sector tecnológico están multiconectadas con países distintos.

2. LA DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS

266. El carácter extranjero de un laudo arbitral está directamente relacionado con el lugar donde ha sido dictado. Para el sistema jurídico brasileño, será considerado extranjero cualquier laudo dictado en otro país, aunque las partes o el objeto del litigio estén relacionados con Brasil⁴⁸⁹. Es decir, lo que se analiza es el aspecto físico-geográfico del laudo y no los elementos del proceso arbitral. Los elementos pueden definir el arbitraje como internacional, pero es posible que el arbitraje sea internacional y el laudo no sea extranjero.

En este aspecto, el arbitraje será internacional si algún de los elementos de la demanda está conectado a más de un Estado, como, por ejemplo, que las partes estén domiciliadas en países distintos; o, la

⁴⁸⁹ J.E. Carreira Alvim explica que "... para ser considerada estrangeira, pouco importa a nacionalidade dos árbitros ou do tribunal, bem assim das regras processuais que tenham presidido o juízo arbitral ou das regras materiais que tenham sido aplicadas, bastando o fato de ter sido proferida fora do Brasil. Por isso, determina a Lei de Arbitragem, dentre os requisitos obrigatórios do compromisso, dele conste o lugar em que será proferida a sentença arbitral, pois é este o elemento nacionalizante ou internacionalizante da decisão". CARREIRA ALVIM, J.E., «Reconhecimento e execução de sentença arbitral estrangeira», en *Arbitragem doméstica e internacional* (FERRAZ, R., PAIVA MUNIZ, J., COORDS.) GEN, Rio de Janeiro, 2008, p. 175.

ley aplicable al litigio sea extranjera; o, incluso, que el objeto del litigio sea una relación jurídica que se produce en países diferentes. Asimismo, para el país en cuyo territorio se dicta la decisión, esta será nacional, aunque sea resultado de un arbitraje de naturaleza internacional. En este caso, no es necesario su reconocimiento, que, en teoría, podrá producir efectos de forma inmediata. En resumen, solo los laudos extranjeros se someten al proceso de reconocimiento por la jurisdicción nacional.

267. La Convención de Nueva York de 1958 adopta, en la primera parte del Art. I.1, el carácter territorial como definidor de la extranjería del laudo arbitral⁴⁹⁰. Pero es importante resguardar que la Convención, en la segunda parte del Art. I.1 propone que si la normativa interna del lugar en el que el laudo será reconocido y ejecutado lo define como extranjero, con independencia del criterio, ese será considerado como objeto de la Convención⁴⁹¹. La legislación brasileña también utiliza el

⁴⁹⁰ Art. I.1. – “*La presente Convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tengan su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas. Se aplicará también a las sentencias arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su reconocimiento y ejecución*”.

⁴⁹¹ Renata Alvares Gaspar explica que: “Em uma primeira leitura do referido artigo, pode-se entender que a CNY/58 adotou um critério territorial, nacionalizando a sentença arbitral no lugar em que foi proferida; mas, iluminando seus matices, verifica-se que, num segundo momento, o texto referido deixa a critério dos Estados partes tal localização, na medida em que, de forma opcional, lhes permite regulamentar sobre a nacionalidade dos laudos, de acordo com suas leis internas, como se pode observar de seu último parágrafo”. ALVARES GASPARGASPAR, R., *Reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil*. Atlas, São Paulo, 2009, p. 72.

criterio territorial y define como extranjero el laudo que se dicta fuera del territorio nacional (Art. 24, apartado único, de la Ley 9307/96)⁴⁹².

La normativa brasileña, al igual que la española, no hace diferencias entre los laudos nacionales e internacionales. La dicotomía existente es entre los laudos nacionales/internacionales, por un lado, y los laudos extranjeros, por otro, de modo que, a partir de ahí, las normativas analizadas exigen que, para producir efectos en el territorio nacional, el segundo grupo de laudos sea sometido al proceso de reconocimiento. Pese a la objetividad del criterio adoptado, la normativa de arbitraje excluye cualquier posibilidad de que las partes definan especificidades como una sede legal del arbitraje diferente del lugar en el que el laudo fue dictado. En sentido contrario, el criterio territorial como criterio definidor de la nacionalidad del arbitraje también permite situaciones como, por ejemplo, que todos los hechos de un proceso se realicen en un país y que, por acuerdo y voluntad de las partes, el laudo se dicte en otro país.

268. La Ley Modelo UNCITRAL, en este sentido, utiliza un criterio más flexible, fijando, en primer lugar, la voluntad de las partes como determinante a la hora de definir el lugar del arbitraje; y, en su defecto, transfiriendo al tribunal arbitral la responsabilidad de determinar el lugar según las características del litigio y del proceso, permitiendo incluso la

⁴⁹² La Ley de España, en el artículo 46.1 también determina que “... se entiende por laudo extranjero el pronunciado fuera del territorio español”.

utilización de más un lugar, conforme a criterios de conveniencia y observancia de la demanda⁴⁹³.

3. EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO BRASILEÑO Y EL RECONOCIMIENTO DE LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS EN MATERIA DE INFRACCIÓN Y DE NULIDAD DE PATENTES

269. Los laudos arbitrales extranjeros requieren pasar por un proceso de reconocimiento para producir efectos extraterritoriales y, para ello, este apartado analiza la competencia judicial de los tribunales para realizar dicho reconocimiento, así como los presupuestos para la concesión del reconocimiento del laudo arbitral. Además, se examinan las causas de denegación de los laudos arbitrales extranjeros a partir del estudio comparado entre la normativa brasileña, la española y la Ley Modelo de la UNCITRAL. Por último, se estudia la incidencia de algunas cuestiones específicas como la regla del *kompetenz-kompetenz* y las medidas *anti-suit injunctions* en una demanda sobre patentes.

⁴⁹³ UNCITRAL - Artículo 20. “Lugar del arbitraje 1) Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje, atendidas las circunstancias del caso, inclusive las conveniencias de las partes. 2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones entre sus miembros, para oír a los testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar mercancías u otros bienes o documentos”.

3.1. La competencia judicial para el reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros

270. La competencia para reconocer los laudos arbitrales extranjeros, al igual que para las sentencias judiciales, siempre fue una atribución del STF, pero desde la Enmienda Constitucional 45, de 2004, la competencia es del STJ, lo que agiliza el trámite procesal. Esto obedece a que el STJ tiene una estructura mayor que el STF y está más especializado en temas de naturaleza civil y comercial; mientras que el STF funciona como tribunal constitucional y, no está muy acostumbrado a decidir cuestiones de Derecho privado.

La Enmienda Constitucional 45/2004 ha producido importantes efectos más allá que un simple cambio de competencia de un tribunal a otro. El STJ inmediatamente aprobó una Resolución que, entre otras cosas, permitió la concesión de medidas cautelares durante el proceso de reconocimiento, como ya se ha analizado al tratar del reconocimiento de sentencias judiciales extranjeras⁴⁹⁴.

⁴⁹⁴ Sobre el desarrollo del arbitraje en Brasil, Diego Fernández Arroyo analiza que: “Un catalizador importante para el cambio de actitud fue la transferencia, por medio de la Enmienda constitucional 45/2005, de la competencia para el reconocimiento de decisiones judiciales y arbitrales extranjeras desde el Supremo Tribunal Federal (STF, el más alto tribunal brasileño, encargado del control constitucional de las leyes) al Superior Tribunal de Justiça (STJ). La jurisprudencia vino a confirmar la primera impresión de los especialistas, quienes en general saludaron la modificación ya que el carácter más especializado y progresista del STJ en relación con el STF debía normalmente resultar en una mejora del tratamiento de los laudos arbitrales extranjeros en Brasil. Hoy en día, las decisiones judiciales, tanto a nivel federal como estatal claramente muestran un fuerte apoyo al arbitraje. Un proyecto de reforma legislativa, que busca entre otras cosas la ampliación de la arbitrabilidad y el desarrollo del régimen de la adopción de medidas cautelares por los tribunales

271. Es importante considerar que la Convención de Nueva York de 1958, en el Art. III, permite que los Estados miembros adopten los procedimientos propios para el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros. A partir ahí, es perfectamente compatible el sistema adoptado por Brasil y la Convención de Nueva York, pues se reconoce en el país la autoridad de los laudos arbitrales y estos se someten al mismo procedimiento que las sentencias judiciales extranjeras, sin ningún tipo de discriminación.

Brasil ha adoptado dos sistemas de reconocimiento de resoluciones extranjeras (sean laudos arbitrales o sentencias judiciales). El primero se destina a laudos provenientes de países del MERCOSUR. Para ellos se aplica el Protocolo de Las Leñas de 1992, que establece un procedimiento más sencillo para las decisiones de los países miembros del bloque económico. Este procedimiento define el procedimiento de exequátur de comisiones rogatorias para los laudos o sentencias originarias de los países miembros.

El segundo se relaciona con los laudos extranjeros provenientes de países que no son miembros del MERCOSUR, los cuales se someten al proceso común de reconocimiento de resoluciones extranjeras. En la práctica del Derecho brasileño los dos tipos de laudos, de un país miembro o no, serán sometidos al STJ, que es el tribunal competente tanto para el reconocimiento como para el

arbitrales, está actualmente en tratamiento parlamentario". FERNÁNDEZ ARROYO, D., «La Evolución del Arbitraje en América Latina: De la supuesta hostilidad a la evidente aceptación», en *Arbitraje Comercial internacional*. Organización de Estados Americanos, Washington, 2011, p. 352. Disponible en http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/arbitraje_comercial_publicaciones_Reconocimiento_y_Ejecucion_de_Sentencias_y_Laudos_Arbitrales_Extranjeros_2015.pdf [Fecha de visita: 20.04.2015].

exequátur de comisiones rogatorias. La ventaja del exequátur de comisiones rogatorias es que el procedimiento es más sencillo y permite incluso el cumplimiento *inaudita altera pars* en algunos casos, en cuanto que el proceso de reconocimiento instaura una relación procesal contenciosa, con posibilidad de recurso con relación a la decisión del STJ.

272. Para los laudos extranjeros dictados en un litigio de infracción de patente es importante señalar que la celeridad del proceso puede ser determinante en la posterior eficacia de la ejecución y la utilidad del laudo dictado, pues al tratarse de patentes que, por lo general, protegen tecnologías, el tiempo es un factor determinante. Así, sería interesante, aunque sabemos que es difícil, una reglamentación estatal específica para un sector determinado que el Estado brasileño, preocupado con el desarrollo tecnológico del país, crease instrumentos, en la propia Ley de Propiedad Intelectual, para facilitar el reconocimiento y el cumplimiento de resoluciones, judiciales o arbitrales, en materia de patentes. Con ello, aumentaría la eficacia de éstas y se crearía en el país un ambiente más favorable para las inversiones y la investigación.

Para ejemplificar, una importante medida sería someter las resoluciones extranjeras al procedimiento de exequátur de comisiones rogatorias, equiparando todos los laudos de arbitraje de patente a las resoluciones originarias de los países del MERCOSUR, que ya reciben ese tratamiento diferenciado gracias al Protocolo de Las Leñas. Un modelo extremadamente avanzado entre los países socios del MERCOSUR es el adoptado por Venezuela que, en primer lugar,

determina que los laudos arbitrales son vinculantes e inapelables. Con relación al reconocimiento, no hace distinción entre los laudos nacionales y extranjeros, estableciendo que todos deben ser directamente ejecutados (sin necesidad de reconocimiento o exequátur) por el Tribunal de Primera Instancia, según las normas indicadas en el Código de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de las sentencias judiciales⁴⁹⁵.

El modelo venezolano permite la creación de un ambiente más propicio al arbitraje y a los inversores del sector tecnológico, pues elimina la primera fase (el reconocimiento), al permitir que el laudo sea directamente ejecutable por el juez de primera instancia y que en ese momento se analicen las causas de denegación a partir de los criterios indicados en la normativa local o el Convenio de Nueva York, en el caso de los países signatarios. Es evidente que la creación de un entorno atractivo para las inversiones pasa por otros aspectos de naturaleza económica y política, de modo que el ejemplo anterior, el de Venezuela, no puede considerarse como exitoso basándose en el aspecto jurídico sin tener en cuenta otros aspectos, que en la realidad acaban perjudicando el mercado. Sin embargo, como se trata de una tesis jurídica, en lo que se refiere a estos aspectos, la normativa es adecuada y favorece un punto positivo las inversiones y el desarrollo del arbitraje.

⁴⁹⁵ Art. 48. *“El laudo arbitral, cualquiera que sea el país en el que haya sido dictado, será reconocido por los tribunales ordinarios como vinculante e inapelable, y tras la presentación de una petición por escrito al Tribunal de Primera Instancia competente será ejecutado forzosamente por éste sin requerir exequátur, según las normas que establece el Código de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de las sentencias”.*

273. Otro modelo que se muestra interesante es el de España. El Art. 8.6 de la Ley 60/2003, tras su reforma por la Ley 11/2011, determina que las decisiones arbitrales sean sometidas a reconocimiento ante la “*Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se refieren los efectos de aquellos*”. Este criterio de competencia permite una proximidad con los elementos más importantes del litigio, que son las partes, y de esa forma atiende, en grado máximo, al principio de la jurisdicción razonable. Al revés, en Brasil el reconocimiento lo realiza un tribunal superior de naturaleza y competencia nacional, distante, tanto geográficamente como en términos jurídicos, de la mayor parte de la población.

274. Lo que se puede proponer es una reforma de la legislación brasileña, en el sentido de que cambie la competencia y pase a los tribunales regionales federales o a los tribunales estatales. Con ello se producirían dos efectos: una proximidad más estrecha entre el proceso de reconocimiento y las partes (principalmente con relación a la parte contra la que se solicita el reconocimiento) y un desahogo del STJ, cuya principal competencia es ser una Corte Superior en materia de legislación federal y no ser un tribunal con varias competencias originarias, como la de reconocer resoluciones extranjeras⁴⁹⁶.

⁴⁹⁶ Hasta el día 31 de noviembre de 2014 el STJ ha reconocido 55 laudos arbitrales, siendo que el tiempo medio de duración del proceso de reconocimiento es de 4,6 años. Para más detalles, véase estudio acerca de la naturaleza y tiempo de los pedidos de reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros publicado por la Profesora Nadia de Araújo: ARAÚJO, N., «O STJ e a homologação de sentenças arbitrais estrangeiras: dez anos de atuação», en *Panorama do Direito Internacional Privado*

3.2. Presupuestos para la concesión del reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros

275. El Art. 37 de la Ley de Arbitraje brasileña, reproduciendo lo dispuesto en el Art. IV de la Convención de Nueva York de 1958, determina dos presupuestos básicos para que el laudo arbitral extranjero sea reconocido en Brasil⁴⁹⁷. Estos presupuestos son requisitos positivos; además, existen requisitos negativos que deben cumplirse y que se denominan “causas de denegación”.

El primer requisito es el original del laudo o la copia compulsada por autoridad consular y la respectiva traducción al portugués, que deberá realizar un traductor oficial. Como segundo requisito, la parte que solicita el reconocimiento deberá presentar el original del acuerdo de arbitraje (convenio arbitral o contrato con cláusula arbitral) o copia compulsada, con la traducción al portugués, si el laudo fue redactado en otro idioma.

276. Otro presupuesto que debe analizarse como obligatorio o no es la motivación del laudo arbitral. Antes de entrar en el debate acerca de la obligatoriedad o no de motivación, es necesario mostrar las disposiciones legales aplicables a la cuestión. La ley brasileña de arbitraje, en el Art. 26, prevé la obligación de fundamentar las decisiones en los hechos expuestos durante el proceso y el derecho

atual e outros Temas Contemporâneos: Festschrift ao Professor Jacob Dolinger (MENEZES, W., TIBÚRCIO, C., VASCONCELOS, R., COORDS.). Arraes, Belo Horizonte, 2015, pp. 155-179.

⁴⁹⁷ España es signataria de la Convención de Nueva York y, por eso, los presupuestos son los mismos.

señalado por las partes o la equidad, si esta fue la elección de los demandantes. Conjugado con esta disposición, se encuentra el Art. 39.II que indica el orden público como causa de denegación del laudo arbitral extranjero.

Parte de la doctrina entiende que la motivación del laudo es una obligación de naturaleza de orden público, con lo que la falta de motivación puede considerarse como causa de denegación del reconocimiento o ejecución del laudo arbitral. No se trata de un análisis del fondo de la decisión, sino de ver si hay o no motivación a partir de los fundamentos jurídicos indicados por las partes⁴⁹⁸. Cuando se trata de arbitraje en materia de patentes no se analiza en este momento si en el país en el que se requiere el reconocimiento de la decisión la materia es o no arbitrable, sino si el tribunal arbitral ha decidido dicho litigio de patente a partir de la legislación indicada por las partes o la equidad.

La otra parte de la doctrina considera que en el reconocimiento del laudo arbitral extranjero el tribunal solo puede verificar los requisitos formales, de modo que no sería posible negar el reconocimiento con base en la falta de motivación, que está relacionado al contenido del laudo y es un requisito que se cumple cuando el laudo se dicta a partir de la exigencia o no de la normativa extranjera aplicable⁴⁹⁹.

Adoptamos una posición más razonable en el sentido de que el laudo debe presentar una motivación para la decisión final, pero el

⁴⁹⁸ ALVARES GASPAR, R., *Reconhecimento de sentenças arbitrais...*, cit., pp. 144-148.

⁴⁹⁹ En ese sentido DOLINGER, J., TIBURCIO, C., *Direito Internacional Privado...*, cit., p. 295.

tribunal que analiza la solicitud de reconocimiento no puede entrar en el fondo de la decisión ni en el contenido de la motivación, como la interpretación hecha por los árbitros en la aplicación del derecho material. Es decir, el tribunal al que se solicita el reconocimiento solo verificará si existe una motivación, aunque sea escasa, pues permitirá observar si el derecho aplicable viola el orden público y si los árbitros aplicaron las disposiciones del compromiso arbitral. Incluso, en este sentido se encuentra la jurisprudencia del STJ, que admite la motivación concisa siempre que se ajuste a la normativa extranjera que rige el proceso arbitral⁵⁰⁰.

3.3. El análisis del fondo y motivación del laudo arbitral extranjero

277. El análisis del fondo con relación a cuestiones como la inarbitrabilidad del objeto del litigio y el orden público son causas de denegación de oficio de la solicitud de reconocimiento del laudo arbitral. Este apartado analiza estos dos casos partiendo de los litigios internacionales en materia de patentes.

⁵⁰⁰ “A motivação adotada pela arbitragem segue os padrões do país, não podendo sua concisão servir de pretexto para inibir a homologação pleiteada”. STJ, SEC 5692, publicada em 01 sept. 2014, disponível em https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201202469803&dt_publicacao=01/09/2014 [Fecha de visita: 14.06.2015]

A. Inarbitrabilidad de la controversia

278. El arbitraje es la elección de un medio alternativo de resolución de conflictos de conformidad con la voluntad de las partes que se manifiesta en la cláusula arbitral o el compromiso de arbitraje. Ocurre que el Estado, a pesar de aceptar esta autonomía de la voluntad de las partes, indica de manera exclusiva las materias que pueden someterse al arbitraje. Estas materias pueden variar de un Estado a otro y con ello es posible que un litigio pasible de ser sometido a arbitraje en un país sea inarbitrable en otro.

Esta situación puede generar un escenario en el que un laudo arbitral que es legal y ejecutable en un país, en otro no sea ni reconocido, pudiendo, según la normativa, ser denegado de oficio por la autoridad judicial responsable de juzgar la solicitud de reconocimiento del laudo arbitral extranjero. Esta posibilidad está prevista en la Convención de Nueva York de 1958⁵⁰¹ y en la Ley de Arbitraje brasileña⁵⁰². La previsión es tan normal en las normativas específicas de arbitraje que la Ley Modelo Uncitral⁵⁰³ contiene una

⁵⁰¹ Art. 38. “2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución, comprueba:

a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje”.

⁵⁰² Art. 39. “Também será denegada a homologação para o reconhecimento ou execução da sentença arbitral estrangeira, se o Supremo Tribunal Federal constatar que:

I - segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido por arbitragem”;

⁵⁰³ Art. 36. “Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución

disposición en el mismo sentido, así como la ley española que remite la cuestión a la Convención de Nueva York de 1958.

279. Los litigios en materia de patentes analizados en esta tesis doctoral tienen dos objetos posibles y, así, ambos deben examinarse a partir de la arbitrabilidad del litigio y una eventual solicitud de reconocimiento de laudo dictado en otra jurisdicción. El primero que debe analizarse es la infracción de patente. Tanto en Brasil como en España se puede someter a arbitraje un litigio sobre infracción de patente, de modo que en los dos países es viable el reconocimiento de laudos dictados en esos arbitrajes.

280. El segundo objeto posible es el laudo dictado en un arbitraje que ha anulado el registro de la patente. Como se expuso en el apartado sobre arbitrabilidad de los litigios por nulidad del registro de la patente algunos países permiten que estas demandas sean sometidas a arbitraje, pero si ese laudo se somete al reconocimiento en un país que no acepta el arbitraje relativo a la nulidad o validez del registro de la patente, como es el caso de Brasil y España, este será denegado con fundamento en que la materia no es arbitrable.

La misma situación se produce en los litigios por infracción de patente en los que se hace alguna declaración de validez o nulidad del registro a partir de una solicitud incidental presentada por el demandado en su defensa. Si el tribunal arbitral dicta un laudo que

1) *Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado: (...)*

b) cuando el tribunal compruebe:

i) que, según la ley de este Estado, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje”.

también decide sobre la declaración solicitada por el demandante, esta decisión tampoco producirá efectos en los países que no acepten el arbitraje sobre registro de patente, justificándose en el hecho de que se trata de acto administrativo de concesión estatal de registro, a través del cual el Estado actúa con su poder de *imperio* en ese registro.

281. A partir de las consideraciones hechas en este apartado, se concluye que las partes deben tener en cuenta, en el momento del arbitraje, si el objeto del litigio es arbitrable tanto en el país donde el proceso se desarrollará como en el que será eventualmente reconocido para que en el futuro se pueda ejecutar. Una vez más, se considera esencial, el seguimiento de profesionales especializados del desarrollo del litigio para que todos estos detalles se analicen a través de una estrategia procesal adecuada a las necesidades de las partes⁵⁰⁴.

B. El orden público

282. El orden público es un elemento de difícil conceptualización principalmente cuando observamos el grado de subjetividad en la definición y la identificación de los componentes que forman el bloque que integra el orden público. En España, la jurisprudencia normalmente identifica el orden público con el respeto a los Derechos fundamentales

⁵⁰⁴ En Brasil no existe registro jurisprudencial para casos de denegación del reconocimiento del laudo arbitral extranjero por no ser arbitrable el objeto del litigio en Brasil. Incluso en los reconocimientos deferidos por el STJ, así como los más antiguos del STF, el asunto no ha sido invocado por la parte demandada.

y libertades públicas garantizados en la Constitución Española⁵⁰⁵. En Brasil, también prevalece esta idea, lo que se puede observar en jurisprudencia del STJ, en el caso SEC10118, de 30 de marzo de 2015, que se asentó el criterio de que el orden público se refiere a los principios fundamentales referentes al proceso, como el respeto al principio de contradicción y derecho de defensa, legalidad de los actos y respeto a los derechos fundamentales. Es decir, una idea próxima a la de la jurisprudencia española⁵⁰⁶.

283. Cuando se trata de litigios internacionales en materia de patentes, y en este aspecto no se diferencia si es un litigio sobre

⁵⁰⁵ En decisión proferida por la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el auto 3/2012 – NIG 46250-31-2-2011-0000031 en la fecha de 10 de febrero de 2012, ha fundamentado el concepto de orden público en los siguientes términos: "... Tradicionalmente ha venido unida al conjunto de valores que, considerados intangibles, constituyen el fundamento de una sociedad soberana en un momento y una realidad histórica determinada. En la actualidad, sin embargo, dichos principios tienen naturaleza constitucional y han de identificarse con los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución Española (STC 54/1989, de 23 de febrero)", para finalmente concluir que la concreción de tal concepto jurídico indeterminado tenía un marcado carácter procesal. Y así se menciona también que (...) " No es de extrañar entonces que la definición primera y principal de orden público tenga marcado carácter procesal vinculándose básicamente a los derechos recogidos en el artículo 24. 1 y 2 de la Constitución , ausencia de motivación, existencia de cosa juzgada, parcialidad del árbitro, infracción del principio de igualdad o prueba ilícita serían alguno de los defectos alegables a través de esta vía". Disponible en <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6416186> [Fecha de visita: 18.06.2015].

⁵⁰⁶ Convención de Nueva York de 1958: "*Artículo V*
2. *También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución, comprueba:*

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país.

En el mismo sentido el Art. 39, II de la Ley de Arbitraje de Brasil:

Art. 39. Também será denegada a homologação para o reconhecimento ou execução da sentença arbitral estrangeira, se o Supremo Tribunal Federal constatar que:

II - a decisão ofende a ordem pública nacional".

infracción o validez del registro, el tribunal debe tener las cautelas básicas con relación a los procedimientos adoptados, como la observancia de las garantías procesales de naturaleza constitucional, como la contradicción, así como el respeto a los Derechos fundamentales, como la protección de la propiedad, la salud pública, entre otros derechos que pueden verse afectados por el laudo dictado. Con frecuencia el laudo tratará de un interés de naturaleza privada con poca intersección con el tema del orden público, pero aun así es importante atender a las garantías y los derechos fundamentales.

3.4. Causas de denegación de reconocimiento del laudo arbitral extranjero

284. Las causas de denegación del reconocimiento del laudo arbitral extranjero se regulan en la LA brasileña en el Art. 38, que sigue las disposiciones generales de la Convención de Nueva York de 1958, sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, que dispone sobre la materia en el Art. V.1. Estas causas se analizarán en el referido apartado⁵⁰⁷.

⁵⁰⁷ Véase también IGLESIAS BUHIGUES, J.L., ESPLUGUES MOTA, C., PALAO MORENO, G., *Derecho Internacional Privado...*, cit., pp. 258-260.

A. Incapacidad de las partes

285. La incapacidad de las partes como causa de denegación del laudo arbitral se analiza con relación al convenio de arbitraje⁵⁰⁸, es decir, en el momento en que las partes firman la cláusula o acuerdo arbitral se debe verificar la capacidad de las partes, pues, si el convenio lo firman partes incapaces, el acto es nulo y, en consecuencia, todo el arbitraje desarrollado a partir de ahí también lo será⁵⁰⁹.

286. Otra cuestión inicial que debe analizarse es con relación a qué ordenamiento jurídico debe comprobarse la incapacidad. El sentido correcto es que el análisis debe hacerse con arreglo a la normativa elegida por las partes o, en su efecto, de la ley del país en el que las partes firmaron el convenio arbitral⁵¹⁰.

⁵⁰⁸ Vid. STF, caso Plexus x Santana (STF, SEC n. 6.753, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, fecha de la decisión 13.06.2002, publicado en DJ de 04.10.2002). En dicha decisión el juez relator entendió que las partes eran incapaces, la convención arbitral era inválida y la decisión era contraria al orden público.

⁵⁰⁹ No hay en STJ ninguna decisión en que se ha discutido la incapacidad de las partes en una acción de reconocimiento de laudo arbitral extranjero.

⁵¹⁰ La Ley de Arbitraje brasileña dispone acerca del asunto en el Art. 38, I, indicando que la incapacidad de las partes debe ser visualizada en el convenio arbitral.

Ya la Convención de Nueva York de 1958 trata de la incapacidad en el Art. V.1.a: “a) *Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo II estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia*”. Al contrario de la disposición conforme a la cual se examina la incapacidad según la normativa donde ha sido firmado el convenio arbitral, la Convención de Nueva York indica como criterio alternativo la “ley del país en que se haya dictado la sentencia”. Sin embargo, esa es la última alternativa para el análisis de la incapacidad, pues después de la ley elegida por las partes, el convenio arbitral -que tiene naturaleza de negocio jurídico-

287. En los litigios sobre patentes, por regla general, las partes son el propietario de la patente o quien tenga la licencia o alguien que cuestione la validez del registro, de modo que la tendencia es que sean civilmente capaces y que, muchas veces, sean personas jurídicas. Por ello, en los litigios que tienen como objeto un derecho de patente esta no será una cuestión que supondrá un obstáculo al reconocimiento del laudo arbitral extranjero.

B. Invalidez del convenio/acuerdo de arbitraje

288. El Art. 38, I, B de la LA brasileña regula la denegación del laudo arbitral extranjero en caso de invalidez del convenio arbitral. El arbitraje solo podrá producir efectos a partir de la exteriorización de la voluntad de las partes, que, en el caso del arbitraje, se materializa mediante un convenio arbitral que podrá expresarse en una cláusula compromisoria o un compromiso de arbitraje. La validez del convenio de arbitraje es el primer aspecto que debe analizarse, pues a partir de él, entre las

es el próximo evento importante que establece un acto regido por una normativa que indica cuáles son los criterios de validez del negocio jurídico y, entre esos criterios, está la capacidad de las partes. Carmona explica que "(...) a tarefa hoje alocada ao Superior Tribunal de Justiça não é tão fácil e tão tranquila como pareceu a alguns, que imaginaram que a Corte devesse simplesmente aplicar, na ausência de acordó, a lei do país onde o laudo foi proferido para aferir a capacidade das partes. Efetivamente não é assim, pois muitas vezes o lugar em que o laudo será proferido não guarda qualquer ligação com as partes, tornando-se cada vez mais usual a escolha de foros neutros para a solução de disputas internacionais". CARMONA, C.A., *Arbitragem e processo: um comentário à lei 9.307/96...*, cit., p. 468.

partes, surge el arbitraje como medio para la resolución del conflicto⁵¹¹, con poderes incluso para decidir sobre su propia competencia y la validez del convenio arbitral (principio *kompetenz-kompetenz*).

289. En los litigios que tengan un Derecho de patente como objeto y, en particular, en los casos de infracción, es raro que haya un compromiso arbitral o contrato anterior a la infracción, de modo que normalmente las partes firmarán el compromiso una vez surgido el acto ilícito.

Así, es muy importante que las partes atiendan a los requisitos de validez del compromiso, como que el objeto sea arbitrable, la capacidad de las partes, la indicación preferencialmente de un arbitraje institucional y la elección de normativas y procedimientos que no sean contrarios al orden público. La observancia a estos detalles evitará la nulidad del convenio arbitral, que como se ha explicado, normalmente en los litigios de patentes analizados en esta tesis será un compromiso arbitral. Por último, cumple responder una última pregunta. ¿Cuál es la ley que debe observarse para analizar la validez o invalidez del convenio arbitral?

Si las partes eligieron una ley aplicable a la relación jurídica, esta será la normativa que determinará los requisitos que deben cumplirse

⁵¹¹ Renata Alvares Gaspar explica que: “a existência de uma convenção arbitral válida permite que se operem dois efeitos: negativo e positivo. O negativo implica que os tribunais estatais estão impedidos de analisar a questão, já que as partes a isso renunciaram, pelo menos em um primeiro momento, em virtude do pacto arbitral; e o positivo implica que as partes que pactuaram a arbitragem estão obrigadas a submeter suas controvérsias ao tribunal arbitral escolhido no contrato ou no acordo respectivo”. ALVARES GASPARGASPAR, R., *Reconhecimento de sentenças arbitrais...*, cit., p. 153.

para que el convenio arbitral sea válido. Después, en su defecto, se aplica la ley del lugar en el que el laudo arbitral fue dictado. Una vez más, la respuesta es que, por lo general, se observa la voluntad de las partes en primer lugar⁵¹².

C. Falta de notificación al demandado

290. La notificación al demandado es un procedimiento esencial en cualquier medio de resolución de litigios y, en el arbitraje, no es diferente. El demandado es informado del inicio del litigio mediante la notificación, acto que le permite ejercer la contradicción y el Derecho de defensa, que incluso tienen rango de Derechos fundamentales, aunque sea posible la declaración de rebeldía⁵¹³ del demandado por el tribunal arbitral⁵¹⁴.

⁵¹² En ese exacto sentido, véase CARMONA, C.A., *Arbitragem e processo: um comentário à lei 9.307/96...*, cit., p. 468.

⁵¹³ Vid. STF caso Tardivat x Oliveira. Según decisión del STF el proceso arbitral no observó el principio del derecho de amplia defensa del demandado. (STF, SEC n. 5.378-1, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, fecha de la decisión 03.02.2000, publicado en DJ de 25.02.2000.). En el caso Subway x HTP se entiende que la notificación del demandado en el proceso arbitral debe ser probada por quien requiere la homologación/reconocimiento del laudo arbitral extranjero. (STJ, SEC n. 833, Rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, fecha de la decisión 16.08.2006, publicado en DJ de 30.10.2006).

⁵¹⁴ La Convención de Nueva York de 1958 dispone que: “b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa”. Con redacción casi idéntica la Ley Modelo UNCITRAL (Art. 36.1.a.ii) y la Ley Brasileña en el Art. 38.III, siendo que la normativa de Brasil es específica en relación a la observancia al contradictorio y derecho de defensa: “III - não foi notificado da designação do árbitro ou do

291. Es importante señalar que las patentes son Derechos que circulan fácilmente por distintos países y es perfectamente posible la existencia de un litigio con partes localizadas en países diferente y hasta incluso un daño plurilocalizado, cuando se comete el acto ilícito en diversos Estados. Si la demanda se somete al Poder Judicial siempre surge la difícil discusión acerca de cuál el tribunal competente. Pero si las partes espontáneamente eligen el arbitraje para solucionar el conflicto, los problemas con relación a la competencia judicial están solucionados, pues el Tribunal Arbitral no forma parte de una jurisdicción nacional y pueden notificar a las partes directamente sin la necesidad de comisiones rogatorias, lo que ahorra tiempo y costes.

Sin embargo, es importante que el Tribunal Arbitral declare la rebeldía del demandado que no comparece al proceso tras ser notificado. Este procedimiento es importante para que después no se inste la improcedencia del reconocimiento del laudo extranjero basado en la falta de notificación del demandado⁵¹⁵.

procedimento de arbitragem, ou tenha sido violado o princípio do contraditório, impossibilitando a ampla defesa”.

⁵¹⁵ Una vez notificado el demandado, tiene el Derecho de presentar defensa y no la obligación de hacerla. En el SEC 887 el STJ, a través de la decisión del Ministro Relator ha firmado el entendimiento de que: “... o outro ponto sustentado na contestação diz respeito à circunstância de a requerida não ter exercido seu direito à ampla defesa e ao contraditório no procedimento de arbitragem. Observo, contudo, que, se não o exerceu, não o foi por irregularidade no procedimento arbitral, mas por falta de interesse da requerida no acompanhamento do feito. [...]”. STJ, SEC 887. Texto disponible en: <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroUnico&trmo=00313755720053000000> [Fecha de visita: 20.06.2015]

D. Laudo arbitral *extra petita* o *ultra petita*

292. El convenio de arbitraje es el medio a través del cual las partes expresan su autonomía disponiendo sobre todas las características y límites del arbitraje instaurado a partir de dicho convenio. Como se ha explicado, el convenio también define los límites del arbitraje, incluso el objeto del juicio, por lo que es posible que en un litigio se excluyan algunas pretensiones del arbitraje y se indique de forma específica lo que puede ser objeto de este.

Así, si el objeto está bien definido y el tribunal arbitral dicta una decisión que afecta a una materia excluida del juicio arbitral se considera que el laudo es *extra petita*. A su vez, si la decisión confiere protección o reconoce una cuantía de indemnización superior a la solicitada se está ante una decisión *ultra petita*. Las dos decisiones exceden la voluntad de las partes, pues el tribunal arbitral debe limitarse a decidir la cuestión indicada por las partes como susceptible de solución por vía arbitral y no innovar decidiendo sobre un hecho que no fue sometido al arbitraje o decidiendo más allá de las pretensiones del actor⁵¹⁶.

⁵¹⁶ La Convención de Nueva York de 1958 trata de esa causa de denegación del laudo extranjero de manera más completa que la normativa brasileña. Véase el Art. V.c de la Convención: “c) *Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras*”. Al tiempo que la Ley de Arbitraje de Brasil es objetiva al prever que: “IV - a *sentença arbitral foi*

293. Una disposición presente en la Convención de Nueva York de 1958 y en la legislación brasileña es la posibilidad de reconocimiento y ejecución parcial de la parte del laudo que está de acuerdo con el convenio arbitral, separándose la parte que excede al convenio de la parte que se refiere exclusivamente a las cuestiones sometidas al arbitraje.

294. Los litigios sobre patentes están especialmente afectados por esta causa de denegación de laudo arbitral extranjero, pues, es común que en un conflicto derivado de una infracción de patente, el demandado requiera la declaración de nulidad del registro de la patente, de manera incidental. Sin embargo, si el convenio arbitral limita el arbitraje al análisis de la infracción, el tribunal no podrá declarar el registro válido o nulo, pues la decisión sería *extra petita*.

También es posible que el convenio arbitral no limite el objeto y el asunto de la demanda, en cuyo caso la competencia del tribunal arbitral se extiende a cualquier litigio sobre la patente entre las partes del convenio. Es decir, el tribunal, en este caso, podrá decidir sobre materia de infracción y validez/nulidad del registro, debiendo siempre justificar que la declaración de validez o nulidad del registro solo producirá efectos, *inter partes* o *erga omnes*, dependiendo de la arbitrabilidad de la materia en el lugar en el que el laudo producirá sus efectos.

Incluso si se solicita el reconocimiento un laudo arbitral extranjero ante el STJ que contiene una disposición sobre la validez o

proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, e não foi possível separar a parte excedente daquela submetida à arbitragem”.

la nulidad del registro de la patente brasileña, antes de analizar si la decisión respeta los límites establecidos en el convenio arbitral, se denegará la solicitud por vulnerar directamente el orden público, dado que se trata de una materia de competencia exclusiva del Poder Judicial brasileño.

E. Tribunal o procedimiento arbitral no ajustado al acuerdo de arbitraje

295. El acuerdo de arbitraje, también conocido como convenio arbitral, cuando está más detallado, regula todas las características y elementos que deben estar presentes en el proceso. Estas disposiciones pueden ir desde el número de árbitros del tribunal hasta el idioma que deberá utilizarse en los procedimientos y el laudo. Es decir, casi todos los procedimientos del arbitraje pueden estar diseñados según las necesidades de las partes y del litigio, siempre que no violen el orden público ni la soberanía nacional⁵¹⁷.

Cualquier disposición de las partes que no haya sido observada en la formación del tribunal arbitral o el desarrollo del proceso podrá generar la denegación del reconocimiento del laudo arbitral extranjero⁵¹⁸. Como se ha expuesto en el apartado 2.3 de la Parte III de

⁵¹⁷ “A Lei de Arbitragem é, na verdade, o compromisso, que, em princípio, deve estar de acordo com o estipulado pelas partes na cláusula compromissória”. CARREIRA ALVIM, J.E., «Reconhecimento e execução de... », *cit.*, p. 182.

⁵¹⁸ La letra d del apartado 1 del Art. V de la Convención de Nueva York de 1958 expresamente dispone la obligatoriedad de ajuste entre el Tribunal arbitral y el

esa tesis, el arbitraje en materia de patentes tiene muchas peculiaridades como la ley aplicable, la especialidad de los árbitros y el lugar donde el arbitraje se desarrollara. Todas estas disposiciones deben ser observadas para poder exigir, al menos en los Estados miembros de la Convención de Nueva York de 1958, la obligatoriedad del laudo arbitral.

Además, como se ha expuesto en toda la Parte III, el arbitraje tiene como fundamento la autonomía de la voluntad de las partes y respetar dicha autonomía es la garantía de que el proceso será el más adecuado para las especificidades del objeto del litigio, así como que en último término garantizará que se dicte un laudo técnicamente bueno y adecuado para producir los efectos necesarios y esperados.

F. Laudo arbitral no obligatorio, suspendido o anulado

296. La firmeza del laudo arbitral se presume siempre que se solicita el reconocimiento ante una jurisdicción extranjera, de modo que la obligación de comprobar la no obligatoriedad del laudo o alguna causa de suspensión de la eficacia o de nulidad recae sobre quien la solicita.

procedimiento con la voluntad de las partes ajustada en el Convenio/acuerdo arbitral: “d) *Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje*”. La normativa brasileña y la Ley Modelo UNCITRAL tienen disposiciones idénticas a la Convención de Nueva York, en los arts. 37.v (Ley de Arbitraje de Brasil) y 36.1.a.iv (Ley Modelo UNCITRAL).

Esta es la regla prevista en la Convención de Nueva York de 1958 y que también se recoge en la LA brasileña⁵¹⁹.

Esta presunción de firmeza es muy importante para garantizar la seguridad jurídica del arbitraje, principalmente en litigios de patentes, en los que es muy importante que la tutela promovida por el arbitraje proteja la inversión y los intereses, así como el cumplimiento final del laudo dictado y su reconocimiento y ejecución, en su caso.

297. Sin embargo, la anulación del laudo en el país en el que fue dictado es una situación importante que merece ser objeto de análisis⁵²⁰. Lo normal es que se anule el laudo si el arbitraje contraría la normativa del país en el que se desarrolló el proceso o la normativa indicada por las partes. En litigios de patentes, principalmente si el objeto es la nulidad del registro, es posible que la ley elegida por las partes o la ley del lugar del arbitraje entiendan que el litigio no es arbitrable, por lo que el laudo puede ser anulado en origen. Es decir, la anulación del laudo arbitral por la autoridad judicial competente sustrae su eficacia tanto en el país donde fue dictado como en el que se pretende que produzca efectos.

⁵¹⁹ “e) *Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia*”. En el mismo sentido, véase el Art. 38.vi de la Ley Brasileña de Arbitraje, y el Art. 36.v de la Ley Modelo UNCITRAL.

⁵²⁰ Carmen Tiburcio hace un análisis jurisprudencial comparado acerca del asunto. Véase TIBURCIO, C., «A arbitragem internacional: definição e questões polêmicas», en *RArb*, No. 40, año 11. RT, São Paulo, Jan-Mar 2014, pp. 253-285.

4. EL SISTEMA BRASILEÑO DE EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS EN MATERIA DE PATENTES

298. El proceso arbitral termina sus actuaciones, por lo general, con el laudo arbitral. Pero existen algunas situaciones en que la parte vencedora no cumple las disposiciones del laudo, en cuyo caso los árbitros carecen del poder de imperio del Estado para hacer cumplir forzosamente los términos del laudo. En estas situaciones de incumplimiento, la parte perjudicada puede solicitar al juzgado competente la ejecución forzosa del laudo arbitral.

La primera consideración que se debe retomar es acerca del laudo arbitral extranjero y el laudo arbitral internacional. Tanto en España (Art. 46.1 de la LA) como en Brasil (Art. 34 de la LA) el laudo es extranjero si se dicta fuera del territorio nacional. Por su parte, el laudo es internacional si se dicta en el territorio nacional y tiene algún elemento que lo remita a más un ordenamiento jurídico (en los términos del Art. 3 de la LA española). Es decir, se utiliza en este caso un criterio territorial para clasificar el arbitraje como nacional/internacional o extranjero⁵²¹.

Los laudos arbitrales internacionales se cumplirán en España y en Brasil como los nacionales. La cuestión se refiere a los laudos

⁵²¹ Así, PALAO MORENO, G., «Artículo 26 – Lugar del arbitraje», *cit.*, pp. 937-965. También con respecto a esa diferenciación, véase ESPLUGUES MOTA, C., «Art. 46 – Carácter extranjero del laudo. Normas aplicables», en *Comentarios a la Ley de Arbitraje* (BARONA VILAR, S. COORDS.) Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp. 1575-1620.; Cañellas, F., «El arbitraje comercial internacional», en *El arbitraje internacional: cuestiones de actualidad*, J.M.Bosch Editor, Barcelona, 2009, p. 86.

arbitrales extranjeros que necesitan el reconocimiento o exequátur en los términos de las leyes nacionales de arbitraje y la Convención de Nueva York de 1958. Estos procedimientos ya se han analizado en los apartados anteriores sobre reconocimiento de laudo arbitral extranjero, incluso con el examen de las causas de denegación del reconocimiento.

299. La ley modelo de la UNCITRAL determina en el Art. 35 que el laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que fue dictado, puede ser ejecutado mediante la *“presentación de una petición por escrito al tribunal competente”*. Así, la Ley Modelo prevé que el laudo arbitral es ejecutable, pero no indica cuál es el tribunal estatal competente, de modo que cada país debe indicar esa competencia en sus legislaciones con arreglo a su organización judicial.

Para determinar el tribunal competente la LA española dispone de forma objetiva que:

“8.4. Para la ejecución forzosa de laudos o resoluciones arbitrales será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del Art. 545 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”.

El Art. 545.2 de la LEC posee la misma redacción, en los siguientes términos:

“Art. 545.2. Cuando el título sea un laudo arbitral o un acuerdo de mediación, será competente para denegar o autorizar la ejecución y el correspondiente despacho el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado el laudo o se hubiera firmado el acuerdo de mediación”.

En Brasil el laudo deberá ser ejecutado por el juez que sería competente para conocer el litigio en origen (Art. 475-P.III del CPC). Es necesario también considerar que, en Brasil, los laudos arbitrales son títulos ejecutivos judiciales lo que significa, según las últimas modificaciones del CPC, que se someten al trámite de cumplimiento de sentencia y no a un proceso de ejecución⁵²².

300. El Tribunal Arbitral debe tener la consciencia de que el laudo arbitral necesita producir efectos en todos los lugares en lo que haya puntos de contacto e interés entre el fondo del litigio, y distintos aspectos, como el patrimonio para fines de ejecución, las filiales de la empresa que ha perdido el arbitraje, etc. Así, para no frustrar el reconocimiento y posterior ejecución del laudo los árbitros deben considerar la ley del país en el que la decisión producirá sus efectos, para no hacer que sea imposible su reconocimiento o ejecución en el otro país.

En los litigios de patentes, la cuestión es todavía más delicada, pues, como normalmente se discute la nulidad del registro de la patente, es probable que esa materia haga que el laudo no sea reconocido, por motivos de orden público y por contrariar disposición expresa de competencia judicial exclusiva de la jurisdicción del país del registro. Así, los árbitros deben pensar en todas las consecuencias,

⁵²² Es decir, el cumplimiento de sentencia es un trámite más rápido y con menos opciones de recursos para la parte demandada/ejecutada. En la reforma del CPC de Brasil, la cuestión no cambia en relación al contenido. Véase Art. 515.vii.

para no inviabilizar el reconocimiento y la ejecución de la decisión en otro país⁵²³.

⁵²³ “(...) o árbitro deve se ater também ao futuro da sentença. Assim, o risco de que a sentença seja anulada ou que não seja executada em razão de uma contrariedade à ordem pública pode conduzir o árbitro a levar em consideração as leis imperativas do país de controle da sentença”. DEBOURG, C., «Normas imperativas e arbitragem internacional», en *RArb*, No. 40, año 11. RT, São Paulo, jan-mar 2014, pp. 287-310, p. 307

CONCLUSIONES

1. Las Patentes son importantes elementos para el desarrollo económico y social de los países. Cuando estos elementos son incorporados en una realidad como la de Brasil, concluimos que pueden ser decisivos para un desarrollo completo del Estado, a través de la inclusión de más tecnología y valor agregado a los productos exportados, así como la mejoría de la vida de las personas a partir de las nuevas creaciones.

Pero para que este ciclo se inicie, es necesario la creación un sistema que proteja la protección registral adecuada de las patentes; con más inversión pública en los órganos existentes, como el INPI en Brasil; hasta el amparo estatal para la manutención del Derecho de propiedad establecido con el otorgamiento estatal de la patente sobre la tecnología creada.

Este amparo estatal que permite que el propietario defienda sus Derechos sobre la patente, es lo que indicamos como 'sistema brasileño de litigación internacional de patentes' al decurso de la tesis. Todo este sistema presenta algunos puntos positivos y muchos otros negativos; y, a partir de una comparación con el sistema implementado por la Unión Europea y existente en otros países, podemos hacer las conclusiones que siguen.

2. El sistema brasileño de litigación internacional es anticuado y requiere de un profundo cambio y actualización. La normativa sobre la ley aplicable es de 1942 y la de determinación de la competencia, de 1972. La actualización que emprendió el nuevo CPC no cambia de manera significativa las disposiciones de la normativa anterior, en lo que se refiere a las reglas de Competencia Judicial Internacional.

A partir de ahí, entendemos que esta actualización debe comenzar por crear una normativa más apropiada para los diversos sectores del comercio internacional, incluyendo los derechos de propiedad industrial. Un buen ejemplo es el Reglamento 1215/2012 de la Unión Europea, que recoge las reglas de competencia para distintos asuntos, incluidos los litigios en materia de propiedad intelectual, con reglas de competencia general, especial y exclusiva, en función del objeto de la demanda.

La seguridad jurídica y la autonomía de la voluntad deben ser los fundamentos de este sistema actualizado, para consolidar a Brasil como un lugar propicio para las inversiones extranjeras y los litigios internacionales, en especial, para las inversiones en I+D, que es la principal herramienta para la producción de nuevas tecnologías que pueden ser protegidas mediante una patente.

3. Además, es muy importante la consolidación de una política nacional de desarrollo tecnológico con la creación de programas que atraigan I+D y aumenten las inversiones directas en investigación científica en universidades y centros tecnológicos nacionales. Es una relación dicotómica en la que es necesario un sistema de resolución de litigios internacionales seguro, que garantice la inversión en nuevas tecnologías. Si bien, también es necesario que el Gobierno invierta en atraer dichas tecnologías, incluso creando centros públicos de innovación.

4. Al analizar más a fondo las cuestiones generales en litigios de patentes ante los tribunales estatales, hemos encontrado en nuestro trabajo dos problemas que requieren una rápida solución. El primero es

la falta de especialidad técnica de los jueces, pues en Brasil son pocos los Estados que tienen juzgados mercantiles, por lo que es normal que los litigios sobre patentes se sometan a juzgados civiles.

El segundo problema es la duración de los procesos judiciales. La falta de estructura física, el déficit de jueces y un sistema procesal que permite una infinidad de recursos hace que un proceso se pueda retrasar hasta una década antes de que haya una decisión firme. Cuando se trata de patentes, el tiempo es un factor muy importante, pues, con el paso de los años, las tecnologías que constituyen el objeto de dichos litigios pierden su valor y utilidad para el mercado o el proceso de producción en el que se incluyen.

No es atractivo para un inversor del sector tecnológico saber que si surge una demanda relacionada con su inversión, el litigio se tramitará durante años, en varias instancias judiciales, de modo que al final del proceso ya no va a tener interés en la sentencia, pues la tecnología en cuestión está obsoleta.

5. Sin considerar los dos problemas citados en el apartado anterior, las reglas de competencia en los litigios por infracción de patentes y en los litigios de declaración de nulidad del registro de patente se encuentran bien definidas en la legislación específica (Ley 9.279/96). Sin embargo, el problema surge cuando en una demanda por infracción de patente, el demandado solicita, en su defensa, la declaración incidental de nulidad del registro.

En este caso, la jurisprudencia recién consolidada señala que el incidente traslada la competencia de la justicia estatal a la federal, que

es la única competente para conocer de las acciones judiciales en las que se solicite la declaración de nulidad del registro de la patente. Es decir, se desplaza la competencia de la justicia estatal (competente para los litigios de infracción de patente) a la justicia federal. Esta situación es un factor que retrasa la tramitación de la demanda, pues, después de haberse ya producidos varios actos, cambia de órgano.

6. La litispendencia, que no es una norma de Competencia Judicial Internacional, pero que está directamente relacionada con ella y que supone poder cambiar la competencia de una de las acciones que se están tramitando de forma simultánea, también debe ser objeto de críticas, en particular, la regulación que recibe en la normativa brasileña. Según defiende parte de la doctrina, es necesario reconocer la litispendencia internacional como una forma de dar una respuesta a la globalización del mercado, las personas y los litigios.

No obstante, en los litigios sobre patentes, para evitar mayores problemas se podría admitir la litispendencia en los casos de competencia no exclusiva, como los litigios por infracción, pues, en las demandas por nulidad del registro, no es posible reconocer la litispendencia, dado que en la mayoría de los países se trata de una competencia exclusiva, es decir, solo hay una jurisdicción competente.

En Brasil, la cuestión es más preocupante, pues el nuevo CPC mantiene la regla de la legislación actual y no reconoce la litispendencia internacional en procesos que se están tramitando en Brasil. Es decir, el legislador nacional ignora totalmente el principio de la no simultaneidad de demandas. En este punto, el legislador

brasileño ha hecho oídos sordos a las críticas de la doctrina especializada.

7. Para proteger el objeto de la demanda, la normativa procesal, tanto en Brasil como en España, crea la institución de la medida cautelar. La competencia para adoptar una decisión de esta naturaleza es del mismo juez que sería competente para juzgar el fondo del litigio. La eficacia de la futura decisión es el fundamento de las medidas cautelares y, en los litigios sobre patentes, estas medidas adquieren una importancia fundamental, pues preservan las pruebas y reducen los perjuicios del propietario de la patente, en casos de infracción.

Son igualmente importantes las medidas cautelares en los procesos arbitrales sobre infracción de patentes. En este ámbito, el principal problema que encontramos es la necesidad de cooperación entre el Tribunal Arbitral y los jueces estatales para el cumplimiento forzoso de las medidas cautelares. No obstante, este problema no tiene una solución inmediata, pues los tribunales arbitrales (o los arbitrajes *ad hoc*) no tienen prerrogativa para hacer cumplir directamente las decisiones, pues no tienen poder de imperio, que deriva de la soberanía estatal.

8. En Brasil las sentencias judiciales firmes se someten a un régimen de reconocimiento ante el STJ. El cambio de la competencia del STF al STJ ya ha sido muy importante, en la medida en que los procesos se empezarán a tramitar de forma más rápida —y en litigios sobre patentes, el tiempo es siempre un factor a tener en cuenta—. Sin embargo, se puede ir más lejos. En este sentido, proponemos que se traslade la competencia a los tribunales federales, en segunda

instancia, lo que dinamizará más el sistema y hará que los procesos se tramiten más cerca de las partes.

9. Otra importante sugerencia es la creación de un sistema más dinámico y eficaz de Competencia Judicial Internacional en el ámbito del MERCOSUR. En la actualidad, las sentencias firmes se someten a *exequátur* igual que las comisiones rogatorias. Si bien en Brasil esta diferencia cambia poco la situación de las sentencias de los países del referido bloque económico.

El Estado brasileño debería proponer, como el país económicamente más poderoso del bloque, instrumentos de cooperación judicial más efectivos que contribuyesen a la integración regional y el desarrollo tecnológico de los países miembros. Sería perfectamente posible la ejecución directa de decisiones de Estados miembros sin necesidad de reconocimiento o *exequátur*. Esta medida aumentaría la seguridad jurídica y fomentaría más inversiones en I+D.

10. El arbitraje en los litigios internacionales sobre patentes tiene algunas peculiaridades. Por ello, elegimos algunas sobre las que hacemos las siguientes consideraciones:

a. Lugar del arbitraje: es esencial que las partes elijan como lugar del arbitraje un país cuya legislación sea adecuada en materia de arbitraje y propiedad industrial. Así, dicho país debe tener una legislación que garantice la autonomía de la voluntad de las partes en el arbitraje, considerar como arbitrables los litigios por infracción de patente, respetar la decisión del arbitraje, disponer de medios para la

aplicación rápida de medidas cautelares y, preferentemente, ser miembro de la Convención de Nueva York de 1958.

b. Elección de los árbitros: las partes deben nombrar árbitros especializados y experimentados para el buen desarrollo del litigio, cuyo resultado sea un laudo de calidad que resuelva todas las cuestiones planteadas a luz de las reglas jurídicas señaladas por las partes.

c. La confidencialidad: las partes deben tener un acuerdo sobre confidencialidad en el arbitraje o someter el litigio a una institución cuyo reglamento detalle la cuestión de la confidencialidad, como, por ejemplo, la OMPI, cuyo Centro de Arbitraje cuenta con un reglamento que incluye disposiciones específicas sobre confidencialidad en sus muchos aspectos.

d. Las pruebas: la práctica de pruebas en el arbitraje también depende de que se haya elegido bien el lugar del arbitraje, la institución y la ley aplicable. Es necesario que la legislación y el reglamento de la institución arbitral permitan la práctica de todo tipo de pruebas, así como, que posibilite un análisis adecuado de las pruebas practicadas por las partes.

e. Medidas cautelares: como se ha señalado, los litigios cuyo objeto es la infracción de patente son urgentes y necesitan una rápida resolución para evitar males mayores. Por ello, es esencial contar con un sistema jurídico capaz de emitir y cumplir las medidas cautelares cuyo objetivo sea suspender la comisión de la infracción y garantizar la futura eficacia del laudo.

11. El punto más polémico es la posibilidad de que el Tribunal Arbitral decida sobre una cuestión incidental, que haya suscitado el demandado en su defensa, sobre la nulidad del registro de la patente. El criterio en Brasil, y en la mayoría de los países, es que el Tribunal Arbitral no podrá pronunciarse sobre la nulidad, pues el registro es un acto estatal que no se puede controlar (validar o anular) mediante arbitraje.

Sin embargo, es importante que la doctrina empiece a proponer un cambio, aunque sutil, en la materia. Una decisión con efectos *inter partes* sería un importante avance, que daría más autonomía al arbitraje, aunque se rechaza la posibilidad de que la declaración incidental de nulidad del registro sea efectivamente una medida *anti suit injunction* propuesta por el demandado.

12. Las patentes, como se ha señalado en diversas ocasiones a lo largo del trabajo, tienen naturaleza cosmopolita, de forma que hay intereses y relaciones en distintos países al mismo tiempo. De este modo, es común que la decisión de un tribunal arbitral de un país tenga que producir efectos en otro, para lo que cada Estado adopta un procedimiento dirigido a que dicha decisión produzca efectos en su territorio.

Los países que tienen mayor flujo en el comercio internacional han armonizado sus legislaciones con la Convención de Nueva York de 1958, lo cual es importante, pues mantiene una normativa única, que proporciona una mayor previsibilidad jurídica a las partes interesadas en el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral extranjero.

En Brasil, el sistema de reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros es el mismo que para las sentencias judiciales extranjeras. Por ello, sugerimos, una vez más, como estándar mínimo, que se conceda un trato especial a las resoluciones judiciales y arbitrales de países del Mercosur, reconociendo su ejecución directa, como el modelo que utiliza Venezuela para las decisiones de cualquier parte del mundo.

Consideramos que el concepto clásico de soberanía del Estado moderno debe flexibilizarse de forma gradual y que los controles que deben existir, como las causas de denegación, puedan aplicarlos directamente los juzgados inferiores, en los casos de reconocimiento de resoluciones extranjeras, de forma que se facilite la circulación internacional de las sentencias y los laudos.

13. A partir del recorrido de las principales conclusiones de la tesis, es importante volver a una pregunta central del trabajo: ¿el sistema brasileño de litigación internacional cuenta con buenas soluciones para resolver litigios internacionales en materia de infracción o nulidad de patente? La respuesta a esta pregunta es determinante para lograr un entorno jurídicamente seguro en el país, a partir del cual aumenten las inversiones y se genere más desarrollo, en la concepción más amplia posible (social, económica, tecnológica e institucional).

14. El sistema brasileño de litigación internacional aplicado a los litigios de patentes necesita muchos cambios y los principales han sido citados en los párrafos anteriores de estas conclusiones. Desde una perspectiva más amplia, volvemos a proponer que Brasil adopte una actitud más protagonista y empiece a debatir sobre la creación de un

sistema de litigios internacionales en el Mercosur , junto con un plan de desarrollo tecnológico de los Estados miembros, inspirado en el modelo adoptado por la Unión Europea.

Una actuación en este sentido será de gran provecho para Brasil y sus socios del Mercosur, pues atraerá inversores y aumentará las investigaciones en tecnología, lo que, a medio plazo, incrementaría sensiblemente el número de patentes en el país.

Un plan de esta naturaleza pasa por diversos cambios importantes. En un primer momento, Brasil debe actualizar su legislación interna (como el CPC, la Ley de Arbitraje y la Ley de Propiedad Industrial) para dinamizar el escenario nacional de desarrollo tecnológico y la atracción de inversiones. Es muy importante que todo el sistema funcione de manera interconectada, con el objetivo único de la producción de I+D.

Pero también es importante dar un paso a más en dirección a la integración regional. El PIB del Mercosur, sumado el de todos los Estados miembros, alcanza los 3.324.501 millones de dólares, con lo que se situaría como la quinta economía mundial (considerando también la Unión Europea como una economía única)⁵²⁴. Es decir, el MERCOSUR, si se analiza como una economía única, tiene un Producto Interno Bruto igual al de Alemania y superior al de Francia, con lo que es extremadamente competitivo desde el punto de vista internacional.

⁵²⁴ PIB de 2013, pues el de 2014 todavía no está consolidado por el Fondo Monetario Internacional. Datos disponibles en <http://www.imf.org/external/data.htm> [Fecha de visita: 02.08.2015].

De este modo, en el ámbito del Mercosur, es necesario crear normas que uniformicen la resolución de litigios, para que así el mercado regional resulte más seguro para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. También es importante que exista un plan mayor que establezca un proyecto de desarrollo económico y tecnológico para toda la región, en términos cercanos a lo pensado en la Unión Europea que, en la Estrategia de Lisboa, prevé desde la creación de un mejor sistema de litigación hasta la necesidad de crear la patente comunitaria⁵²⁵.

15. A partir del expuesto y resumiendo el análisis y las conclusiones hechas hasta el presente punto, hacemos las siguientes propuestas y valoraciones:

a. Que se modifique, por proyecto de ley, las reglas de competencia judicial internacional existentes en Código de Proceso Civil Brasileño vigente y que, en gran parte, son mantenidas en el Código de Proceso Civil aprobado en el Senado Federal. El más conveniente, considerando la tradición brasileña de codificación de asuntos más complejos, sería la creación de un Código de Derecho Internacional Privado que trate de reglas de competencia judicial internacional, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras y otros asuntos relacionados de la asignatura (familia, niños, etc).

525

Disponible en http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/pdf/lisbon_strategy_evaluation_es.pdf [Fecha de visita: 02.08.2015].

Más específico, sobre las reglas de Competencia Judicial Internacional, reafirmamos la necesidad de que las materias y temas sean detalladamente tratados en la normativa. Como el caso del Reglamento 1215/2012 de la Unión Europea, es necesario que existan reglas de competencia relativa, especial y exclusiva, tratando cada tema a partir de sus características propias.

En el modelo sugerido de un Código de Derecho Internacional Privado, también deben estructurarse reglas de litispendencia internacional más adecuadas a la realidad del mundo actual. En relación a los litigios cuya competencia judicial internacional del Tribunal nacional es relativa y que no existe elección de fuero por las partes, no hay ninguna razón para que se acepten demandas paralelas entre una acción en trámite en el extranjero y otra en trámite frente a un órgano jurisdiccional nacional. Lo más adecuado sería la suspensión de la acción 'nacional' en cuanto sea tramitada la extranjera, en la hipótesis que ésta última fue la primera en ser presentada.

Todas estas reglas deben atender al principio de la autonomía de la voluntad como fundamento y la seguridad jurídica como objetivo. Es impensable que un país como Brasil limite tanto, a partir de la normativa existente, la autonomía de las partes en la elección de los elementos que forman los litigios. Y la seguridad jurídica debe ser el objetivo de cualquier legislación que quiera contribuir con el crecimiento del país, haciendo que el Derecho sea un factor de estímulo a la economía y no una traba.

b. Acumulativamente a la propuesta anterior, ratificamos la idea de que la creación de una normativa regional aplicada entre los países del

MERCOSUR, que tenga disposiciones sobre Competencia Judicial Internacional y que perfeccione el Protocolo de las Leñas (que ofrece poca ventaja para las resoluciones originarias de un Estado miembro de bloque). Una normativa regional de esta naturaleza aumentaría la seguridad jurídica y previsibilidad en las relaciones económicas y sociales establecidas intrabloque; y, en consecuencia, estimularía las inversiones de toda naturaleza, incluso en P+D.

Una normativa del MERCOSUR sobre el tema propuesto, antes que nada, debe establecer la ejecución directa de las resoluciones (judiciales o arbitrales) dictadas en el territorio de uno de los Estados miembros en los demás. En Venezuela, por fuerza de la normativa interna, esta situación ya se realiza con los laudos arbitrales extranjeros, pero en Brasil, por ejemplo, la sumisión de la resolución al sistema de exequátur (el mismo de las Cartas Rogatorias) tiene pocas ventajas sobre el tradicional sistema de reconocimiento de resoluciones extranjeras.

c. Otra propuesta corresponde al cambio de la competencia judicial interna para el reconocimiento de resoluciones extranjeras. Actualmente, la competencia es del Superior Tribunal de Justicia, pero entendemos que sería importante la modificación, por enmienda constitucional, para las salas de segunda instancia de la Justicia Federal.

Este cambio permitiría un análisis más rápido, pues actualmente existen cinco Tribunales Federales (responsables cada uno por una región geográfica del país). Ya está aprobada la Enmienda Constitucional que crea más cuatro Tribunales Federales, en cuanto

que el Superior Tribunal de Justicia es un órgano único, con competencia originaria para otras muchas especies de acciones y, además, con competencia recursal de acciones provenientes de la Justicia Federal y Justicias Estadales.

d. Sobre el trámite de las acciones de infracción y declarativas de nulidad de patentes, que comienzan normalmente frente a los jueces de primera instancia, es importante que los Tribunales nacionales creen más salas en material mercantil para el ofrecimiento de juzgados y decisiones más especializados. Actualmente esas salas especializadas existen apenas en algunas capitales, y resulta necesario que se difundan por otras ciudades grandes.

e. En relación al arbitraje de litigios de patentes, en definitiva, concluimos que la ley de arbitraje brasileña está bien estructurada y armonizada a la mayoría de las disposiciones de la Ley Modelo UNCITRAL. Los puntos que presentan algún tipo de problema son, principalmente, los relacionados a la cooperación entre el Poder Judicial y el Arbitraje, como en el cumplimiento de medidas cautelares. Pero, como no es posible en el modelo jurídico brasileño el cumplimiento de medidas coercitivas por parte del árbitro, la cooperación con los jueces estatales tiene que continuar. Proponemos que se establezca un plazo para que las medidas solicitadas por el árbitro sean analizadas y llevadas a cumplimiento por los jueces, evitando que el Poder Judicial entorpezca al Arbitraje.

Sobre la institución del arbitraje reforzamos la opinión de que las declaraciones incidentales de nulidad de la patente presentadas en litigios de infracción sean juzgadas por el Tribunal Arbitral, pero con

efectos *inter partes*, sin alterar en nada el registro. La consolidación de una posición de esta naturaleza estimulará el arbitraje de patentes en Brasil. Otro factor que ayudará en el incentivo del arbitraje es la posición firme de los Tribunales estatales en contra las medidas *anti arbitration injunction*, que eliminan la efectividad del arbitraje y atentan en contra la autonomía de la voluntad.

16. Estas proposiciones prácticas atienden al objetivo de la tesis que, como hemos indicado, consiste en hacer un análisis propositivo del sistema brasileño de litigación internacional aplicado a demandas de patentes, tanto de infracción cuanto declarativas de nulidad, presentadas frente el Poder Judicial o sometidas al Arbitraje. Son propuestas concretas que se inician con un examen crítico de la normativa brasileña y terminan con la formulación de sugerencias de cambio y innovaciones en el sistema normativo nacional y regional (en el caso del MERCOSUR).

16. El aumento de las inversiones y la consecuente producción de nuevas tecnologías es un activo esencial para el desarrollo estatal. Brasil lidera la producción y la exportación de varias *commodities* de origen agrícola o mineral, que en muchas ocasiones tienen los precios definidos internacionalmente, haciendo que el sector quede limitado por elementos externos.

Un aumento del nivel tecnológico generaría, en un primer momento, un incremento en la base de producción y la exportación nacional, lo que aumentaría el valor añadido de los productos. Esto influiría de forma positiva en el patrimonio estatal, con lo que se podría invertir más en programas sociales y de producción tecnológica,

generando un ciclo de crecimiento que se autoalimentaría. En un segundo momento, permitiría el surgimiento de nuevos sectores productivos, diversificando la economía y aumentando los beneficios sociales.

Aunque este es el escenario ideal, no es fácil atraer inversiones. Los inversores quieren tener garantizado el retorno de su dinero y ello depende de muchos factores, entre ellos, la seguridad jurídica del sistema de litigación internacional. Brasil no cuenta, ni en el ámbito nacional ni del Mercosur, con un sistema de litigación internacional eficiente, en particular, si se analiza este sistema con relación a litigios cuyo objeto sea un Derecho de patente.

Como ya se ha señalado, es necesario crear un plan integrado para el desarrollo estatal, que necesariamente debe tratar temas como la seguridad jurídica, las inversiones en I+D y el crecimiento del país. Son temas interrelacionados y no hay cómo promover el desarrollo de uno sin los fundamentos de otro. No existe la posibilidad de aumentar las inversiones en I+D, sin la seguridad jurídica ofrecida por el Estado receptor de las inversiones. Y no hay como pensar en un desarrollo estatal económico y social de manera sostenible, sin un incremento tecnológico a través de más investigación y producción de patentes.

En este punto, volvemos sobre el epígrafe de la tesis. Lord Rutherford, premio Nobel de Economía en 1908, ya decía que las naciones que no entiendan la importancia de la ciencia se verían relegadas a cortar leña y cargar agua. Es necesario que Brasil establezca una política normativa, principalmente en materia de litigios

internacionales sobre patentes, más eficiente, de modo a crear en el país un entorno más favorable a las inversiones en I+D.

FUENTES NORMATIVAS

A) Instrumentos Normativos Internacionales

CONVENIO DE PARIS. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Disponible en <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/> [Fecha de visita: 20.01.2015].

NACIONES UNIDAS. Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York de 1958). Disponible en http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html [Fecha de visita: 10.12.2014]

OMC. Acuerdo ADPIC de la OMC. Disponible en https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm [Fecha de visita: 14.11.2013]

B) Leyes Modelos y Principios

ALI (AMERICAN LAW INSTITUTE). Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes. Disponible en <https://www.ali.org/publications/show/intellectual-property-principles-governing-jurisdiction-choice-law-and-judgments-transnational-disputes/> [Fecha de visita: 20.01.2015].

CLIP. The European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property. Disponible en http://www.clip.eu/_www/files/pdf2/Principios_CLIP.pdf [Fecha de visita: 20.01.2015].

UNCITRAL. Ley Modelo de Arbitraje. Disponible en: https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/07-87001_Ebook.pdf [Fecha de visita: 13.06.2015]

C) Instrumentos Normativos Regionales

c.1. Mercosur

MERCOSUR. Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur. Disponible en <https://www.iberred.org/sites/default/files/mercosur-arbitraje-comerc3.pdf> [Fecha de visita: 20.09.2015]

MERCOSUR. Protocolo de Buenos Aires. Texto disponible en http://www.camara.gov.br/mercosul/protocolos/buenos_aires.htm [Fecha de visita: 20.04.2014].

MERCOSUR. Protocolo de las Leñas. Texto disponible en [http://www.mercosul.gov.br/normativa/decisooes/1992/mercosul-cmc-dec-nb0-05-92/mercosul-cmc-dec-nb0-05-92/?searchterm=protocolo de las leñas](http://www.mercosul.gov.br/normativa/decisooes/1992/mercosul-cmc-dec-nb0-05-92/mercosul-cmc-dec-nb0-05-92/?searchterm=protocolo%20de%20las%20le%C3%B1as) [Fecha de visita: 10.03.2011].

c.2. Unión Europea

ORGANIZACIÓN EUROPEA DE PATENTES. Convenio Sobre la Patente Europea. Disponible en http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=21& treaty_id=226 [Fecha de visita: 20.09.2015]

UNIÓN EUROPEA. “Informe estratégico sobre la estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo: lanzamiento del nuevo ciclo (2008-2010)”. COM (2007) 803 final Parte I, de 11.12.2007, Disponible en: http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/european-dimension-200712-annual-progress-report/200712-annual-report_es.pdf [Fecha de visita: 20.09.2015]

UNIÓN EUROPEA. Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes. Disponible en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:175:0001:0040:ES:PDF> [Fecha de visita: 20.09.2015]

UNIÓN EUROPEA. Directiva 2004/48 del Parlamento Europeo y Consejo. *Relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual*. Disponible en <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/eu/eu053es.pdf> [Fecha de visita: 25.06.2015].

UNIÓN EUROPEA. Reglamento 1215/2012. Disponible en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1215&from=ES> [Fecha de visita: 20.09.2015].

UNIÓN EUROPEA. Reglamento N° 1257/2012, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente. <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=13315> [Fecha de visita: 20.09.2015]

D) Instrumentos Normativos de Derecho Interno

d.1. Brasil

BRASIL. Código Civil. Disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm [Fecha de visita: 20.09.2015].

BRASIL. Código de Processo Civil. Disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm [Fecha de visita: 20.09.2015].

BRASIL. Ley de Arbitraje – Ley 9.307/96. Disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm [Fecha de visita: 20.09.2015].

BRASIL. Ley Brasileña de Propiedad Industrial – Ley 9.279/96. Disponible en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm [Fecha de visita: 20.09.2015].

BRASIL. Resolución 09/2005 STJ. Disponible en <http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:superior.tribunal.justica:resolucao:2005-05-04;9> [Fecha de visita: 20.09.2015].

d.2. España

ESPAÑA. Ley Española de Arbitraje (Ley 60/2003). Disponible en <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23646> [Fecha de visita: 20.09.2015].

ESPAÑA. Ley Española de Patentes (Ley 11/1986). Disponible en http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobrePatentes_MU_Topografias_CCP/NSPMTCCP_Patentes_Modelos/NSPMTCCP_Patentes_Modelos_Nacionales/Ley11_1986de20demarzo_dePatentes.htm#Texto_de_la_norma [Fecha de visita: 20.09.2015].

ESPAÑA. Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 6/1985). Disponible en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-1985.html [Fecha de visita: 20.09.2015].

ESPAÑA. Ley de Enjuicimiento Civil (Ley 1/2000). Disponible en <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323> [Fecha de visita: 20.09.2015].

d.3. Otros Países

ALEMANIA. Ley de Patentes de 31 de Julio de 2009 – DE193. Disponible en <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=14479> [Fecha de visita: 20.09.2015].

ARGENTINA. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Disponible en <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16547/texact.htm> [Fecha de visita: 20.09.2015].

BÉLGICA. Loi sur les brevets d'invention. Disponible en <http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=11665> [Fecha de visita: 20.09.2015].

EE.UU. 35US Code. Disponible en <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35> [Fecha de visita: 20.09.2015].

FRANCIA. *Code de la Propriété Intellectuelle*. Disponible en <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414> [Fecha de visita: 20.09.2015].

ITALIA. Codice Della Proprietà Industriale. Disponible en http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229339 [Fecha de visita: 20.09.2015].

NUEVA ZELANDIA. Arbitration Act 1996. Disponible en <http://www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0099/latest/DLM403277.html> [Fecha de visita: 20.09.2015].

PARAGUAY. Ley de Arbitraje y Mediación (Ley 1879/02). Disponible en http://www.apcs.org.py/Marcolegal/Ley_1879_02.pdf [Fecha de visita: 20.09.2015].

PORTUGAL. *Código da Propriedade Industrial* de Portugal. Disponible en <http://www.marcaspatentes.pt/index.php?section=423> [Fecha de visita: 20.09.2015].

URUGUAY. Ley de Arbitraje. Disponible en <http://www.sice.oas.org/dispute/comarb/Uruguay/L15982s.asp> [Fecha de visita: 20.09.2015].

VENEZUELA. Ley de Arbitraje. Disponible en <http://www.sice.oas.org/dispute/comarb/Venezuela/Larbcoms.asp> [Fecha de visita: 20.09.2015].

JURISPRUDENCIA

A) Jurisprudencia Brasileña

BRASIL. Caso Viagra. Sentença Estrangeira Contestada Nº 911 - Gb (2005/0040853-1). Relator: Ministro Francisco Peçanha Martins. Disponible en <http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1476504/sentenca-estrangeira-contestada-sec-911-gb-2005-0040853-1/inteiro-teor-14049747> [Fecha de visita: 14.07.2015].

BRASIL. INPI BR 30 2013 001799-0 41, de 25/11/2014. Revista de Propriedade Industrial, Vol.1, No. 2295. Disponible en <http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES2295.pdf> [Fecha de visita: 08.01.2015].

BRASIL. STF, Caso CR-Agr 7613/1997. Disponible en <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1651739> [Fecha de visita: 24.07.2015].

BRASIL. STF, caso Plexus x Santana (STF, SEC n. 6.753, Rel. Min. Maurício Corrêa, de 13.06.2002. Disponible en <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1890470> [Fecha de visita: 14.07.2015].

BRASIL. STF, caso Tardivat x Oliveira, SEC n. 5.378-1, de 03.02.2000. Disponible en

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1658491> [Fecha de visita: 14.07.2015].

BRASIL. STF. RE 58535-SP. Relator: Ministro Evandro Lins, de 12.04.67. Disponible en denisbarbosa.addr.com/prote.pdf [Fecha de visita: 14.07.2015].

BRASIL. STF. RE 93.131/MG, Relator Min. Moreira Alves, de 17 de diciembre de 1991. Disponible en <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1450274> [Fecha de visita: 15.07.2015].

BRASIL. STJ – Proceso SEC 854, de 16 oct 2013. Disponible en: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200501238031&dt_publicacao=07/11/2013 [Fecha de visita: 21.06.2015]

BRASIL. STJ, AgRg na MC 17411 / DF, 20/08/2014. Disponible en <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroUnico&termo=01835878720103000000&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea> [Fecha de visita: 14.07.2015].

BRASIL. STJ, Resp 1281448/SP, Relatora Min. Nancy Andrigui, publicada en 08 de septiembre de 2014. Disponible en <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201102083872&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea> [Fecha de visita: 14.07.2015].

BRASIL. STJ, SEC 5692, publicada en 01 sept. 2014, disponible en https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201202469803&dt_publicacao=01/09/2014 [Fecha de visita: 14.06.2015]

BRASIL. STJ, SEC 8425/2013, publicada el 28.10.2014, disponible en <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201302788410&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea> [Fecha de visita: 14.06.2015]

BRASIL. STJ, SEC 887. Texto disponible en: <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroUnico&termo=00313755720053000000> [Fecha de visita: 20.06.2015]

BRASIL. STJ. Agr. REg. em Resp.: 1.209.123–SP. Disponible en https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1297033&num_registro=201001552762&data=20140312&formato=PDF [Fecha de visita: 08.01.2015].

BRASIL. STJ. Resp 466.761-RJ (Caso Luis Vuitton). Relatora: Min. Nancy Andrighi. Publicado em 03/04/2003. Disponible en: <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200201049450&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. [Fecha de visita: 08.01.2015].

BRASIL. STJ. SEC 1.302/KR, Rel. Min. Paulo Gallotti, de 18/06/2008. Disponible en <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200501585461&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea> [Fecha de visita: 04.07.2015].

BRASIL. TJRS. Apelação Cível Nº 70028921138, Décima Oitava Câmara Cível. Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em

17/07/2014. Disponible en <http://tjrs.vlex.com.br/vid/-520743018> [Fecha de visita: 14.07.2015].

BRASIL. TJSP. Agravo de Instrumento 2091916-96.2014.8.16.0000, de 2014. Disponible en www.tjsp.jus.br [Fecha de visita: 14.07.2015].

BRASIL. TJSP. Agravo de Instrumento: 2052809-79.2013.8.26.0000. Relator(a): Francisco Loureiro, de 06/02/2014 Disponible en www.tjsp.jus.br [Fecha de visita: 14.07.2015].

BRASIL. TJSP. Apelação Cível – Processo: 0017361-60.2013.8.26.0071. Relator: Claudio Godoy. Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Data do julgamento: 04/11/2014. Disponible en: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8009012&cdForo=0&vIcAptcha=hcqpe> [Fecha de visita: 08.01.2015].

BRASIL. TJSP. Recurso Provido. Agravo de Instrumento 132.790-4. Relatora: Zélia Maria Antunes Alves. Data da decisão: 24.04.2000. Disponible en www.tjsp.jus.br [Fecha de visita: 14.07.2015].

BRASIL. TRF 2. Apelação em Mandado de Segurança nº 98.02.44769-2. 5ª Turma, Rio de Janeiro, RJ, 25 de abril de 2000. Texto disponible em: <http://www2.trf2.gov.br> [Fecha de visita: 16.10.2013].

BRASIL. TRF 3. AC 89.03.009524-3 – SP. Primeira Turma (DJU, 19.07.1994). Relatora: Exma. Sra. Juíza Salette Nascimento. Apelante: Pilão S/A. - Máquinas e Equipamentos. Apelado: Inox - Indústria e Comércio de Aço S/A. Disponible en <http://trf->

3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18028753/apelacao-civel-ac-9524-sp-8903009524-3-trf3 [Fecha de visita: 14.07.2015].

BRASIL. TRF 5ª R. AC102.937, de 15 de abril de 1997. Disponible en www.trf5.jus.br [Fecha de visita: 14.07.2015].

BRASIL. TRF-2. AI 189761. Processo: 201002010086720-RJ. Fecha de la resolución judicial: 30/11/2010. Disponible en http://jurisprudencia.trf2.jus.br/v1/search?q=cache:E3XA40qZ-W4J:www.trf2.com.br/idx/trf2/ementas/%3Fprocesso%3D201002010086720%26CodDoc%3D243454+art.56+e+patente+e+cautelar+&client=jurisprudencia&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=jurisprudencia&lr=la ng_pt&ie=UTF-8&site=ementas&access=p&oe=UTF-8 [Fecha de visita: 08.01.2015].

BRASIL. TRF2-AC 2004.51.01.513998-3/RJ – Relator: ANDRÉ FONTES. Publicado en 06/10/2008. Disponible en <http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1618462/apelacao-civel-ac-416701-rj-20045101513998-3> [Fecha de visita: 14.07.2015].

B) Jurisprudencia de la Unión Europea

UNIÓN EUROPEA. TJUE. Caso Andrew Owusu (Asunto C-281/02), Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dd1937c4c445fe419b8a938e4ff459e324.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbN90?text=&docid=55027&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=41380> [Fecha de visita: 01.04.2014].

UNIÓN EUROPEA. Caso Handte, c-26/91, de 1992, Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30db0f4d66ef3a394725b7f2c81427283e20.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMa3b0?text=&docid=97721&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=229616> [Fecha de 17.06.2015]

UNIÓN EUROPEA. Caso Kronhofer, Asunto C 168/02, STJCE 10 junio 2004, Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dd8f0752255f0d4a4ca87bbc5ace7fa4c4.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNbx50?text=&docid=49282&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=82158> [Fecha de visita: 23.12.2014]

UNIÓN EUROPEA. Caso Van Uden, C-391/95, de noviembre de 1998. Disponible en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:61995CJ0391&from=PT> [Fecha de visita: 23.12.2014].

UNIÓN EUROPEA. GAT, C4/03 Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-4/03> [Fecha de visita: 05.03.2014]

UNIÓN EUROPEA. TJUE Asunto C-509/09, Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-509/09> [Fecha de visita: 14.09.2013]

UNIÓN EUROPEA. TJUE, Caso Marinari, C 364/93, Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=99280&pageIndex>

=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=281308 [Fecha de Visita: 01.03.2015]

UNIÓN EUROPEA. TJUE. Asunto Bilas (As. C-111/09), de 20 de mayo de 2010, Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-111/09> [Fecha de Visita: 01.03.2015]

UNIÓN EUROPEA. TJUE. Asunto SOLVAY, C-616/2010, de 12 de Julio de 2012, Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124996&doclang=ES> [Fecha de Visita: 12.04.2014]

UNIÓN EUROPEA. TJUE. Caso Kalfelis – C-189/87, de 27 de septiembre de 1988, Disponible en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:61987CJ0189&from=PT> [Fecha de visita: 01.05.2015]

UNIÓN EUROPEA. TJUE. Caso Tacconi – C-334/00, de 17 septiembre 2002, Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dbb91cb0e79d164cc8a814b96a7d7e00db.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLc390?text=&docid=47666&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=454076> [Fecha de Visita: 06.09.2014]

UNIÓN EUROPEA. TJUE. Caso Taty, C-406/92, 6 de diciembre de 1994, Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=98837&pageIndex>

=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=25203 [Fecha de Visita: 05.05.2015]

C) Jurisprudencia Española

ESPAÑA. AP de Barcelona de 15 de Febrero de 2005 (caso Amandus Kahl GmbH & Co versus Almex BV). Disponible en <http://audiencias.vlex.es/vid/patente-invencion-1-19960044> [Fecha de Visita: 04.08.2015]

ESPAÑA. AP Madrid. AUTO: 00162/2012 (Caso KIKO, S.R.L." y "KIKO RETAIL ESPAÑA, S.L versus "IT STYLE MAKE UP, S.L). Disponible en <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6594664&links=&optimize=20130108&publicinterface=true> [Fecha de Visita: 02.02.2015]

ESPAÑA. Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el auto 3/2012 – NIG 46250-31-2-2011-0000031 en la fecha de 10 de febrero de 2012. Disponible en <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6416186> [Fecha de visita: 18.06.2015].

D) Jurisprudencia de los EE.UU

EE.UU. Caso Hotchkiss v. Greenwood, 52 US 261, 1850, Disponible en <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/52/248/case.html> [Fecha de Visita: 04.05.2015]

EE.UU. Caso: Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 1966, Disponible en <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/383/1/case.html> [Fecha de Visita: 04.05.2015]

EE.UU. Tribunal de California. Schlenzka y Langhorne v. Fountaine Pajot, S.A. (caso 837722-1), de 26.02.2003, Disponible en http://www.researchgate.net/publication/228297107_Enforcing_Punitive_Damage_Awards_in_France_after_Fountaine_Pajot [Fecha de Visita: 04.05.2015]

E) Jurisprudencia Francesa

FRANCIA. Caso Eurosensory x Tieman, Decisión disponible en: http://www.veron.com/en/publications/Colloques/International_panel_discussion_France_Tests_for_infringement_in_France.htm [Fecha de visita: 27.08.2015]

F) Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia

TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. Decisión de la Comunidad Andina de Naciones No. 486, 2000, Disponible en <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/121-IP-2014.doc> [Fecha de Visita: 04.05.2015]

BIBLIOGRAFÍA

A) Monografías y Obras Generales

A.A.V.V., *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento* (Barral, W, Pimentel, L.O., orgs.). Fundação Boiteux, Florianópolis, 2007.

Albuquerque Rocha, J., *Lei de arbitragem: uma avaliação crítica*. Atlas, São Paulo, 2008.

Alexy, R., *Conceito e validade do direito*. Martins Fontes São Paulo, 2009.

Alvares Gaspar, R., *Reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil*. Atlas, São Paulo, 2009.

Alves, R.F., *A inadmissibilidade das medidas antiarbitragem no direito brasileiro*. Atlas, São Paulo, 2009.

Amorim Assumpção Neves, D., *Manual de Direito Processual Civil*. 5º ed. GEN, São Paulo, 2013.

Araujo, N., *Direito Internacional Privado*. 2º ed. Renovar, Rio de Janeiro, 2004.

ARAÚJO, Nádia de., *Cooperação jurídica internacional no Superior Tribunal de Justiça: Comentários à Resolução nº 9/2005*. Renovar, Rio de Janeiro, Renovar, 2010.

Aristóteles. *Ética à Nicômaco*. Nova Cultural, São Paulo, 1996.

Ascarreli, T., *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Bosch, Barcelona, 1970.

Audit., B., *Droit International Privé*. 6º ed. Economica, Paris, 2010.

Balmer, N.L. *Alternative Dispute Resolution in Patent Controversies*. Disponible en: <http://law.unh.edu/risk/vol6/spring/balmer.htm>. [Fecha de visita: 04.03.2014].

Barbosa Moreira, J.C., *Comentários ao Código de Processo Civil*. Vol V, 14º ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009.

Barbosa, D.B., *Uma introdução à Propriedade Intelectual*. 2º ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003.

Barona Vilar, S., *Medidas Cautelares en los procesos sobre propiedad industrial*. Comares, Granada, 1995.

Barroso, L.R., *O direito constitucional e a eficácia de suas normas*. Renovar, Rio de Janeiro, 2003.

Basso, M., *Curso de Direito Internacional Privado*. Atlas, São Paulo, 2019.

Basso, M., *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2000.

Baylos Corroza, H., *Tratado de Derecho Industrial*. 3º ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2009.

Bobbio, N., *A Era dos Direitos*. Campus, Rio de Janeiro, 1992.

Bouche, N., *Le Principe de Territorialite de la Propriete Intellectuelle*. L'Harmattan, Paris, 2002.

Cahali, F.J., *Curso de Arbitragem*. 4ª ed. RT, São Paulo, 2014.

Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J., *Derecho Internacional Privado*. Vol. I. Comares, Granada, 2010.

Carmona, C.A., *Arbitragem e processo: um comentário à lei 9.307/96*. 3º ed. Atlas, São Paulo, 2009.

Carrascosa González, J., *Globalización y Derecho Internacional Privado*. LiberLibro.com, Albacete, 2002.

Castelli, T., *Propriedade Intelectual: O Princípio da Territorialidade*. Quartier Latin, São Paulo, 2006.

Cavaliere Filho, S., *Programa de responsabilidade civil*. 9º ed. rev. e ampl. Atlas, São Paulo, 2010.

CNI, *Propriedade Industrial aplicada: reflexões para o magistrado*. CNI, Brasília, 2013.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. *Justiça em números 2013*. Disponible en www.cnj.jus.br. Acceso realizado en 04 de feb. de 2014.

Chavanne, A., Burst, J.-J., *Droit de la Propriété Industrielle*. 5º ed., Dalloz, Paris, 1998.

Chiovenda, G., *Instituições de Direito Processual Civil*. 3º ed. Vol. II, Saraiva, São Paulo, 1969.

Danneman, Siemsen, Bigles & Ipanema Moreira, *Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos*. Renovar, Rio de Janeiro, 2001.

DELMAS-MARTY, Mireille, *Pour un droit commun*, Le Seuil, Paris, 1994.

Di Blasi, G., *A propriedade industrial*. 3^o ed. Forense, Rio de Janeiro, 2010.

Dolabella Melo, R., *Patentes e desenhos industriais: instrumentos legais para coibir os abusos*. Arraes, Belo Horizonte, 2011.

Dolinger, J., Tiburcio, C., *Direito Internacional Privado: Arbitragem comercial internacional*. Renovar, Rio de Janeiro, 2003.

Faria, J.E., *Direito e globalização econômica*. Malheiros, São Paulo, 1996.

Fernández Rodríguez, C., *Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo*, Madrid, Dykinson, 1999.

Fernández Rozas, J.C. y Sánchez Lorenzo, S., *Derecho Internacional Privado*. 5^o ed. Aranzadi, Navarra, 2009.

Ferrajoli, L., *La sovranità nel mondo moderno*. Laterza, Roma-Bari, 1997.

Freitas Câmara, A., *Lições de Direito Processual Civil*. Vol I. 15^o ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2008.

Freitas Câmara, A., *Lições de Direito Processual Civil*. Vol. III. 13º ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2006.

GAILLARD, Emmanuel, *Teoria jurídica da arbitragem internacional*, Atlas, São Paulo, 2014.

Galloux, J.-C., *Droit de la Propriété Industrielle*. 2º ed. Dalloz, Paris, 2003.

Garau Sobrino, F.F., *Lecciones de derecho procesal civil internacional*. UIB, Palma de Mallorca, 2011.

Garau Sobrino, F.F., *Los efectos de las resoluciones extranjeras en España*. Tecnos, Madrid, 1992.

Gomes Canotilho, J.J., *Direito Constitucional*. 6º ed. Almedina, Coimbra, 1995.

Greco Filho, V., *Direito processual civil brasileiro*. 19º ed. Vol. 3. Saraiva, São Paulo, 2006-2008.

Hernández Lasheras, E., *La Patente Europea: Competencia Judicial Internacional en el Sistema de Bruselas I y en el Sistema del Tribunal Unificado de Patentes*. Trabajo de fin de Máster (Máster en Derecho Internacional Privado). Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2013.

Hobbes, T., *Leviathan*. Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

Holmes, S., Sunstein, C.R., *The Cost of Rights: Why liberty depends on taxes*. W.W.Norton, New York, 1999.

Iglesias Buhigues, J.L., Esplugues Mota, C., Palao Moreno, G., *Derecho Internacional Privado*. 8º ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

JOLLY, A.; PHILPOTT, J. (eds). *The Handbook of European Intellectual Property Management*, Kogan Page, London, 2009, pp. 1-7.

Junqueira Inglez de Sousa, M., *O Instituto da antecipação de tutela na proteção dos direitos de propriedade intelectual*, Forense, São Paulo, 2008.

Labrunie, J., *Direito de Patentes: Condições legais de obtenção e nulidades*. Manole, São Paulo, 2006.

LABRUNIE, J., *Direito de Patentes*. Manole, Bauru, 2009.

Lacerda, G., *Comentários ao Código de Processo Civil*. 10º ed. Vol. 8, T. I. Forense, Rio de Janeiro, 2007.

Lapiedra Lamí, R., *Medidas Cautelares en el arbitraje comercial internacional*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

Lobo Muniz, T., *Arbitragem no Brasil e a lei 9.307/96*. Juruá, Curitiba, 2009.

Locke, J., *Two Treatises on Government*. McMaster University, Hamilton, 2000.

López-Tarruela Martínez, A., *Litigios Transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*. Dykinson, Madrid, 2008.

Loureiro Queiroz, R., *Arbitragem internacional na solução de controvérsias em propriedade intelectual*. Disertación (Máster en Derecho) – Programa de Posgrado en Derecho, UFRGS, Porto Alegre, 2008.

Maekelt, T.B., *Teoría General del Derecho Internacional Privado*. 2º ed. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2014.

Marinoni, L.G. y Arenhart, S.C., *Processo Cautelar*. 6º ed. RT, São Paulo, 2014.

Martínez García, E., *El arbitraje como solución de conflictos en Propiedad Intelectual*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

Martínez García, E., Elena. *El arbitraje como solución de conflictos en Propiedad Intelectual*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

Miller, A.R., Davis, M.H., *Intellectual Property: Patents, Trademarks and Copyright*. Thomson, St. Paul, 2000.

Montesinos García, A., *Arbitraje y Nuevas Tecnologías*. Thomson Civitas, Navarra, 2007.

Morelli, G., *Derecho procesal civil internacional*. Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1953.

Moura Vicente, D., *A tutela internacional da propriedade intelectual*. Almedina, Coimbra, 2008.

Nanni, G., *Direito civil e arbitragem*. Atlas, São Paulo, 2014.

OMPI, *Guía del Arbitraje en la OMPI*. Texto disponible en http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/arbitration/919/wipo_pub_919.pdf [Fecha de visita: 11.03.2015].

Otero García-Castrillón, C., *Las patentes en el comercio internacional*. Dykinson, Madrid, 1997.

Paranaguá, P. y Reis, R., *Patentes e criações industriais*. FGV, Rio de Janeiro, 2009.

Park, W.W., *Arbitration of international business disputes: Studies in law and practice*. Oxford University Press, Oxford/New York, 2006.

Pereira, L.F., *Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial*. RT, São Paulo, 2006.

Pimentel, L.O., *Direito Industrial. As funções do Direito de Patentes*. Síntese, Porto Alegre, 1999

Pontes de Miranda, *Tratados das Ações*. Tomo IV. RT, São Paulo, 1973.

Rangel Dinamarco, C., *A Arbitragem na Teoria Geral do Processo*. Malheiros, São Paulo, 2013.

Rangel Dinamarco, C., *Instituições de Direito Processual Civil*. Vol II. Malheiros, São Paulo, 2005.

Reale, M., *Teoria Tridimensional do Direito*. 5^o Ed. Saraiva, São Paulo, 1994.

Rechsteiner, B.W., *Arbitragem Privada Internacional no Brasil*, 2º ed. RT, São Paulo, 2001.

Rechsteiner, B.W., *Direito Internacional Privado*. 6º ed. Saraiva, São Paulo, Saraiva, 2003.

Ribas Bolver, S., *Arbitragem comercial internacional e anti-suit injunctions*. Juruá, Curitiba, 2007.

Rodríguez Jiménez, S., *Competencia Judicial Internacional*. Universidad Autónoma de México, Ciudad de México, 2009.

Rossani Garcez, J.M., *Arbitragem Nacional e Internacional*. Del Rey, Belo Horizonte, 2007.

Rousseau, J.-J., «Du Contrat Social. Licence: Domaine public», texto disponible en:
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/lv000091.pdf> [Fecha de visita: 20.07.2012].

Ruggiero, R., *Instituições de Direito Civil*. Vol. 2, 6º ed. Booksllr, São Paulo, 1999.

Sáiz González, J.P., *Propiedad Industrial y revolución liberal*. Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid, 1992.

Scavone Junior, L.A., *Manual de Arbitragem*. 4º ed. RT, São Paulo, 2010.

Scrima, S., *I Danni Punitivi: Riflessioni in chiave comparatistica sui sistemi di common law e di civil law*. Tesis (Dottorato di ricerca in diritto

comparato) - Università Degli Studi di Palermo, Palermo, 2014.
Disponibile en: https://iris.unipa.it/handle/10447/90903#.Vbz7p_nF9qU.
[Fecha de visita: 01.01.2015].

sherwood, R. M., *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico*. EDUSP, São Paulo, 1992.

Silva Neto, R.C., *Direito Processual Civil Internacional Brasileiro*. LTR, São Paulo, 2003.

Strenger, I., *Direito Processual Internacional*. LTR, São Paulo, 2003.

STRENGER, Irineu. *Direito Internacional Privado*. Ltr, São Paulo, 1996.

Theodoro JR, H., *Curso de Direito Processual Civil*. 50^o ed. Vol. 1. Forense, Rio de Janeiro, Gen, 2009.

Theodoro JR, H., *Processo Cautelar*. 25^o ed. Leud, São Paulo, 2010.

Trazegnies Granda, F., *¿Confidencialidad o publicad en el arbitraje?*, Perú, 2009. Texto disponible en: <http://consensos.pucp.edu.pe/images/stories/CONFIDENCIALIDAD%20OO%20PUBLICIDAD%20EN%20ARBITRAJE.pdf> [Fecha de visita: 07.07.2015]

Vale de Almeida Guilherme, L.F., *Manual de arbitragem*. Saraiva, São Paulo, 2012.

Vanin Gasparetti, M., *Competência Internacional*. Saraiva, São Paulo, 2011.

Vega García, B., *Contrafação de patentes*. LTr, São Paulo, 2004.

Vescovi, E., *Derecho Procesal Civil Internacional: Uruguay, el Mercosur y América*. Ediciones Idea, Montevideo, 2000.

Vicenti, M., *La tutela processuale della Proprietà Intellettuale e industriale*. Expert, Forli, 2010.

Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J., *Derecho Procesal Civil Internacional: Litigación Internacional*. 2º ed. Thomsom Civitas, Navarra, 2007.

Vizeu Figueiredo, L., *Lições de Direito Econômico*. 4º ed. Forense, Rio de Janeiro, 2001.

B) Artículos de Revistas y Capítulos de Libros

Alvarez Gaspar, R., «Reflexiones acerca del Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción contractual: una perspectiva desde Brasil», en *Revista de Derecho Privado y Comunitario*, No. 1. Rubinzal Culzoni Editores, Sección de Derecho Comunitario, ciudad, 2009, p. 757-781.

Álvarez González, S., Requejo Isidro, M., «Litigación Internacional sobre Patentes en Europa: El Sistema de Competencia Judicial Internacional Interpretado por el TJCE (Reflexiones tras las Sentencias del TJCE de 13 de Julio de 2006 en los Casos GAT y Roche)», en *Actas De Derecho Industrial y Derecho De Autor 2006*, N°. 27, pp. 661-678.

Amaral Júnior, A., «Reflexões sobre a solução de controvérsias do Mercosul», en *Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión*, No. 1, Año, 1, Asunción, 2013. pp. 13-28.

Amores Conradi, M.A., «La nueva estructura del sistema Español de Competencia Judicial Internacional en el Orden Civil: Art. 22 LOPJ», en *REDI*, Vol XLI, 1989, pp. 113-156.

Araújo, N., «O STJ e a homologação de sentenças arbitrais estrangeiras: dez anos de atuação», en *Panorama do Direito Internacional Privado atual e outros Temas Contemporâneos: Festschrift ao Professor Jacob Dolinger* (Menezes, W., Tibúrcio, C., Vasconcelos, R., Coords.). Arraes, Belo Horizonte, 2015, pp. 155-179.

ARENAS GARCIA, R., «Competencia Judicial Internacional y acuerdos de sumisión en la contratación electrónica internacional», en *Estudios sobre Consumo 2008*, No. 85, pp. 45-60.

ARENAS GARCIA, Rafael. «Competencia Judicial Internacional Y Litigios En Materia De Patentes: Bruselas I, Lopj Y Tribunal Unificado De Patentes, Liaisons Dangereuses?», en *Problemas Actuales de Derecho de la Propiedad Industrial*, Civitas, 2013, pp. 123-176

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMIENTOS INOVADORES. «Brasil é o penúltimo em ranking de patentes», en <http://anprotec.org.br/site/2014/04/brasil-ocupa-penultima-posicao-em-ranking-de-patentes/> [Fecha de visita: 30.01.2015].

Barbosa Moreira, J.C., «Problemas relativos a litígios internacionais», en: *Revista de Processo*, No. 65. Año 17, 1992, pp. 141-146.

Barbosa, D.B., «*Da noção de atividade inventiva*», disponible en: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nocao_atividade_inventiva.pdf [Fecha de visita: 03.02.2014].

Barona Vilar, S., «Artículo 37 – Plazo, forma, contenido y notificación del laudo», en Barona Vilar, S. (Coord). *Comentarios a la Ley de Arbitraje*. Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp. 1194-1261.

Barona Vilar, S., «Las ADR en la Justicia del Siglo XXI, en especial la Mediación», en *RDUCN*, No. 1, Vol. 18, Coquimbo, 2011. Texto disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-975320110001000008&lng=es&nrm=iso [Fecha de visita: 22.02.2015]

Barral, W., «O novo sistema de solução de controvérsias do Mercosul», en *Caderno de Temas Jurídicos - Revista da OAB/SC*, No. 107, Dezembro, 2002, pp 53-65.

Barral, W., Prazeres, T., «Arbitragem no Brasil: análise jurisprudencial da lei 9.307/96», en *Direito Comercial Internacional: Arbitragem* (Pimentel, L.O., Gouvêa Dos Reis, M., Orgs.). OAB/SC, 2002, Florianópolis, pp. 60-67.

Bertini Pasquot Polido, F., «Agenda Global da Arbitragem Comercial Internacional e Sua Conformação Institucional», en *Arbitragem Comercial: Princípios, Instituições e Procedimentos* (Basso, M., Bertini

Pasquot Polido, F., Coords.). Marcial Pons, São Paulo, 2013, pp. 55-92.

Bodson, E., «Le brevet européen ets-il différent? L'arrêt Roche Nederland de la Cour de justice vers une révision du règlement de Bruxelles en ce qui concerne la concentration de litiges transfrontaliers en matière de contrefaçon de brevets européens?», en *Revue de droit international et de droit comparé*, No. 4, Vol. 84, 2007, pp. 447-495.

BORGES BARBOSA, Denis. «Por uma visão imparcial das perdas e danos em Propriedade Industrial», disponible en: <http://denisbarbosa.addr.com/recomposicao.pdf> [Fecha de visita: 26.06.2015].

Bosco Lee, J., «A especificidade da arbitragem comercial internacional», en *Estudos de Arbitragem* (Melo Valença Filho, C., Bosco Lee, J, Orgs.) Juruá, Curitiba, 2009, pp. 176-204.

Bosco Lee, J., «O princípio da confidencialidad na arbitragem comercial internacional», en *Estudos de Arbitragem* (Melo Valença Filho, C., Bosco Lee, J, Orgs.) Juruá, Curitiba, 2009, pp. 285-293.

Bosco Lee, J., «Parecer: Eficácia da cláusula arbitral, aplicação da lei de arbitragem no tempo, transmissão da cláusula compromissória, anti-suit injunction», en *Estudos de Arbitragem* (Melo Valença Filho, C., Bosco Lee, J, Orgs.) Juruá, Curitiba, 2009, pp. 12-21.

Botana Agra, M., «Entrada en vigor del Acta de Revisión-2000 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE)», en *ADI*, No. 27, 2007, pp. 23-38.

Botelho de Mesquita, J.I., «Da competência internacional e dos princípios que a informam», en *Revista de Processo*, No. 50, Abr-Jul de 1988, pp. 51-71.

BRAND, R.A., «Challenges to Forum Non Conveniens», en *Legal Studies Research Paper Series*. University of Pittsburgh, Pennsylvania, 2013, pp. 1003-1035.

Briner, R., «The Arbitrability of Intellectual Property Disputes With Particular Emphasis on the Situation in Switzerland», en *The American Review of International Arbitration (ARIA)*, No. 1-4, Vol. 5, pp. 13-38.

CAÑELLAS, F., «El arbitraje comercial internacional», en *El arbitraje internacional: cuestiones de actualidad*, J.M.Bosch Editor, Barcelona, 2009, pp. 67-88.

Caro Gándara, R., «Forum non conveniens y convenio de Bruselas: Quiebras de un modelo de atribución de competencia judicial internacional», en: *Revista Española de Derecho Internacional*, No. 1, Vol. XLVII, 1995, pp. 55-80.

Carrau, J.G., «Patentes, libre competencia y mercado interior: bases del liberalismo económico en los inicios del S.XIX», en *El Legado de las Cortes de Cádiz* (García Trobat, P. y Sánchez Ferriz, R., Coord.). Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 391-413.

Carreira Alvim, J.E., «Reconhecimento e execução de sentença arbitral estrangeira», en *Arbitragem doméstica e internacional* (Ferraz, R., Paiva Muniz, J., Coords.) GEN, Rio de Janeiro, 2008

CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., «Las medidas cautelares «inaudita altera parte» en propiedad industrial e intelectual», en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2005, pp. 229-256.

Castro, I., Meira Moser, L.G., «Centro de arbitragem e mediação da OMPI: Regulamentos da OMPI de 2014», en *RArb*, Vol. 43, RT, São Paulo, pp. 15-20.

Cortés, C., Montero, F.J., Pérez-Llorca, «Spain», en *The European & Middle Eastern Arbitration Review 2011, Section 3: Country chapters*.
Texto disponible en:
<http://www.globalarbitrationreview.com/reviews/30/sections/108/chapters/1180/spain/> [Fecha de visita: 01.12.2014].

Chávez Bardales, E.M., *Privacidad y Confidencialidad en el Arbitraje Comercial Internacional*. Texto disponible en
<http://www.servilex.com.pe/arbitraje/colaboraciones/privacidad-arbitraje.html> [Fecha de visita: 04.07.2015]

Checa Martínez, M., «Fundamentos y límites del Forum Shopping: Modelo Europeo y Angloamericano», en *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, No. 3, CEDAM, Milán, 1998, pp. 521-556.

Danilunas, M., «Compensation for infringement of intellectual property rights under English Law», en *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale eda lesione della proprietà intellettuale*, Giuffrè Editore, Milano, 2004, pp. 15-38

De Miguel Asensio, P.A., «Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial», en *Arbitraje*, No. 1, Vol VII, 2014, pp 81-101.

De Miguel Asensio, P.A., «El nuevo reglamento sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones», en *La Ley*, No. 8013, Año XXXIV, 2013, pp.1-4.

De Miguel Asensio, P.A., «La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el comercio internacional», en *Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz*. Argitalpen Zerbitzua Servicio Editorial, Pais Vasco, 2008, pp. 367-446.

Debourg, C., «Normas imperativas e arbitragem internacional», en *RArb*, No. 40, año 11. RT, São Paulo, jan-mar 2014, pp. 287-310.

Desantes Real, M., «El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013, una novedosa y controvertida arquitectura en la construcción europea», en *La Ley Unión Europea*, No. 2, Mar. 2013, pp. 3-10.

Desantes Real, M., «Hacia un Tribunal Unificado y un efecto unitario para las Patentes Europeas en casi todos los Estados miembros de la Unión Europea. Consecuencias de la autoexclusión de España», en *REDI*, Vol. LXV, 2013, pp. 51-70.

Díaz Vales, F., «La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial», en *Anuario de la Facultad de Derecho*, Alcalá, 2008, pp. 15-44.

DIEZ-HOCHLEITNER, J. y ESPÓSITO C., «La falta de eficacia directa de los Acuerdos OMC (A propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 1999 en el asunto C-149/96, Portugal c. Consejo)», en *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, No. 206, Einsa, Alcobendas, 2000, pp. 10-23

Dreyzin de Klor, A., «Los Instrumentos de Cooperación Jurisdiccional del Mercosur, ¿Útiles a la Asistencia?», en *Revista de Derecho Privado y comunitario*, No. 3. Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires, 2009, pp. 583-621.

Espiniella Menéndez. A. y Jiménez Blanco, P., *On the review of council regulation (EC) n° 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters*. Comisión Europea. COM (2009) 175 final.

Esplugues Mota, C., «Art. 46 – Carácter extranjero del laudo. Normas aplicables», en *Comentarios a la Ley de Arbitraje* (Barona Vilar, S. Coords.) Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp. 1575-1620.

Esplugues Mota, C., «Normas de competencia judicial internacional en materia de propiedad intelectual», en *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información*. Comares, Granada, 1998, pp. 191-246.

Esplugues Mota, C., Verdera Server, R., «Artículo 9. Forma y contenido del convenio arbitral», en *Comentarios a la Ley de Arbitraje* (Barona Vilar, Coord), Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp. 315-411.

Fernández Arroyo, D. y All, P., «Reglamentación y práctica del derecho procesal civil internacional en la República Argentina», en *Derecho Procesal Civil Internacional*. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2010, pp. 651-694.

Fernández Arroyo, D., «La Evolución del Arbitraje en América Latina: De la supuesta hostilidad a la evidente aceptación», en *Arbitraje Comercial internacional*. Organización de Estados Americanos, Washington. Disponible en http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/arbitraje_comercial_publicaciones_Reconocimiento_y_Ejecucion_de_Sentencias_y_Laudos_Arbitrales_Extranjeros_2015.pdf [Fecha de visita: 20.04.2015].

Fernández Masiá, E., «Protección internacional de la propiedad industrial e intelectual», en *Derecho del Comercio Internacional* (Esplugues Mota, C., Coord.). 2º ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 93-114.

Fernández Rozas, J.C., «Hacia la Patente única por el cauce de la cooperación reforzada», en *Diario La Ley*, No. 7558, Sección Tribuna, Año XXXII, pp. 1-9.

Fernández Rozas, J.C., «Trayectoria y contornos del mito de la confidencialidad en el arbitraje comercial», en *Arbitraje*, No. 2, Vol. II, 2009, pp. 335–378.

Ferreira Bezerra, M., «A Licença Compulsória motivada pelo Interesse Econômico no Direito Brasileiro», en *Direito, Inovação e Desenvolvimento* (REIS SIQUEIRA FREIRE, A., LIMA ASSAFIM, J. M.,

SOARES CASTRO, M, ORGS.). Vol. 1. Arraes, Belo Horizonte, 2013. pp. 19-34.

Finkelstein, C., Vieira, F., Skitnevsky, K., «A Função dos Tribunais Nacionais Estatais no Processo Arbitral», en *Arbitragem Comercial: Princípios, Instituições e Procedimentos* (Basso, M., Bertini Pasquot Polido, F., Coords.). Marcial Pons, São Paulo, 2013, pp. 289-312.

Fortunet, E., «Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France», en *Kluwer Law International*, Vol. 26, 2010, pp. 281 – 299.

Friedrich, T.S., «O caminho para o fortalecimento do comércio, do desenvolvimento e da integração regional: retorno ao keynesianismo?», en *Integração Regional e Desenvolvimento* (Barral, W., Bacellar Filho, R.F, Coords.) Fundacao Boiteux, Florianópolis, 2007, pp. 387-408.

FRISON-ROCHE, M.-A., «Définition du droit de la régulation économique», texto disponible en: http://www.mafr.fr/IMG/pdf/8-2-16-Definition_Droit_de_la_Regulation_2004-3.pdf [Fecha de visita: 11.09.2012].

Fulli-Lemaire, S., Rojas Tamayo, D., «Aplicación de la ley extranjera en el Derecho Francés. Régimen procesal», en *Revista de Derecho Privado de la Universidad Externado de Colombia*, No. 19, 2010, pp. 179-194.

Gabbay, D.M., Mazzonetto, N., Kobayashi, P., «Desafios e cuidados na redação de cláusulas de arbitragem», en *Arbitragem Comercial:*

Princípios, Instituições e Procedimentos (Basso, M., Bertini Pasquot Polido, F., Coords.). Marcial Pons, São Paulo, 2013, pp.93-130.

GABUARDI, C.A., «Entre la jurisdicción, la competencia y el forum non conveniens», en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, No. 121, Año XLI, 2008, pp. 69-115.

Gandía Sellens, M.A., «Cuestiones prácticas en torno al nuevo Tribunal Unificado de Patentes: ¿Progreso o Retroceso?», en *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, T. XII, 2013, pp. 873–897.

Gandía Sellens, M.A., «La Protección de los Derechos de Patente en Europa: ¿Novedades para Mejorar?», en *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, No. 2, febrero 2015, pp. 381-408.

Geiger, C., «*The Social Function of Intellectual Property Rights, or How Ethics can Influence the Shape and Use of IP Law*», en *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper*, No. 13-06. Texto disponible en: <http://ssrn.com/abstract=2228067> [Fecha de visita: 04.03.2014].

Gómez Segade, J.A., «El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual», en *ADI*, No. 16, 1994-5, Marcial Pons, Santiago de Compostela, pp. 33-79.

González Ramos, A.M., González de la Fe, T., et ali., «La dificultad de medición de los elementos intangibles del sistema de ciencia y tecnología», en: *Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, No. 12, julio-diciembre, Uned, Madrid, 2006, pp. 111-124.

Guix i Castellví, V., «Ejecución de sentencias civiles», en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*. Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2005.

Hernández-Bretón, E., «Presupuestos de eficacia de las sentencias extranjeras», en *Derecho Procesal Civil Internacional*. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2010, pp. 487-514.

Hettinger, E., «Justifying Intellectual Property Rights», en *Philosophy and Public Affairs*, No. 1, Vol. 18, pp. 31-52.

HILTY, R., JAEGER, T., LAMPING, M., ULLRICH, H., «The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern», en *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper*, No. 12-12, 2012, Disponible en <http://ssrn.com/abstract=2169254> [Fecha de visita: 01.08.2015].

ICC, «Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration», en *ICC - International Court of Arbitration Bulletin 1998*, No. 1, Vol. 9, p. 8.

ICC. *Impacto y perspectivas de la protección a la propiedad intelectual en los negocios*. 10º ed. Texto disponible en: http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/IP-Roadmap-2010%20FINAL%20web_18%2006%202010.pdf [Fecha de visita: 04.08.2014].

ILLESCAS, R., «Derecho mercantil y globalización», en *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid – Globalización y Derecho*, No. 9, Madrid, 2005, pp. 79-94.

INPI, Revista de Propriedade Intelectual, *RPI*, No. 2054, Rio de Janeiro, 2010.

Jabaly, P., «IP litigation or ADR: costing out the decision», en *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, No. 10, Vol. 5, 2010, pp. 730-735.

Janke, B.W., Licari, F-X, «Enforcing Punitive Damage Awards in France after Fountaine -Pajot», en *American Journal of Comparative Law*, 2012, pp. 775-804, disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1985578 [Fecha de visita: 01.06.2015].

Jorda, K.F., «Derechos de propiedad intelectual. Reflexiones sobre su naturaleza e importancia», en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Vol. 20, Marcial Pons, Santiago de Compostela, 1999, pp. 181-196.

Kono, T., «Intellectual Property and Private International Law – General Report», en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1985470 [Fecha de visita: 18.03.2014].

Lee Eiland, M., «The Institutional Role in Arbitrating Patent Disputes», en *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal 2009*, Vol. 9, pp. 283-323.

Lemes, S., *Arbitrabilidade de litígios na Propriedade Intelectual*. Disponible en: <http://www.selmalemes.com.br/artigos_juridicos.php>. [Fecha de visita: 02.03.2015].

Lemes, S.F. «Arbitragem em propriedade intelectual», texto disponible en http://www.selmalemes.com.br/artigos/artigo_juri34.pdf [Fecha de visita: 05.05.2015].

Lilia, P.E., «A proteção da propriedade intelectual e seus limites: uma abordagem de Law and Economics», en *Propriedade Intelectual* (Benetti, T., Bernardes Braga, R., Coords.). Arraes, Belo Horizonte, 2011, pp. 123-177.

Macleod, C., «Patents for invention: setting the stage for the British industrial revolution?», en *EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, No. 18, Uned, Madrid, julio-diciembre, 2009, pp. 37-58.

MAEKELT, T.B., «Introducción al estudio del derecho procesal civil internacional», en *Derecho Procesal Civil Internacional*. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2010, pp. 3-32.

Mahne, K.P., «A Unitary Patent and Unified Patent Court for the European Union: An Analysis of Europe's Long Standing Attempt to Create a Supranational Patent System», en *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, No. 94, pp. 162-191.

Marinoni, L.G., «Marca comercial, direito de invenção, direito autoral etc. Improriedade do uso das ações possessórias, cominatória e cautelar. Cabimento de ação inibitória», en *Revista dos Tribunais*, No. 768, São Paulo, 1999, p. 21-38.

Massager, J., «Algunas novedades en el panorama de los procedimientos por infracción de patentes», en: *Revista de Derecho Mercantil*, No. 255, 2005, pp. 45-82.

Méndez Salom, E., «El *forum non conveniens* y su aplicación en Venezuela», en *Estudios de Derecho Internacional Privado: Homenaje a Tatiana Maekelt*. Escovarleón, Caracas, 2012, pp. 247-266.

Menezes, W., «Direito internacional: temas e perspectivas globais», en *Revista Jurídica Consulex*, Ano XV, n. 357, Consulex, São Paulo, p. 26-28.

Miaja de la Muela, A., «Competencia de los tribunales internos en litigios con elementos internacionales», en: *Revista Jurídica de Catalunya*, No. 3, Vol. 80, 1981, pp. 689-728.

Montesinos García, A. «La prueba en el arbitraje: las nuevas pruebas electrónicas», en *Revista General de Derecho Procesal 2007*, No. 13, 2007, pp. 1-26.

Montesinos García, A., «El arbitraje en materia de propiedad intelectual», en: *RIEDPA*, No. 1, 2013, pp. 1-45.

Nunez Pinto, J.E., *A Confidencialidade na Arbitragem*. Texto disponible en <http://www.ccbc.org.br/download/artarbit11.pdf> [Fecha de visita: 04.07.2015].

OAB-DF. *Bélgica como centro de arbitragem e negócios na Europa*. Disponible en <http://www.oabdf.org.br/slide/belgoca-como-centro-de->

arbitragem-e-negocios-na-europa/#.vze4-vi4_cq [Fecha de visita: 25.06.2015].

Oehen Mendes, M., «Medidas cautelares em materia de propriedade industrial (A experiencia portuguesa)», en *ADI*, No. 22, 2001, pp. 285-295.

Oriola de Raeffray, A.P., «O custo do processo judicial», en *Ultima Instancia*. Disponible en <http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/colunas/63609/o+custo+do+proceso+judicial.shtml> [Fecha de visita: 03.02.2015].

Oró Martínez, C., Gandía Sellens, M.A., «Acciones declarativas negativas y litigación internacional de los derechos de patente: ¿problema resuelto? Cambio jurisprudencial a partir de los asuntos Solvay y Folien Fischer», en *Revista Boliviana de Derecho*, No. 19, enero 2015, pp. 706-725.

Otero Castilla-Castrillón, C., «Los Derechos de Patente en el ADPIC. Situación y debates actuales», en *Noticias de la Unión Europea*, No. 241, 2005, pp. 49-63

Otero Lastres, J.M., «Arbitraje y propiedad industrial», en *Revista Galega de Administración Pública 2005*, No. 39, pp. 47-65.

Palao Moreno, G., «Artículo 26 – Lugar del arbitraje», en *Comentarios a la Ley de Arbitraje* (Barona Vilar, Coord.), Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp. 937-965.

PALAO MORENO, G., «Artículo 28 – Idioma del Arbitraje», en *Comentarios a la Ley de Arbitraje* (Barona Vilar, Coord.). Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp. 986-1000.

Palao Moreno, G., «Cuestiones de Derecho Internacional Privado: Competencia Judicial Internacional en Supuestos de Responsabilidad Civil en Internet», en *Cuestiones actuales de derecho y tecnologías de la información y la comunicación (TICs)* (Plaza Penadez, J., Coord.). Aranzadi, Navarra, 2006, pp. 275-297.

Palao Moreno, G., «El Forum Non Conveniens es Incompatible con el Convenio de Bruselas», en: *Diario La Ley*. No. 6306, Año XXVI, 2005, pp. 1-5.

Palao Moreno, G., «El lugar de arbitraje y la ‘deslocalización’ del arbitraje comercial internacional», en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado 2011*, No. 130, Año XLIV, pp. 171-205.

Palao Moreno, G., «La explotación internacional de los derechos de propiedad intelectual en el medio digital: una aproximación desde el Derecho Internacional Privado Comunitario», en *Nuevos retos de la Propiedad Intelectual* (Palao Moreno, G., Plaza Penadés, J., Coord.) Aranzadi, Navarra, 2009, pp. 213-236.

Palao Moreno, G., «La protección de los derechos de propiedad intelectual en Europa: el artículo 8 del Reglamento Roma II», en *Revista Jurídica de deporte y Entretenimiento*, No. 24, Thomson-Aranzadi, 2008, pp. 557-571.

Palao Moreno, G., «Líneas generales del arbitraje comercial internacional en las últimas reformas normativas en Latinoamérica», en *El arbitraje interno e internacional en Latinoamérica – regulación presente y tendencias futuras* (Zapata de Arbeláez, A., Barona Vilar, S., Esplugues Mota, C., Dirs.) Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010, pp 15-35.

Palao Moreno, G., «Nuevas tendencias en materia de arbitraje comercial internacional en América Latina», en *Arbitraje y justicia en el siglo XXI* (Barona Vilar, S., Dir.). Thomson Civitas, Navarra, 2007, pp. 212-235.

Paluma, T. y Assis de Paiva, H., «Regras de competência judicial internacional e análise crítica do fórum shoppin e fórum non conveniens», en *Panorama do Direito Internacional Privado atual e outros temas contemporâneos: Festschrift ao Professor Jacob Dolinger* (Menezes, W., Tibúrcio, C. y Vasconcellos, R.). Arraes, Belo Horizonte, 2015, pp. 69-78.

Perales Viscasillas, M. del P., «Arbitrabilidad de los derechos propiedad industrial y de la competencia», en *Anuario de justicia alternativa 2005*, No. 6, pp. 11-76.;

Pimentel, L.O. y Barral, W., «Direito de Propriedade Intelectual e Desenvolvimento», en *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento* (Pimentel, L.O. y Barral, W., Orgs.) Boiteux, Florianópolis, 2007, pp. 3-32.

Plant, D.W., «Arbitrability of Intellectual Property Issues in The United States», en *The American Review of International Arbitration (ARIA)*, Vol. 5, Núm. 1-4, pp. 2-26.

Prada Uribe, J., «El concepto de actividad inventiva como requisito de patentabilidad en el discurso del tribunal de justicia de la Comunidad Andina», en *Revista CES Derecho*, Vol 6, N.1, Medellín, Ene-Jun, 2015, pp. 137-141.

Raimundo, J., «*Fórum Patentes e Medicamentos Genéricos*», texto disponible en: www.integrabrazil.com.br/forum%2520patentes/apresentacao/Jorge%2520Raimundo.ppt [Fecha de visita: 02.09.2012].

Raizer Borges Moschen, V., «Pautas e tendências do direito processual civil internacional: a expressão da vontade na eleição de foro estrangeiro no Brasil», en *Direito Internacional em Análise* (Finkelstein, C., Oliveira da Silveira, V., Coords.). Clássica, São Paulo, 2012, pp. 293-317.

Raizer Borges Moschen, V., De Magalhães, M.V., «Processo Civil Transnacional: A Caminho De Uma Sistematização Dos Princípios De Competência Internacional: Reflexos De Um Novo Paradigma Axiológico Face À Crise Metodológica Positivista», en: *Anais do XVIII Encontro Nacional do CONPEDI*. Fundação Boiteux, Florianópolis, 2009, pp. 4797-4815.

Rocha Corrêa, D., «Política tecnológica e defesa da concorrência», en *Direito Econômico – Evolução e Institutos* (Oliveira, A.F., Org.). Forense, Rio de Janeiro, 2009. pp. 97-125.

Romani Lluch, A., «Fundamento del derecho de patentes de invención», en *Tratado de Derecho Industrial* (Baylos Cooroza, H. y Morales, M., Coord.). 3º ed. Civitas, Navarra, 2009, pp. 1099-1103.

ROVER, Tadeu. «Arbitragem em números», el arbitraje creció 47% en los últimos 4 años. Véase: <http://www.conjur.com.br/2014-abr-10/casos-arbitragem-brasil-crescem-47-quatro-anos-aponta-pesquisa> [Fecha de visita: 06.08.2015].

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Institut Für Ausländisches Und Internationales Privat- Und Wirtschaftsrecht. *Study JLS/C4/2005/03 - Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States.* 2007. Disponible en: http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/civil/studies/doc/study_application_brussels_1_en.pdf [Fecha de visita: 18.04.2014].

Salomão Filho, C., «Razoabilidade e legalidade do licenciamento compulsório do ponto de vista concorrencial», en *Direitos de propriedade intelectual e saúde pública: o acesso aos medicamentos antirretrovirais no Brasil* (Basso, M., Salomão Filho, C., Polido, F., César, P., Coord.). IDCID, São Paulo, 2009.

Sampaio Caramelo, A., «A competência da competência e a autonomia do Tribunal Arbitral», em *RArb*, No. 40, año 11, RT, São Paulo, jan-mar 2014, pp. 151-177.

Schimmel, D., Kapoor, I., *Resolving International Intellectual Property Disputes in Arbitration*. Texto disponible en: http://www.kelleydrye.com/publications/articles/0463/_res/id=Files/index=0/0463.pdf [Fecha de visita: 14.05.2015].;

Straube, F.G., Souza, M.J.I., Gabgliardi, R., «Leis aplicáveis à arbitragem», en *Arbitragem Comercial: Princípios, Instituições e Procedimentos* (Basso, M., Bertini Pasquot Polido, F., Coords.). Marcial Pons, São Paulo, 2013, pp. 131-164.

SUDEROW, J., «Nuevas Normas de Litispendencia y Conexidad para Europa: ¿El Ocaso Del Torpedo Italiano? ¿Flexibilidad Versus Previsibilidad?», en *Cuadernos de derecho transnacional*, Vol.5, 2013, pp. 184-198.

Sztajn, R., «Externalidades e custos de transação: a redistribuição de direitos no novo Código Civil», en *Revista de Direito Privado*, Vol. 22, RT, São Paulo, 2011, pp. 250-276.

Tamanaha, B.Z., «As lições dos estudos sobre Direito e Desenvolvimento», en *Revista Direito FGV*, V. 5, n. 1, São Paulo, Jan-Jun 2009, pp. 187-216.

Tarazona Sepúlveda, L.A., «Disquisiciones sobre la técnica y la tecnología: en busca de su fundamentación», en *Ingeniería y Desarrollo*, No. 11, Barranquilla, 2002, pp. 122-142.

Theodoro Júnior, H., «A arbitragem como meio de solução de controversias», en *Revista Síntese de Direito civil e Processo Civil 1999*, No. 2, Sintese, São Paulo, pp. 5-16.

Theodoro Júnior, H., «Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional. Insuficiência da Reforma das Leis Processuais», en *Revista de Direito Civil e Processual Civil*, No. 36, jul./ago. 2005, Magister, São Paulo, p. 19-37.

Tibúrcio, C., «A arbitragem internacional: definição e questões polêmicas», en *RArb*, No. 40, año 11. RT, São Paulo, Jan-Mar 2014, pp. 253-285.

Tiburcio, C., «Cooperação Jurídica em Matéria Civil», en *Revista da Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul*, No. 1, 2013, pp. 61-80.

Tobío Rivas, A.M., «La directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual», en *ADI*, No. 24, 2003, pp. 1337-1356.

Torres Fueyo, J., «Medidas cautelares en propiedad intelectual: requisitos, cuestiones procesales y particularidades en la gestión colectiva», en *Revista pe.i. 2007*, No. 25, Editorial Bercal, Madrid, pp. 81-121.

Troller, K., «Intellectual Property Disputes in Arbitration», en *The Journal of the Chartered Institute of Arbitrators* 2006, Vol. 72. Núm 4, Thomson, London, 2006, pp. 322-324.

Ubertazzi, L.C., «Para una introducción al derecho europeo de la propiedad intelectual», en *ADI*, No. XXIV (2004), Marcial Pons, Santiago de Compostela, pp. 305-324.

ULHOA COELHO, Fábio. «4º Congresso Brasileiro de Direito Comercial» Opinión disponible en http://www.aasp.org.br/aasp/noticias/visualizar_noticia.asp?id=42185&tipo=D [Fecha de visita: 03.02.2015].

USPTO, «Patent Counts by Country/State and Year», texto disponible en http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_utl.htm [Fecha de visita: 14.06.2015].

VALBUENA GONZÁLEZ, F., «La intervención de los juzgados mercantiles en materia de arbitraje», en www.westlaw.es, Madrid, [Fecha de visita: 14.06.2015]

VÁSQUEZ PALMA, M.F., «La arbitrabilidad objetiva: Aspectos históricos, modernas tendencias en derecho comparado y ubicación en el escenario legislativo chileno», en *Ius et Praxis* 2006, No. 1, Vol. 12, texto disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122006000100008&lng=es&nrm=iso [Fecha de visita: 24.09.2014].;

Victorio, R.M., «Internet dispute resolution (iDR): Bringing ADR into the 21st Century», en *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal* 2001, Vol. 1, pp. 279-300.

WALD., A., «Artigo II (incisos 1 e 2)», en *Arbitragem Comercial Internacional: A Convenção de Nova Iorque e o Direito Brasileiro* (Wald, A., Lemes, S., Coords.). Saraiva, São Paulo, pp. 83-126.

Wambier, T. A. A., «Súmula vinculante: figura do common law?», en *Revista de Doutrina da 4ª Região*, No. 44, Porto Alegre, out., 2011.

Disponível em:
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao044/teresa_wambier.html [Fecha de visita: 11.03.2015].

WIPO, «*¿Por qué recurrir al arbitraje en controversias relativas a la propiedad intelectual?*», texto disponível em <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/why-is-arb.html> [Fecha de visita: 11.03.2015].

Zanin Neto, A. y Oliveira Santos, S., «A função social da propriedade intelectual e o desenvolvimento social brasileiro», en *Direito, Inovação e Desenvolvimento* (Reis Siqueira Freire, A., Lima Assafim, J.M. y Soares Castro, M., Orgs.). Vol. 1. Arraes, Belo Horizonte, 2013, pp. 128-145.

WIPO, *¿Por qué recurrir al arbitraje en controversias relativas a la propiedad intelectual?*, texto disponível em <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/why-is-arb.html> [Fecha de visita: 25.06.2015].

C) Páginas Webs Institucionales

BRASIL – GOBIERNO FEDERAL

<http://www2.planalto.gov.br/>

MERCOSUR

<http://www.mercosul.gov.br/>

OEA

<http://www.oas.org/es/default.asp>

OMPI

<http://www.wipo.int/portal/es/index.html>

Organización Mundial del Comercio

<https://www.wto.org/indexsp.htm>

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BRASIL

<http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ>

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – BRASIL

<http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp>

UNCITRAL

<http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html>

UNCTAD

<http://unctad.org/es/paginas/Home.aspx>

UNIÓN EUROPEA

http://europa.eu/index_es.htm