

Elementos esenciales del concepto de infracción de derechos de patente: perspectiva comparativa

María Aránzazu Gandía Sellens¹

Recibido: 03-12-2016 Aceptado: 03-04-2017

Resumen

Las infracciones de derechos de patente son habituales en el mundo global actual. Sin embargo, los instrumentos jurídicos a nivel internacional no contemplan los mismos rasgos que caracterizan al supuesto de hecho presuntamente infractor. Además, a ello hay que añadir la territorialidad que informa al Derecho de patentes y que lleva a litigar de forma nacional. En este trabajo se examinan los textos con vocación mundial, regional y nacional, así como las recomendaciones de organismos internacionales relevantes en la materia, señalando los elementos comunes y los discordantes con el ánimo de que, en un futuro texto con vocación mundial, se tenga en cuenta la necesidad de armonizar las soluciones existentes.

Palabras clave: infracción directa de patente, infracción indirecta de patente, legislación internacional de patente.

Essential elements of the concept of patent rights infringement: a comparative perspective

Abstract

The patent rights infringement is common in the current globalized world. However, the legal instruments available in the international arena do not provide a clear, unitary and unequivocal concept of patent infringement. Because of this, the main purpose of this article is to analyze the different legal texts within a global, regional and national reach, highlighting both the common and discordant elements, in order to give guidance for constructing this concept in a better way, in future legal instruments.

Keywords: direct patent infringement, indirect patent infringement, international patent legislation.

¹ Doctora en Derecho por la Universidad de Valencia (España). *Senior Research Fellow*, Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law (Luxemburgo). Correo electrónico: arantxa.gandia@mpi.lu.

SUMARIO

1. LA AUSENCIA DE UN CONCEPTO UNIFORME DE INFRACCIÓN DE PATENTES A NIVEL INTERNACIONAL. 1.1. Convenios multilaterales de alcance mundial. 1.2. Convenios multilaterales de alcance regional. 1.3. Legislaciones nacionales. 1.3.1. China. 1.3.2. Estados Unidos de América. 1.3.3. Japón. 1.3.4. Corea del Sur. 1.3.5. Alemania. 1.4. Recomendaciones de organismos internacionales. 2. ALGUNOS ELEMENTOS COMUNES Y OTROS DISCORDANTES EN EL CONCEPTO DE INFRACCIÓN DE PATENTES EN EL PLANO INTERNACIONAL. 3. CONCLUSIONES. 4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. LA AUSENCIA DE UN CONCEPTO UNIFORME DE INFRACCIÓN DE PATENTES A NIVEL INTERNACIONAL

En la actualidad no existe un concepto uniforme de infracción de patentes que nos permita reconocer, con seguridad, una conducta ilícita, independientemente del Estado en el que se lleve a cabo. En la práctica jurisprudencial, varios casos demuestran la falta de consenso en la determinación de una conducta como infractora de una patente. Así, el primer caso famoso en relación con esta problemática fue el emblemático *Epilady*, que data de principios de los años 90². Otros casos le siguieron, desde el caso Roche³, hasta el muy actual asunto Samsung c. Apple (que todavía continua litigándose en nueve países⁴), pasando por el caso Amazon en Estados Unidos⁵, entre otros.

Con mero ánimo ilustrativo, nos detendremos brevemente en el caso Roche, al ser el único en el que un Tribunal supranacional, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE), insinuó la posibilidad de los Estados miembros de la Unión Europea fallaran pronunciamientos contradictorios en materia de infracción de patentes.

Sucintamente, los hechos que dieron lugar a la cuestión prejudicial consistieron en la presunta vulneración, por parte de Roche Nederland BV (sociedad establecida en Países Bajos) y ocho sociedades del grupo Roche,

² Para una descripción por menorizada, véanse los reportes realizados por la *International Review of Intellectual Property and Competition Law* (IIC). Así, en su vol. 21 de 1990, pp. 561-580 y 586-591; en su vol. 23 de 1992, pp. 391-397; y en su vol. 24, pp. 388-390 y pp. 832-845.

³ STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *Roche Nederland y otros*, asunto C-539/03.

⁴ Para una explicación cronológica de todos los procesos abiertos, véase el documento preparado al respecto por la *American Intellectual Property Law Association*: www.aipla.org/committees/committee...in.../Apple-Samsung%20-%20Hughes.ppt [Consulta: 2017, Marzo 29].

⁵ United States District Court, Western District of Washington at Seattle, caso núm. C13-1932RSM, de 3 de noviembre de 2015.

de los derechos que ostentaban sobre una patente europea los Sres. Primus y Goldenberg. Interpuesto el recurso de casación, el Hoge Raad neerlandés suspendió el procedimiento y planteó al TJUE una serie de cuestiones prejudiciales, relativas a la posibilidad de aplicar el art. 6.1 del Convenio de Bruselas⁶ en el marco de acciones de violación de patente europea por sociedades pertenecientes al mismo grupo (todas ellas establecidas en diferentes Estados contratantes) y que hubieran actuado de manera similar, con arreglo a un plan de actuación conjunta elaborado por una sola de ellas.

En lo que aquí interesa, el TJUE indicó que las acciones de violación de patente europea cometidas en diferentes Estados contratantes no dan lugar a resoluciones inconciliables en el sentido de contradictorias⁷. Al respecto, el TJUE recordó la opinión del Abogado General en el propio caso *Roche*, en el sentido de que para que exista contradicción no basta con una mera divergencia en la solución del litigio, sino que esta se produzca en una misma situación de hecho y de Derecho⁸. En esta línea, según el TJUE, el hecho de que los demandados sean distintos y los actos de violación se hayan cometido en Estados diferentes, permite concluir que los hechos no sean los mismos⁹. Y añadió que las patentes europeas se rigen por la normativa nacional de cada Estado para el que se han concedido. Así, con base en ello, el TJUE afirmó que tampoco se da la misma situación de Derecho¹⁰.

De modo que el TJUE reconoce que los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros pueden diferir. Y que esos ordenamientos, al ser independientes entre sí, no darían lugar a situaciones contradictorias. Si bien este aspecto de la Sentencia fue ampliamente criticado por la doctrina¹¹.

⁶ Convenio relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 (DO C núm. 27 de 26 de enero de 1998).

⁷ STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *Roche Nederland y otros*, asunto C-539/03, párr. 25.

⁸ *Ibid.*, párr. 26.

⁹ *Ibid.*, párr. 27.

¹⁰ *Ibid.*, párrs. 29-31.

¹¹ STAUDER, D. y HEATH, C. "European Issues of Patent Enforcement"; en HEATH, C. y PETIT, L. (eds.); *Patent Enforcement Worldwide. A Survey of 15 Countries*; Portland; Hart Publishing; 2005; p. 75. HESS, B.; PFEIFFER, T.; SCHLOSSER, P. *The Heidelberg Report on the Application of Regulation Brussels I in 25 Member States*; Munich; Verlag C.H. Beck; 2008; p. 196. DE MIGUEL ASENSIO, P. A. "Cross-Border Adjudication of Intellectual Property Rights and Competition Between Jurisdictions"; *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*; vol. 16; 2007; p. 129. GONZÁLEZ BEILFUSS, C. "Nulidad e infracción de patentes en Europa después de *Gat y Roche*"; *Anuario español de Derecho internacional privado*; núm. 6; 2006; p. 280. NORRGÅRD, M. "A Spider Without a Web? Multiple Defendants in IP Litigation"; en LEIBLE, S. y OHLY, A. (eds.); *Intellectual Property and Private International Law*; Tubinga; Mohr Siebeck; 2009; p. 219.

No obstante, pese a las divergencias que pueden atisbarse entre las legislaciones en materia de derechos de patente, existen algunas directrices en algunos textos legales de referencia: 1) en convenios de carácter mundial, 2) en tratados de alcance regional, 3) en la normativa nacional y 4) en recomendaciones de los principales organismos internacionales. Tras su análisis, subrayaremos los elementos comunes advertidos, los cuales sirven de guía para determinar qué se entiende por infracción de derechos de patente.

1.1. Convenios multilaterales de alcance mundial

En el plano mundial, son varios los convenios internacionales aplicables a los derechos de patente, a saber: el Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883¹²; el Tratado de Cooperación en materia de Patentes de 19 de junio de 1970¹³; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio¹⁴, en adelante, Acuerdo ADPIC; y el Tratado sobre Derecho de Patentes de 1 de junio de 2000¹⁵, entre otros.

Pese a esta prolija regulación, tan solo el Acuerdo ADPIC provee de una definición de vulneración de patentes, pero únicamente en lo que atañe a la infracción directa, dejando, pues, sin definir, la infracción indirecta. En su art. 28.1, el citado Convenio indica que el titular de una patente puede «[...] impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente», y lo mismo se prevé respecto a las patentes de procedimiento. Sin embargo, el propio Acuerdo no indica qué se ha de entender por cada una de estas conductas, de modo que deben definirse en relación con el ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio¹⁶.

1.2. Convenios multilaterales de alcance regional

En el plano regional, es de destacar el Acuerdo sobre patentes comunitarias, celebrado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989¹⁷ (Acuerdo de Luxemburgo de 1989), que, sin embargo, no llegó a entrar en vigor. Pese al fracaso de este convenio, cabe señalar que es de interés por ser

¹² Naciones Unidas. *Treaty Series*, vol. 828, núm. 11851.

¹³ Naciones Unidas. *Treaty Series*, vol. 1160, núm. 18336.

¹⁴ Naciones Unidas. *Treaty Series*, vol. 299, núm. 1197.

¹⁵ Naciones Unidas. *Treaty Series*, vol. 2340, núm. 41939.

¹⁶ PIRES DE CARVALHO, N. *The TRIPS Regime of Patents and Test Data*; 4ª ed.; Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International; 2014, p. 356.

¹⁷ DO L núm. 401 de 30 de diciembre de 1989.

un instrumento de carácter multilateral que aborda un concepto de infracción directa e indirecta de los derechos de patente. Sus arts. 25 y 26 señalan ambos conceptos, respectivamente. Así, a los efectos de este Convenio, por un lado, se consideran como actos susceptibles de infracción directa:

*[...] a) fabricar, ofrecer, introducir en el mercado o utilizar el producto objeto de la patente o bien importarlo o almacenarlo con estos fines; b) utilizar un procedimiento objeto de la patente u ofrecerlo para que se utilice en el territorio de los Estados contratantes cuando el tercero supiere, o las circunstancias hicieren evidente, que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente; c) ofrecer, introducir en el mercado o utilizar el producto obtenido directamente por el procedimiento objeto de la patente o bien importarlo o almacenarlo con estos fines*¹⁸.

Por otro lado, se establecen como actos de infracción indirecta aquellos que consistan en «[...] proporcionar u ofrecerse a proporcionar [...] a persona distinta de la facultada para explotar la invención patentada, los medios relacionados con algún elemento esencial de esa invención», siempre que tales medios sean aptos para llevarla a efecto y se realicen por un tercero que no cuente con el consentimiento del titular del derecho de patente. Además, se exige que ese tercero actúe a sabiendas de que esos actos llevan a vulnerar la patente, o que las circunstancias hagan evidente dicha intención.

El gran valor de este texto radica en que el reciente Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes¹⁹ (Acuerdo TUP) se ha inspirado en él, pues sus arts. 25 y 26, relativos a la infracción directa e indirecta de los derechos otorgados por la patente europea con efecto unitario, son un calco del mencionado Acuerdo de 1989.

1.3. Legislaciones nacionales

En el plano estatal, la vasta cantidad de Estados que conforman la Comunidad Internacional hace que sea imposible abordar el análisis de todas las legislaciones estatales en materia de patentes.

¹⁸ Para una explicación detallada véase BENYAMINI, A. *Patent Infringement in the European Community. IIC Studies. Volume 13*; Munich; Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law; 1993.

¹⁹ DOC núm. 175 de 20 de junio de 2013.

Así, consideramos pertinente analizar las legislaciones de los cinco países en que mayor número de solicitudes de patentes se presentan, tanto solicitadas por residentes como por extranjeros. De hecho, estos países representaron más del 80% del volumen de patentes concedidas a nivel mundial en 2015²⁰. Por ello, consideramos que es una muestra suficientemente representativa.

En esta línea y según el Informe de la OMPI sobre los índices mundiales relativos a la explotación de derechos de propiedad intelectual de 2016²¹, los países que ostentan las cinco primeras posiciones en la clasificación mundial por número de solicitudes de patentes presentadas son China, Estados Unidos de América, Japón, Corea del Sur y Alemania. Nos centraremos, pues, en estos cinco Estados.

1.3.1. China

La Ley de Patentes china, de 12 de marzo de 1984²², contiene, en su art. 69, una enumeración de los actos que constituyen una infracción directa de patente, si bien el precepto ha de ser interpretado *a sensu contrario*. Conforme a dicho precepto, constituyen actos de infracción: usar, vender, importar u ofrecer un producto, ya sea patentado o que resulte de la aplicación del procedimiento protegido por patente, sin el consentimiento del titular de la patente.

La infracción indirecta, sin embargo, no se encuentra regulada en ningún texto legal. No obstante, se ha recogido en la práctica jurisprudencial, con fuerza de ley en China²³, una serie de condiciones que han de cumplirse para que concurra infracción indirecta: a) que los medios suministrados se utilicen para perpetrar actos de infracción directa; b) que los medios suministrados sean piezas especialmente apropiadas para posibilitar un uso infractor; c) que al tiempo de suministro de los medios, dicha idoneidad y el uso infractor

²⁰ OMPI. (2016). *World Intellectual Property Indicators*. [Documento en línea]. Disponible: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf [Consulta: 2017, Marzo 29].

²¹ *Idem*.

²² Esta Ley ha sido objeto de varias modificaciones. Véase el texto en vigor (en inglés) en la página web oficial de la OMPI: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=178664. [Consulta: 2016, Mayo 26].

²³ Allen and Overy. (2012). *Chinese Supreme Court brings about sea change for patent litigation in China*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.allenoverly.com/publications/en-gb/Pages/Chinese-Supreme-Court-brings-about-sea-change-for-patent-litigation-in-China.aspx> [Consulta: 2016, Mayo 26].

intencionado sean conocidos por el suministrador o resulten obvios dadas las circunstancias²⁴.

Para determinar la concurrencia de infracción de una invención patentada, en el producto infractor deben concurrir todos los elementos de la invención protegida, ya sea forma literal o mediante la doctrina de los equivalentes. El Tribunal Supremo chino emitió el 16 de diciembre de 2011 una «Opinión sobre algunos asuntos relativos a la adjudicación de los derechos de propiedad intelectual para fomentar el desarrollo y la prosperidad de la cultura socialista y promover el desarrollo económico autónomo y coordinado». Según este dictamen, para que haya equivalencia entre elementos diferentes, se exige que ambos elementos realicen la misma función, que la lleven a cabo del mismo modo, consiguiendo el mismo resultado. Además, esa intercambiabilidad entre elementos o medios debe ser fácilmente concebible para una persona experta en la materia²⁵. Asimismo, pese a que no se alude a la exigencia de que no concurren excepciones que legitimaran la infracción, este requisito es reconocido en la práctica²⁶.

1.3.2. Estados Unidos de América

En los Estados Unidos de América, la Sección 271.a) del Título 35 del Código de Estados Unidos²⁷ indica que la infracción directa de una patente se produce cuando alguien fabrica, usa, vende, ofrece para vender o importa una invención patentada en el territorio de los Estados Unidos sin autorización. No es necesario que concorra el elemento subjetivo de la culpa²⁸.

²⁴ Grupo chino de la AIPPI. (2008). *Informe Q204 sobre "Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual"*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.aippi-china.org/wtyj/zgfhj/200905/P020090506507832003231.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26].

²⁵ Allen and Overy, 2012, *op. cit.*

²⁶ YAN, W.J. Study on the Doctrine of Equivalents in Patent Infringement – Focus on Laws and Practices Comparison China and Japan; *Institute of Intellectual Property Bulletin*; 2005; p. 123.

²⁷ Título 35 del Código de Estados Unidos de 19 de julio de 1952, con sus subsiguientes modificaciones. El Código estadounidense se encuentra disponible en línea en la página web oficial del Congreso de los Diputados de Estados Unidos: <http://uscode.house.gov/> [Consulta: 2016, Mayo 26].

²⁸ Véase, para más información sobre la infracción directa de patente en Estados Unidos, KEY-HANI, D. Patent Law in the Global Economy: a Modest Proposal for U.S. Patent Law and Infringement Without Borders; *Vilanova Law Review*; Vol. 54; 2009; pp. 293-296. RANTANEN, J.A. An Objective View of Fault in Patent Infringement; *American University Law Review*; Vol. 60; 2011; pp. 1576-1577.

En cuanto a la modalidad de infracción indirecta, en Estados Unidos se divide en dos categorías, la inducción a la infracción y la contribución a la infracción. Por una parte, la inducción a la infracción viene regulada en la Sección 271 b) del Título 35 del Código de Estados Unidos, si bien el precepto solo indica que el que induzca a otro a la infracción de una patente será responsable como infractor. La jurisprudencia estadounidense ha matizado esta conducta, requiriendo que se produzca una infracción directa por el sujeto inducido a ello y que el sujeto inductor lleve a cabo, a sabiendas, acciones destinadas a que el inducido vulnere de forma directa la patente²⁹.

Por otra parte, la contribución a la infracción viene regulada en el siguiente inciso de la Sección 271. Según este artículo, será responsable de contribución a una infracción quien ofrezca para la venta, venda o importe a los Estados Unidos un componente de una máquina patentada, o una combinación o composición, o un material o aparato para su uso para ejecutar un procedimiento patentado, a sabiendas de que el mismo está especialmente fabricado o adaptado para un uso infractor y que no se trate de productos de comercio corriente susceptibles de usos no infractores (salvo que estos últimos se combinen con otros elementos para ejecutar una realización patentada). Deben concurrir los requisitos de la infracción directa en la conducta llevada a cabo indirectamente para que se reconozca que se ha producido una infracción indirecta³⁰.

Además, la infracción se puede llevar a cabo por una exacta coincidencia de todos los elementos entre el producto infractor y el producto patentado (infracción literal) o mediante la doctrina de los equivalentes³¹. Los requisitos para la aplicación de esta doctrina en Estados Unidos son los siguientes: a) que el producto presuntamente infractor ejecute sustancialmente la misma función que el producto patentado; b) que lo haga de una manera

²⁹ OROS, N. Infringement Twice Removed: Inducement Of Patent Infringement For Overseas Manufacture Of Infringing Products Imported By Another; *Computer Law Review and Technology Journal*; Vol. X; 2006; pp. 166-169; BRAIER, P.A.; JAYAPRAKASH, A.M. Indirect patent infringement in the US: Points to consider for generic and API manufacturers; *Journal of Generic Medicines*; Vol. 4; 2007; pp. 289-290; RANTANEN, *op. cit.*, pp. 1577-1579.

³⁰ Grupo estadounidense de la AIPPI. (2008). *Informe Q204 sobre "Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual"*. [Documento en línea]. Disponible: <https://www.aippi.org/download/committees/204/GR204usa.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26]; BRAIER, P.A.; JAYAPRAKASH, A.M. *Op. cit.*; pp. 290-291.

³¹ HAYNES, M.N. Clearing the Patent Minefield – A Guide to Avoiding Infringement; *Journal of the Patent and Trademark Office Society*; Vol. 86; 2004; p. 513; HALEY, J.F.; MCCABE W.J. United States; en: *International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy*; Londres; Globe Law and Business; 2009, p. 279.

sustancialmente similar; c) que consiga sustancialmente el mismo resultado o efecto³². La intencionalidad o mala fe del infractor no se toma en cuenta. Además, el hecho de que el producto infractor se haya llevado a cabo de forma independiente no es relevante a la hora de aplicar esta doctrina³³.

1.3.3. Japón

En Japón, la Ley núm. 121, de 13 de abril de 1959 ha sido objeto de varias modificaciones³⁴ (en adelante, Ley japonesa de Patentes). Tanto la infracción directa como la indirecta se encuentran reguladas en dicho texto legal. La infracción directa viene regulada por el juego de sus arts. 68 y 2.3. Conforme al art. 68, *a sensu contrario*, se infiere que constituye una infracción directa de patente la ejecución desautorizada de la patente con fines económicos. Ahora bien, para saber qué actos constituyen la ejecución de una patente hay que acudir al art. 2, en su inciso 3, que establece que se consideran actos de efectiva puesta en práctica de una invención patentada los siguientes: la fabricación, el uso, el arrendamiento, la cesión, la exportación, la importación o el ofrecimiento para la cesión o el arrendamiento de un producto patentado. En el caso de patentes de procedimiento, se considerarán llevadas a efecto cuando se utilice el procedimiento y, si se trata de patentes de procedimiento para fabricar un producto, se entenderán ejecutadas cuando se efectúen los actos descritos para las patentes de producto y, además, cuando se use el procedimiento patentado.

Asimismo, la doctrina japonesa ha interpretado algunas de las acciones mencionadas, de modo que ha aclarado que el ofrecimiento incluye la distribución de catálogos, panfletos y muestras. También se ha referido a la fabricación, puntualizando que la misma incluye todos los actos implicados en el proceso de fabricación (como la importación y venta), de manera que si la fabricación (como proceso de ensamblaje) se lleva a cabo fuera

³² Grupo estadounidense de la AIPPI. (2003). *Informe Q175 sobre "El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes"*. [Documento en línea]. Disponible: http://www.aippi-us.org/images/q175_usa.pdf [Consulta: 2016, Mayo 26]; HALEY, J.F.; MCCABE, W.J. *Op. cit.*, p. 279.

³³ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M. *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*; Barcelona; J.M. Bosch Editor; 2005; pp. 212-218.

³⁴ Según la página web oficial de la OMPI, véase: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=299486 [Consulta: 2016, Marzo, 8]. La traducción de esta Ley al inglés está disponible en la página web oficial del Ministerio de Justicia japonés: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=5&re=02&dn=1&gn=99&sy=1959&ht=A&no=121&x=0&y=0&ia=03&ky=&page=1> [Consulta: 2016, Mayo 26].

de Japón, pero otra parte del proceso se ejecuta en Japón, se considerará que hay infracción. Asimismo resulta interesante resaltar que estos actos constituirán infracción siempre que conlleven ánimo de lucro (estén afectos a una actividad económica), independientemente de si fueron cometidos sin tener conocimiento de la existencia de la patente³⁵.

En cuanto a la infracción indirecta, ésta viene regulada en el art. 101 de la Ley japonesa de Patentes. Conforme a este artículo, se consideran como infracción indirecta las acciones de producir, arrendar, importar u ofertar cualquier producto para ser usado exclusivamente para la materialización de un producto patentado, o para la resolución de un problema mediante ese producto patentado, o para, a su vez, arrendarlo o exportarlo, o para obtener un producto para ser usado exclusivamente para ejecutar un procedimiento patentado, o resolver un problema mediante dicho procedimiento, o, a su vez, arrendar o exportar ese procedimiento objeto de patente.

Asimismo, se califican de infracción indirecta los mencionados actos cuando su aptitud no se limite exclusivamente al uso o producción del bien o procedimiento patentado sino que, además, sean indispensables para esos fines y concurra el elemento subjetivo de que los medios proporcionados vayan a utilizarse para materializar una invención patentada³⁶. Ahora bien, no es un requisito para la comisión de una infracción indirecta que efectivamente se lleve a cabo uno de los actos de infracción directa enumerados (Grupo japonés de la AIPPI, 2008, documento en línea).

En otro orden de ideas, hay que aludir a la infracción literal y a la infracción por equivalencia (doctrina de los equivalentes), pues ambas son formas de infringir (ya sea directa o indirectamente) sancionadas en Japón. Por una parte, respecto a la infracción literal, es aquella que se produce cuando se vulneran todas las reivindicaciones descritas en la solicitud de una invención patentada. Así se desprende del art. 70 de la Ley japonesa de patentes³⁷.

Por otra parte, en cuanto a la infracción por equivalencia, esta fue reconocida en Japón a través de la práctica jurisprudencial. Así, el Tribunal

³⁵ OTSUKI, M. Japan; en: *International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy*; Londres; Globe Law and Business; 2009; pp. 177-178.

³⁶ Para una explicación ejemplificada de la infracción indirecta de patentes en Japón véase OKUYAMA, S. *Patent Infringement Litigation in Japan*; Japan Patent Office; Asia-Pacific Industrial Property Center; 2007; [Documento en línea]. Disponible: <http://quon-ip.jp/30e/Patent%20Infringement%20Litigation%20in%20japan.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26].

³⁷ Para ahondar más en el tema véase OTSUKI, M. *Op. cit.*; pp. 179-180.

Supremo japonés exige que concurren cinco requisitos para que se aplique la doctrina de los equivalentes: a) que los elementos que no coinciden con las reivindicaciones descritas en la solicitud de la patente supuestamente vulnerada no constituyan partes esenciales de la invención; b) que los elementos no coincidentes con la invención patentada sirvan para la misma función si esos mismos elementos se intercambiaran con los de la invención patentada; c) que dicho intercambio resultara obvio para un experto en la materia que hubiese querido llevar a cabo la ejecución de la patente vulnerada en el momento en que se vulneró; d) que el producto obtenido tras la presunta vulneración de la patente no se hubiese podido obtener según el estado de la técnica anterior a la fecha de concesión de la patente y su obtención no era obvia para un experto en la materia; e) que no exista ninguna excepción que permita descartar que la conducta es constitutiva de infracción³⁸.

1.3.4. Corea del Sur

En Corea del Sur, la infracción directa e indirecta de patentes viene regulada en su Ley de Patentes de 1961³⁹ (en adelante, Ley coreana de Patentes). De un lado, la infracción directa se produce cuando se explota de forma comercial e industrial una invención patentada sin el consentimiento de su titular (art. 94 de dicha Ley, interpretado *a sensu contrario*). El art. 2 de la Ley coreana de Patentes indica que se consideran actos de explotación de una invención patentada los siguientes: la fabricación, el uso, la cesión, el arrendamiento, la importación o la oferta de cesión o arrendamiento de un producto patentado u obtenido mediante un procedimiento patentado, además del uso de un procedimiento patentado.

De otro lado, según el art. 127 de la Ley coreana de Patentes, será considerada como responsable de un acto de infracción indirecta de patente, la persona que, con ánimo de lucro, realice actos de fabricación, cesión, arrendamiento, importación u oferta para cesión o arrendamiento de artículos utilizados exclusivamente para producir un producto patentado o ejecutar un procedimiento patentado. El elemento subjetivo de conocimiento del acto por el infractor no es un requisito exigible para considerar la conducta punible.

³⁸ Grupo japonés de la AIPPI. (2008). *Informe Q204 sobre "Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual"*. [Documento en línea]. Disponible: <https://www.aippi.org/download/committees/204/GR204japan.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26]; VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES. *Op. cit.*; pp. 219-221; OTSUKI. *Op. cit.*; pp. 180-181.

³⁹ Ley núm. 950 de 31 de diciembre de 1961, en su versión en vigor, disponible en lengua inglesa en la página web oficial de la OMPI: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=281593 [Consulta: 2016, Mayo 26].

Además, se entiende que los productos de comercio corriente no pueden dar lugar a una infracción. Asimismo, la infracción indirecta no exige para que se considere cometida que se haya llevado a cabo un acto de infracción directa como requisito previo de consumación de la conducta de infracción indirecta. Los medios suministrados para llevar a cabo la infracción indirecta se deben considerar esenciales para la ejecución de la invención patentada⁴⁰.

Las invenciones en Corea del Sur pueden vulnerarse tanto por vía de infracción literal como aplicando la doctrina de los equivalentes. Para considerar que hay infracción, deben haberse explotado ilícitamente todos los elementos de la invención patentada. Estos elementos pueden coincidir totalmente (infracción literal) o sin concurrir una coincidencia total, de modo que sean intercambiables (infracción por equivalentes).

La doctrina de los equivalentes ha sido asumida por la jurisprudencia coreana, que exige los siguientes requisitos: a) que el producto o procedimiento presuntamente infractor resuelva el mismo problema que la invención patentada; b) que se consigan los mismos efectos; c) que la sustitución resulte obvia para un experto en la materia; d) que el producto o procedimiento presuntamente infringido no fuera de fácil concepción teniendo en cuenta el estado de la técnica en el momento en que se solicitó la patente; e) que no haya excepciones que justifiquen la ejecución de la invención patentada⁴¹.

1.3.5. Alemania

En Alemania, la Ley de Patentes de 1936 –modificada en 2013⁴²– (en adelante, Ley alemana de Patentes), regula explícitamente tanto la infracción directa como la infracción indirecta de patentes. Por una parte, respecto a la infracción directa, el art. 9 de la Ley alemana de Patentes señala que se prohíbe que, sin el consentimiento del titular de la patente, se lleven a cabo actos de

⁴⁰ Grupo surcoreano de la AIPPI. (2008). *Informe Q204 sobre “Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual”*. [Documento en línea]. Disponible: https://aippi.org/download/committees/204/GR204rep_of_korea.pdf [Consulta: 2016, Mayo 26]; JONG, S.J.; Contributory Patent Infringement in Korea; *Washington University Journal of Law and Politics*; Vol. 2; 2000; pp. 294-296.

⁴¹ Grupo surcoreano de la AIPPI. (2003). *Informe Q175 sobre “El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes”*. [Documento en línea]. Disponible: <https://aippi.org/download/committees/175/GR175korea.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26].

⁴² Ley de Patentes de 5 de mayo de 1936, modificada por la *Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes. Vom 19. Oktober 2013 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 63)*. Disponible en lengua inglesa en la página web oficial de la OMPI: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=14006> [Consulta: 2016, Mayo 26].

fabricación, oferta, puesta en el mercado, uso o importación de un producto patentado o de un producto resultante de un procedimiento patentado, o el uso u ofrecimiento de uso de un procedimiento objeto de patente.

Por otra parte, la infracción indirecta encuentra su regulación en el art. 10 de la Ley alemana de Patentes. Conforme a este precepto, se prohíbe a cualquier persona que no cuente con la autorización del titular de la patente, ofrecer o proveer a otras personas no legitimadas a ejecutar la invención patentada, medios relativos a un elemento esencial de dicha invención, si esa persona suministradora conoce, o resulta obvio de las circunstancias, que esos medios son aptos y se pretenden usar para la ejecución de la invención. La propia Ley añade que se excluye la sanción de dichas conductas cuando los bienes implicados sean de comercio corriente, salvo que medie inducción por parte del suministrador a la persona receptora de los bienes para que esta cometa la infracción.

Asimismo, se indica que la infracción no será punible si concurre alguna de las excepciones que la legitiman. Además, para considerar la vulneración indirecta de una patente, no es necesario que efectivamente se haya llevado a cabo una conducta de infracción directa⁴³. Respecto a la exigencia de que se trate de elementos esenciales, pueden ser cualesquiera que sean aptos para ejecutar la invención. Sin embargo, lo que es relevante es que el elemento interactúe funcionalmente para ejecutar la invención patentada, sin que sea preciso que se trate de un elemento nuclear o principal en la invención⁴⁴.

La infracción se puede cometer literalmente –con los mismos elementos descritos en las reivindicaciones– o por equivalencia –intercambiabilidad con otros elementos–⁴⁵. Los requisitos que la jurisprudencia alemana ha establecido para aplicar la doctrina de los equivalentes son los siguientes: a) que la realización presuntamente infractora resuelva el mismo problema que la invención patentada, logrando objetivamente efectos idénticos; b) que la intercambiabilidad entre elementos

⁴³ Grupo alemán de la AIPPI. (2008). *Informe Q204 sobre "Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual"*. [Documento en línea]. Disponible: <https://www.aippi.org/download/committees/204/GR204germany.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26]; GODDAR, H.; Cross-Border Contributory Patent Infringement in Germany; *Washington Journal of Law, Technology and Arts*; Vol. 7; núm. 2; 2011; p. 137.

⁴⁴ Grupo alemán de la AIPPI, *op. cit.*

⁴⁵ GODDAR, H. *Op. cit.*; p. 138; VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES. *Op. cit.*; pp. 178-179. BOPP, T.; HOLZAPFEL, H. Germany; en: *International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy*; Londres; Globe Law and Business; 2009; p. 111.

resulte evidente para una persona experta en la materia; c) que la conclusión del experto en la materia se base en las reivindicaciones de la invención patentada, de modo que considere que la realización sospechosa de infracción llega a una solución técnica equivalente a la del producto o proceso patentado⁴⁶.

Además, para que concurra infracción deben haberse reproducido todos los elementos de la invención patentada. Por último, el momento para determinar una infracción por equivalencia será el momento de la fecha de prioridad⁴⁷.

1.4. Recomendaciones de organismos internacionales

Siguiendo con el análisis planteado, traeremos ahora a colación los trabajos llevados a cabo por organismos privados internacionales especializados, realizados en materia de propiedad intelectual en general o propiedad intelectual y jurisdicción. Dado que se trata de entidades conformadas por expertos de diversas nacionalidades, consideramos que sus trabajos en torno al tema que estudiamos son relevantes.

Por adecuación con la materia aquí estudiada, entendemos apropiado aludir, de un lado, a cuatro conjuntos de Principios, a saber: a) los Principios rectores de la jurisdicción y la ley aplicable en disputas transnacionales relativas a derechos de propiedad intelectual de «*The American Law Institute*»⁴⁸; b) la Propuesta de transparencia sobre jurisdicción, ley aplicable y reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en propiedad intelectual, que forma parte de un proyecto sobre la transparencia de la ley japonesa impulsado por el Ministerio japonés de educación, cultura, deporte, ciencia y tecnología⁴⁹; c) los «Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual», elaborados por el Grupo Europeo *Max Planck* sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual⁵⁰; d) los Principios de Derecho internacional

⁴⁶ Grupo alemán de la AIPPI, 2008, *op. cit.*; BOPP, T.; HOLZAPFEL, H. *Op. cit.*; p. 111.

⁴⁷ VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES. *Op. cit.*; p. 181.

⁴⁸ The American Law Institute. (2008). *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7687> [Consulta: 2016, Mayo 26].

⁴⁹ Transparency of Japanese Law Project. (2009). *Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property*. [Documento en línea]. Disponible: <https://www.yumpu.com/en/document/view/36028557/transparency-proposal-on-jurisdiction-choice-of-law-recognition-> [Consulta: 2016, Mayo 26].

⁵⁰ Grupo Europeo Max Planck sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual. (2011). *Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual*. [Documento en línea]. Disponible: http://www.cl-ip.eu/_www/files/pdf2/Principios_CLIP.pdf [Consulta: 2016, Mayo 26].

privado sobre derechos de propiedad intelectual, elaborados por miembros de la Asociación Coreana y Japonesa de Derecho internacional privado⁵¹.

Pues bien, de entre ellos, ninguno contiene una definición de la conducta de infracción de los derechos de patente⁵² –si bien es cierto que su objeto principal no es el de definir–. Sin embargo, ello podría constituir una prueba de la dificultad que supone, desde un plano internacional, aunar, en una sola definición, las distintas concepciones al respecto contenidas en los ordenamientos jurídicos estatales.

De otro lado, otra entidad privada internacional dedicada al estudio de la propiedad intelectual, la AIPPI, sí que ha proporcionado una definición de lo que debe entenderse por infracción de derechos de patente, pero limitándose a la infracción indirecta, dado que respecto a la directa, esta Asociación remite al art. 28 del Acuerdo ADPIC. La mencionada Asociación, ya en 1997, en su Resolución sobre «Actos de infracción con respecto a patentes y marcas. Personas habilitadas para actuar y personas responsables»⁵³, estableció diversas directrices en relación con la infracción indirecta de patentes.

Así, en su punto primero, indicó que la comisión de la infracción por el infractor directo no debe ser un requisito para la existencia de la infracción indirecta, una cuestión que se matizó en el punto segundo de la Resolución de la AIPPI de 2010⁵⁴, en el sentido de que los medios suministrados sean adecuados para realizar un acto que constituya una infracción directa de patente.

Asimismo, en dicha Resolución de la AIPPI de 1997, también se recomendaron condiciones para que el suministro de medios para infringir una patente constituya infracción indirecta, a saber: a) que no medie consentimiento del titular del derecho de patente o del licenciataria para utilizar la invención; y b) que los medios proporcionados solo puedan utilizarse en relación con un

⁵¹ Waseda University Global COE Project. (2010). *Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.win-cls.sakura.ne.jp/pdf/28/08.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26]

⁵² Véase al respecto, UBERTAZZI, B. Infringement and Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property: a Comparison for the International Law Association; *Journal of intellectual property, information technology and e-commerce law*; núm. 3; 2008; párrs. 8 y 12.

⁵³ AIPPI. (1997). *Resolución de la AIPPI Q134 A adoptada en su Comité Ejecutivo de Viena, celebrado del 8 al 22 de abril de 1997*. [Documento en línea]. Disponible: <https://www.aippi.org/download/committees/134A/RS134AEnglish.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26].

⁵⁴ AIPPI. (2010). *Resolución de la AIPPI Q204P adoptada en su Congreso de París de 6 de octubre de 2010*. [Documento en línea]. Disponible: <https://www.aippi.org/download/committees/204P/RS204PSpanish.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26].

elemento esencial de la invención, o que esos medios sean aptos también para otros usos, siempre que sean suministrados con instrucciones para un uso que implique la ejecución de la invención, salvo que el proveedor haya entregado bienes que se encuentren corrientemente en el comercio y no haya inducido al receptor a infringir la patente.

Al respecto, se matizó en 2010 por la propia AIPPI que el elemento sustancial debe determinarse teniendo en cuenta los principios que deriven de la redacción de las reivindicaciones de la patente supuestamente infringida y de su interpretación⁵⁵. Y, en la misma línea, se añadió que dicho elemento sustancial no se limita a aquellos elementos innovadores de la invención, es decir, aquellos que hacen que la invención se distinga del estado de la técnica anterior. También son considerados como tales los que contribuyan directamente al resultado de la invención, a través de la función que el propio elemento lleva a cabo en el objeto reivindicado, es decir, en definitiva, la patente⁵⁶.

Además, en la Resolución de la AIPPI de 2008⁵⁷, se sumó la puntualización de que, para el objeto de su estudio, la infracción indirecta no incluye la inducción ni otros actos distintos al ofrecimiento o suministro de medios para la realización de un acto de infracción indirecta. Asimismo, se adicionó la exigencia de que concurra el elemento subjetivo en la figura del suministrador, en el sentido de que este conozca la aptitud de los medios para infringir la patente o que ello resulte obvio atendidas las circunstancias⁵⁸.

También, en cuanto a la infracción por equivalentes, la AIPPI aportó interesantes recomendaciones en su Resolución sobre «El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes» de 2003⁵⁹. En dicha Resolución se determinó que cualquier elemento se tomará en cuenta para determinar el alcance de protección de la invención patentada (y, por tanto, no solo aquellos considerados como esenciales); y que se reputarán intercambiables los elementos que realicen la misma función para producir el mismo resultado que el elemento

⁵⁵ *Idem.*

⁵⁶ *Idem.*

⁵⁷ AIPPI. *Resolución de la AIPPI Q204 adoptada en su Congreso de Boston de 10 de septiembre de 2008*. [Documento en línea]. Disponible: <https://www.aippi.org/download/committees/204/RS204Spanish.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26].

⁵⁸ *Idem.*

⁵⁹ AIPPI. *Resolución de la AIPPI Q175 adoptada en su Comité Ejecutivo de Lucerna, celebrado del 25 al 28 de octubre de 2003*. [Documento en línea]. Disponible: <https://www.aippi.org/download/committees/175/RS175Spanish.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26].

descrito en las reivindicaciones, siempre y cuando ello resultara obvio para un experto en la materia en el momento de la fecha de presentación (es decir, de la fecha de solicitud, en el sentido de que un experto no hubiese considerado esa sustitución de elementos excluida del ámbito de protección de la patente en esa fecha).

Como hemos indicado, todas estas recomendaciones de la AIPPI constituyen guías a tener en cuenta para llegar a clarificar un concepto de infracción que sea lo más internacional posible, pese a no tener valor vinculante.

2. ALGUNOS ELEMENTOS COMUNES Y OTROS DISCORDANTES EN EL CONCEPTO DE INFRACCIÓN DE PATENTES EN EL PLANO INTERNACIONAL

Una vez analizados los textos que hemos seleccionado para esta investigación, procede indicar los elementos concurrentes en los mismos en lo que respecta a la figura de la infracción de patentes, así como los discordantes. En cuanto a las conductas calificables de infracción directa, el Acuerdo ADPIC enumera las siguientes: fabricar, ofrecer, introducir en el mercado, utilizar, importar o almacenar productos objeto de patente u obtenidos mediante procedimientos patentados. Estas conductas coinciden, en gran medida, con las relacionadas por el Acuerdo de Luxemburgo de 1989. Lo mismo ocurre con los ordenamientos jurídicos nacionales examinados.

Respecto a la infracción indirecta de patentes, el Acuerdo de Luxemburgo de 1989 exige que el tercero lleve a cabo actos de infracción directa para que pueda considerarse cometida la infracción indirecta. La normativa estatal examinada se encuentra dividida entre las legislaciones que exigen esa conducta activa y las que no. La AIPPI recomienda que no se exija esa efectiva infracción directa por el tercero para entender consumada la infracción indirecta, sino que los medios suministrados por el presunto infractor indirecto sean adecuados para llevar a cabo actos de infracción directa por el suministrado⁶⁰.

A nuestro entender, también lo consideramos así, puesto que, si se hiciera depender la consumación de la infracción indirecta de la conducta activa por parte del suministrado de efectivamente realizar el acto de infracción directa, se estaría dejando en manos del suministrado la punibilidad

⁶⁰ AIPPI, 1997, *op. cit.*; AIPPI, 2008, *op. cit.*

de la conducta del suministrador, la cual, a nuestro juicio, finaliza cuando ya ha suministrado los medios necesarios para efectivamente materializar la infracción directa. Además, en aras de preservar la seguridad jurídica, también coincidimos en que concurra la exigencia de que los medios suministrados sean aptos para llevar a cabo conductas de infracción directa, sin perjuicio de que también sirvan para otros menesteres.

Otro punto a destacar es el relativo a la susceptibilidad para infringir de los bienes de comercio corriente. Estos bienes se excluyen de la posibilidad de ser aptos para perpetrar actos de infracción en algunas jurisdicciones nacionales. La AIPPI recomienda, al respecto, que los mismos se excluyan de la conducta infractora, siempre y cuando no medie, por parte del suministrador, inducción a la infracción⁶¹. En nuestra opinión, esta posición nos parece la más lógica, ya que los bienes de comercio corriente también son susceptibles de usos distintos al infractor.

En cuanto a la concurrencia del elemento subjetivo del conocimiento por parte del infractor, los ordenamientos jurídicos nacionales examinados se encuentran divididos al respecto. No obstante, tanto el Acuerdo de Luxemburgo de 1989 como la AIPPI exigen que el suministrador tenga conocimiento de que efectivamente se va a proceder por el suministrado a vulnerar la patente, o que ello resulte obvio de las circunstancias. Es lógico que así se exija, pues de otro modo se castigaría el mero hecho de suministrar, y no la mala fe de contribuir a la infracción.

Por último, respecto a la infracción por equivalentes, la AIPPI recomienda que la doctrina de los equivalentes se aplique solo respecto a los elementos esenciales, entendiendo por los mismos aquellos que contribuyan al resultado de la invención a través de su función en la misma, y que no se limiten a aquellos que aporten algo al estado de la técnica⁶². Por nuestra parte, coincidimos una vez más con la AIPPI, pues puede ser que los elementos, considerados autónoma e independientemente, no sean relevantes para el estado de la técnica existente, en el sentido de no ser innovadores, pero en su conjunto y combinados adecuadamente, efectivamente contribuyan al progreso de la técnica.

⁶¹ *Idem*.

⁶² AIPPI, 1997, *op. cit.*; AIPPI, 2008, *op. cit.*; AIPPI, 2010, *op. cit.*

Asimismo, es reseñable que en la mayoría de jurisdicciones se exige, para que se considere que hay intercambiabilidad entre los elementos comparados, que los mismos lleguen al mismo resultado y efectúen la misma función en la invención, tomando como relevante, a efectos de determinar la obviedad de la sustitución de esos elementos por parte de un experto en la materia, el momento del estado de la técnica en la fecha de solicitud de la patente presuntamente vulnerada, o la fecha de prioridad, si aplica. Así lo aconseja también la AIPPI⁶³.

Por tanto, a la luz de lo expuesto, se puede concluir que constituyen actos de infracción directa la fabricación, el uso, la oferta para la venta, la venta o la importación para estos fines del producto objeto de la patente o de productos obtenidos a partir de un procedimiento patentado.

En cuanto a la infracción indirecta, se considerará como tal el suministro de medios, a personas no autorizadas, aptos para ejecutar actos de infracción directa, exigiéndose el conocimiento de esa finalidad por parte del suministrador cuando no resulte evidente de las circunstancias. Además, la infracción se puede llevar a cabo de forma literal o equivalente, siendo los requisitos para aplicar la doctrina de los equivalentes los siguientes: a) que la intercambiabilidad se dé entre elementos clave para contribuir al resultado de la invención, dada su función en la misma; b) que produzcan el mismo resultado y función; y c) que la sustitución resulte obvia para un experto en la materia a la fecha de presentación de la invención patentada (es decir, desde que la invención patentada aporta ese nuevo conocimiento al estado de la técnica).

3. CONCLUSIONES

Para evitar todos los problemas que suscita la indeterminación del concepto de infracción internacional de derechos de patente se precisa un convenio internacional que cuente con gran soporte intergubernamental.

Se está caminando en la buena dirección: el reciente Acuerdo TUP, pese a que todavía no ha entrado en vigor, ya incorpora un concepto uniforme en cuanto a la infracción directa e indirecta de derechos de patente. Aunque se han mostrado algunas críticas *supra* en relación con la infracción indirecta, el hecho de que se haya recogido el concepto para el conjunto de Estados firmantes del Acuerdo TUP, ya es un gran avance.

⁶³ AIPPI, 2003, *op. cit.*

Sin embargo, el Acuerdo TUP no deja de ser un instrumento de alcance regional, abierto únicamente a los Estados miembros de la Unión Europea. Así, es necesario que un instrumento con vocación global, como lo es el Acuerdo ADPIC, tome ejemplo del Acuerdo TUP e incorpore en su regulación, de forma expresa, el concepto de infracción indirecta de los derechos de patente.

Sólo así se podrá contar con una base común que contribuya a la seguridad jurídica a la hora de determinar si efectivamente se ha producido una infracción de derechos de patente, especialmente cuando intervienen en el concepto elementos de naturaleza transfronteriza. Y ello, sin perjuicio de que la jurisprudencia vaya modulando los matices del concepto positivizado.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BENYAMINI, A. *Patent Infringement in the European Community*. IIC Studies. Volume 13; Munich; Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law; 1993.
- BOPP, T.; HOLZAPFEL, H. Germany; en: *International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy*; Londres; Globe Law and Business; 2009.
- BRAIER, P.A.; JAYAPRAKASH, A.M. Indirect patent infringement in the US: Points to consider for generic and API manufacturers; *Journal of Generic Medicines*; Vol. 4; 2007; pp. 287-292.
- DE MIGUEL ASENSIO, P.A. "Cross-Border Adjudication of Intellectual Property Rights and Competition Between Jurisdictions"; *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*; vol. 16; 2007; pp. 105-154.
- GODDAR, H. Cross-Border Contributory Patent Infringement in Germany; *Washington Journal of Law, Technology and Arts*; vol. 7; núm. 2; 2011; pp. 135-148.
- GONZÁLEZ BEILFUSS, C. "Nulidad e infracción de patentes en Europa después de *Gat y Roche*"; *Anuario español de Derecho internacional privado*; núm. 6; 2006; pp. 269-284.
- HALEY, J.F.; MCCABE W.J. United States; en: *International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy*; Londres; Globe Law and Business; 2009.
- HAYNES, M.N. Clearing the Patent Minefield – A Guide to Avoiding Infringement; *Journal of the Patent and Trademark Office Society*; vol. 86; 2004; p. 511-520.
- HESS, B.; PFEIFFER, T.; SCHLOSSER, P. *The Heidelberg Report on the Application of Regulation Brussels I in 25 Member States*; Munich; Verlag C.H. Beck; 2008.
- JONG, S.J. Contributory Patent Infringement in Korea; *Washington University Journal of Law and Politics*; vol. 2; 2000; pp. 287-307.
- KEYHANI, D. Patent Law in the Global Economy: a Modest Proposal for U.S. Patent Law and Infringement Without Borders; *Vilanova Law Review*; vol. 54; 2009; pp. 291-308.
- NORRGÅRD, M. "A Spider Without a Web? Multiple Defendants in IP Litigation"; en LEIBLE, S. y OHLY, A. (eds.); *Intellectual Property and Private International Law*; Tubinga; Mohr Siebeck; 2009; pp. 211-229.
- OROS, N. Infringement Twice Removed: Inducement Of Patent Infringement For Overseas Manufacture Of Infringing Products Imported By Another; *Computer Law Review and Technology Journal*; vol. X; 2006; pp. 163-191.
- OTSUKI, M. Japan; en: *International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy*; Londres; Globe Law and Business; 2009.

- PIRES DE CARVALHO, N. *The TRIPS Regime of Patents and Test Data*; 4ª ed.; Alphen aan den Rijn; Kluwer Law International; 2014.
- RANTANEN, J.A. An Objective View of Fault in Patent Infringement; *American University Law Review*; vol. 60; 2011; pp. 1575-1633.
- STAUDER, D. y HEATH, C. "European Issues of Patent Enforcement"; en HEATH, C. y PETIT, L. (eds.); *Patent Enforcement Worldwide. A Survey of 15 Countries*; Portland; Hart Publishing; 2005; pp. 69-86.
- UBERTAZZI, B. Infringement and Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property: a Comparison for the International Law Association; *Journal of intellectual property, information technology and e-commerce law*; núm. 3; 2012; pp. 227-262.
- VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M. *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*; Barcelona; J.M. Bosch Editor; 2005.
- YAN, W.J. Study on the Doctrine of Equivalents in Patent Infringement – Focus on Laws and Practices Comparison China and Japan; *Institute of Intellectual Property Bulletin*; 2005; pp. 122-125.

Referencias de Internet

- AIPPI. *Resolución de la AIPPI Q134 A adoptada en su Comité Ejecutivo de Viena, celebrado del 8 al 22 de abril de 1997*. [Documento en línea]. Disponible: https://www.aippi.org/download/committees/134A/RS134_AEnglish.pdf [Consulta: 2016, Mayo 26].
- AIPPI. *Resolución de la AIPPI Q175 adoptada en su Comité Ejecutivo de Lucerna, celebrado del 25 al 28 de octubre de 2003*. [Documento en línea]. Disponible: <https://www.aippi.org/download/committees/175/RS175Spanish.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26].
- AIPPI. *Resolución de la AIPPI Q204 adoptada en su Congreso de Boston de 10 de septiembre de 2008*. [Documento en línea]. Disponible: <https://www.aippi.org/download/committees/204/RS204Spanish.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26].
- AIPPI. *Resolución de la AIPPI Q204P adoptada en su Congreso de París de 6 de octubre de 2010*. [Documento en línea]. Disponible: <https://www.aippi.org/download/committees/204P/RS204PSpanish.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26].
- Allen and Overy. (2012). *Chinese Supreme Court brings about sea change for patent litigation in China*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.allenoverly.com/publications/engb/Pages/Chinese-Supreme-Court-brings-about-sea-change-for-patent-litigation-in-China.aspx> [Consulta: 2016, Mayo 26].
- Grupo alemán de la AIPPI. (2003). *Informe Q175 sobre "El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes"*. [Documento en línea]. Disponible: <https://www.aippi.org/download/committees/175/GR175germany.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26].
- Grupo alemán de la AIPPI. (2008). *Informe Q204 sobre "Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual"*. [Documento en línea]. Disponible: <https://www.aippi.org/download/committees/204/GR204germany.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26].
- Grupo chino de la AIPPI. (2008). *Informe Q204 sobre "Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual"*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.aippi-china.org/wtyj/zgfhj/200905/P020090506507832003231.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26].
- Grupo estadounidense de la AIPPI. (2003). *Informe Q175 sobre "El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes"*. [Documento en línea]. Disponible: http://www.aippi-us.org/images/q175_usa.pdf [Consulta: 2016, Mayo 26].
- Grupo estadounidense de la AIPPI. (2008). *Informe Q204 sobre "Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual"*. [Documento en línea]. Disponible: <https://www.aippi.org/download/committees/204/GR204usa.pdf> [Consulta:

- 2016, Mayo 26].
- Grupo Europeo Max Planck sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual. (2011). *Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual*. [Documento en línea]. Disponible: http://www.cl-ip.eu/_www/files/pdf2/Principios_CLIP.pdf [Consulta: 2016, Mayo 26].
 - Grupo japonés de la AIPPI. (2003). *Informe Q175 sobre "El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes"*. [Documento en línea]. Disponible: <https://www.aippi.org/download/committees/175/GR175japan.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26].
 - Grupo japonés de la AIPPI. (2008). *Informe Q204 sobre "Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual"*. [Documento en línea]. Disponible: <https://www.aippi.org/download/committees/204/GR204japan.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26].
 - Grupo surcoreano de la AIPPI. (2003). *Informe Q175 sobre "El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes"*. [Documento en línea]. Disponible: <https://aippi.org/download/committees/175/GR175korea.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26].
 - Grupo surcoreano de la AIPPI. (2008). *Informe Q204 sobre "Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual"*. [Documento en línea]. Disponible: https://aippi.org/download/committees/204/GR204rep_of_korea.pdf [Consulta: 2016, Mayo 26].
 - OKUYAMA, S. (2007). *Patent Infringement Litigation in Japan*. Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center. [Documento en línea]. Disponible: <http://quon-ip.jp/30e/Patent%20Infringement%20Litigation%20in%20Japan.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26].
 - OMPI. (2016). World Intellectual Property Indicators. [Documento en línea]. Disponible: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf [Consulta: 2017, Marzo 29].
 - The American Law Institute. (2008). *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7687> [Consulta: 2016, Mayo 26].
 - Transparency of Japanese Law Project. (2009). *Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property*. [Documento en línea]. Disponible: <https://www.yumpu.com/en/document/view/36028557/transparency-proposal-on-jurisdiction-choice-of-law-recognition-> [Consulta: 2016, Mayo 26].
 - Waseda University Global COE Project. (2010). *Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.win-cls.sakura.ne.jp/pdf/28/08.pdf> [Consulta: 2016, Mayo 26].