



Universidad de Chile

Facultad de Derecho

Departamento de Derecho Económico

**ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA LEY
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

Autores: Juan Ignacio Jara Videla - Gabriela Josefa Muñoz Díaz

Profesor Guía: Juan Francisco Pablo Reyes Taha

Santiago, Chile

2021

*“A Constanza y Juan Francisco,
por su constante apoyo y cariño.*

Un honor y un privilegio.”

Índice

Resumen	1
Introducción	2
Capítulo I: Análisis Económico Del Derecho	4
1. Conceptos generales sobre el Análisis Económico del Derecho	4
2. Conceptos utilizados en el Análisis Económico del Derecho	6
2.1 Eficiencia	6
2.1.1 Eficiencia según Vilfredo Pareto	6
2.1.2 Eficiencia según el criterio Kaldor-Hicks	7
2.1.3 Eficiencia según Ronald Coase y el problema del costo social.....	8
2.1.4 Eficiencia según el criterio de Richard Posner	11
2.2 Costos de transacción	12
2.3 Externalidades	13
Capítulo II. Análisis económico del derecho de las Entidades No Practicantes o NPE's y los Troles de Patentes o "Patent Trolls"	15
1. Concepto general sobre el derecho de propiedad y la propiedad industrial	15
2. Sobre las Entidades No Practicantes o NPE's y los Troles de Patentes o "Patent Trolls".....	16
3. Caso "EBAY INC. ET AL. contra. MERCEXCHANGE, L. L. C". – Sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos	19
3.1 Traducción	19
3.2 Análisis	30
3.2.1 Breve introducción al sistema procesal civil estadounidense	31
3.2.2 Análisis económico de la prueba de los cuatro factores en las permanent injunction y los efectos de la sentencia en el caso EBAY INC. ET AL. contra MERCEXCHANGE, L. L. C.	34

Capítulo III: Las medidas cautelares en la LPI. Una mirada desde el análisis económico del Derecho.....	41
1. Planteamiento del problema.....	41
2. Análisis económico de las medidas cautelares en la LPI.....	42
3. Ley N° 21.355.....	50
3.1 Modificaciones al artículo 49 de la LPI.....	51
Conclusiones	56
Bibliografía	58

Resumen

El Análisis Económico del Derecho es una disciplina que actualmente nos brinda un marco conceptual para el estudio de prácticamente todas las instituciones jurídicas,¹ permitiendo otorgar mayor sustancia a la investigación jurídica, gracias al empleo de teorías que permiten describir, predecir y juzgar el comportamiento humano.²

La presente tesis tiene por objeto dilucidar si las medidas precautorias contenidas en el Decreto con Fuerza de Ley N°3 del Ministerio de Economía del año 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial son eficientes o no en términos del Análisis Económico del Derecho mediante la aplicación de las herramientas propias de esta disciplina. Para ello se efectuará un análisis previo de los diversos criterios de eficiencia que parte la doctrina ha ido desarrollando con el transcurso del tiempo.

Para efectos de abordar la eficiencia de las medidas precautorias, se analizará en detalle el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos **EBAY INC. ET AL. v. MERCEXCHANGE, L.L.C.**, del año 2006, los efectos en los *Patent Trolls* y cómo ello podría plasmar en Chile una situación de *lege ferenda* en materia de patentes, considerando la reciente publicación de la Ley N° 21.355 que modifica la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial.

¹ En el presente trabajo se utilizó la siguiente edición del libro: Posner, R. A. (1998). El Análisis Económico del Derecho (1a. ed. en español 1998.). Fondo de Cultura Económica.

² Vásquez, O. (2017). *Análisis Económico del Derecho* (1 edición). Rubicón Editores. p. 20

Introducción

El Análisis Económico del Derecho (en adelante “AED”) como disciplina permite efectuar un análisis de los efectos de las reglas sobre el comportamiento humano con el objeto de determinar la deseabilidad [y suficiencia] de las normas.³ En este sentido, mediante la aplicación de diversas herramientas propias de la disciplina se nos permite tener una aproximación crítica de las consecuencias jurídicas de ciertas normas con el objeto de intentar predecir cómo la aplicación de éstas generará incentivos en el comportamiento de la sociedad.

Las herramientas propias del AED permiten efectuar un análisis de diversas instituciones jurídicas y normas para evaluar la eficiencia de las mismas. En este sentido, necesariamente se debe comprender cabalmente en qué consiste la *eficiencia*, considerando que la disciplina del análisis económico del derecho ha desarrollado múltiples conceptos y parámetros para determinar si una institución o situación es eficiente o no.

La presente tesis pretende realizar un análisis de las normas que regulan la aplicación de las medidas precautorias en la Ley de Propiedad Industrial a efectos de determinar si estas son eficientes o no a la hora de garantizar el respeto de los derechos de propiedad industrial y si permiten, en definitiva, asegurar el cumplimiento de una sentencia en un proceso que verse sobre esta materia. Para ello se utilizarán las herramientas propias del AED y con ellas examinaremos los distintos estándares y criterios de eficiencia.

El caso de la Corte Suprema de Estados Unidos **EBAY INC. ET AL. v. MERCEXCHANGE, L.L.C.**, del año 2006⁴ resulta particularmente relevante a efectos de

³ A. Mitchell Polinsky and Steven Shavell, *Economic Analysis of Law*, Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 536 (Social Science Research Network, 2005), en Vásquez, O. (2017). *Análisis Económico del Derecho* (1 edición). Rubicón Editores.

⁴ SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. **EBAY INC. ET AL. v. MERCEXCHANGE, L. L. C. CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT** No. 05–130. Argued March 29, 2006—Decided May 15, 2006.

este trabajo, debido a que permite ilustrar la eficiencia en sus diversas etapas, principalmente al permitir cuestionarse la procedencia de una medida cautelar durante un proceso judicial, analizando las consecuencias de su procedencia y los efectos de ésta ante la figura de los *Patent Trolls*.

Adicionalmente, y aun cuando no introduce cambios en materia de medidas precautorias, se analizará parte de las recientes modificaciones que se introdujeron a la Ley de Propiedad Industrial mediante la publicación de la Ley N° 21.355, la cual establece limitaciones a los derechos que otorga la patente a su titular con miras a fomentar la innovación.

Capítulo I: Análisis Económico Del Derecho

1. Conceptos generales sobre el Análisis Económico del Derecho

El Análisis Económico del Derecho (en adelante indistintamente “AED”) es una rama del estudio del derecho que permite estudiar el mismo a partir de herramientas propias de la disciplina económica, utilizando sus leyes, principios, metodología e instituciones, con miras a realizar un análisis positivo y normativo de figuras propias del derecho.

La mayoría de los autores sostiene que no es una corriente de pensamiento uniforme y que existen diferentes concepciones, las que presentan diferencias teóricas notables⁵, diferencias conceptuales que serán tratadas en el presente trabajo con miras a determinar la eficiencia de algunas instituciones propias del derecho y, en especial, de las medidas cautelares en procesos relativos a derechos de propiedad industrial. En este contexto, según las distintas corrientes del AED se emplean técnicas analíticas que visualizan las soluciones a controversias jurídicas como elecciones sociales que implican sopesar costos y beneficios o ponderar valores sociales en conflicto⁶.

Parte de la doctrina sostiene que el AED tiene sus orígenes en la escuela de Chicago en la década de 1960⁷, sin embargo, algunos autores sostienen que sus principios se pueden observar en obras incluso anteriores a que se desarrollara la ciencia económica clásica⁸. Así, por ejemplo, Guillermo Cabanellas señala como ejemplos las obras de Hume “*A Treatise of Human Nature*” o Ferguson “*An Essay on the History of Civil Society*”, e imputa mayor relevancia a “*La Riqueza de las Naciones*”, de Adam Smith⁹; e incluso algunos autores han

⁵ Kluger, V. (2006). Análisis económico del Derecho (1.a ed.). Buenos Aires, Argentina: Heliasta S.R.L. p.9.

⁶ Ídem.

⁷ Cabanellas, G. “El Análisis Económico del Derecho. Evolución Histórica. Metas e Instrumentos. En Análisis económico del Derecho (1.a ed.). Buenos Aires, Argentina: Heliasta S.R.L. p.23.

⁸ Ídem.

⁹ Ídem. p. 23.

sostenido que la interacción entre el Derecho y la Economía subyace a antiguos autores como Aristóteles en su “*Ética a Nicómaco*”¹⁰. Ahora bien, independiente de sus orígenes remotos es claro que los principios utilizados en las últimas décadas en el AED se pueden encontrar en obras anteriores al siglo XX. El mayor desarrollo en la materia se ha dado desde 1960 con los trabajos presentados por Ronald Coase en su emblemática obra “*El problema del costo social*”¹¹, título que se ha considerado como la verdadera cuna en el estudio del AED, en tanto su trabajo entrega una visión innovadora respecto de la consideración de eficiencia en materia de costos de transacción y acuerdos, elementos que se estudiarán a continuación; y del juez Richard Posner, por ejemplo en su aclamado libro de “*Análisis Económico del Derecho*”¹².

El presente trabajo, como se indicó previamente, pretende analizar las medidas cautelares contenidas en el Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio de Economía del año 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial (en adelante la “LPI”); y, en aplicación de las herramientas brindadas por el AED, determinar si ellas son eficientes o no para los criterios de eficiencia que se expondrán en lo sucesivo en este trabajo.

En relación con lo anterior, parece razonable aclarar, tal y como menciona Juan Carlos Marín en su tratado de las medidas cautelares, que dentro de los ordenamientos jurídicos de tradición continental, las medidas que buscan asegurar la efectividad de cumplimiento de una sentencia han adoptado distintos nombres, entre ellos medidas cautelares; precautorias; conservativas; provisionales, entre otros¹³. Para efectos de este trabajo se utilizarán indistintamente los conceptos de medidas cautelares y medidas precautorias.

¹⁰ Carrasco, N. (2012). *Análisis económico de las medidas cautelares civiles* (1a. ed.). Abeledo Perrot. p.5.

¹¹ Coase, R. 1960. *The Problem of Social Cost*. *The Journal of Law & Economics*: The University of Chicago Press III, 1-44.

¹² En el presente trabajo se utilizó la siguiente edición del libro: Posner, R. A. (1998). *El análisis económico del derecho* (1a. ed. en español 1998.). Fondo de Cultura Económica.

¹³ Marín González, J. C. (2015). *Tratado de las medidas cautelares: doctrina, jurisprudencia, antecedentes históricos y derecho comparado* (2a. ed.). Editorial Jurídica de Chile. p. 29.

Para evaluar el impacto de las medidas cautelares, se analizará el efecto de las mismas en la conducta de las llamadas Entidades No Practicantes¹⁴ y los denominados “*Patent Trolls*”; y la posibilidad de que a estas empresas se les otorgaran medidas cautelares o *permanent injunctions*, para posteriormente relacionar el análisis de la sentencia con una eventual aplicación de sus criterios a las medidas cautelares en la LPI. Particularmente ilustrativo es al efecto el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, *EBAY INC. ET AL. v. MERCEXCHANGE, L. L. C.* que hemos mencionado en la introducción y de desarrollaremos más adelante.

2. Conceptos utilizados en el Análisis Económico del Derecho

2.1 Eficiencia

Uno de los objetos del AED es evaluar críticamente si una institución jurídica, una ley, una sentencia, u otro cuerpo normativo es eficiente. El concepto de “eficiencia” ha tenido tal importancia en la materia que incluso se ha señalado que para la escuela de Chicago la búsqueda de la eficiencia es una obsesión, siendo la eficiencia del sistema jurídico una verdadera piedra filosofal¹⁵. Sin embargo, el concepto de eficiencia no es unívoco y, según diferentes autores, una institución o situación será eficiente o no según si la misma cumple con determinados parámetros y requisitos. A continuación, se expondrán los principales conceptos de eficiencia. Estos han sido desarrollados por la disciplina económica y se utilizarán en el presente trabajo para analizar críticamente las medidas cautelares en materia de propiedad industrial.

2.1.1 Eficiencia según Vilfredo Pareto

¹⁴ NPE's por sus siglas en inglés.

¹⁵ Cabanellas, G. *Ob. cit.*, p.31.

El sociólogo y economista italiano, Vilfredo Pareto (1848-1923), introdujo en su libro *Manuel d'économie politique*¹⁶, el concepto que hoy conocemos como *Óptimo de Pareto*. Una situación será óptima, en términos de Pareto, cuando no sea posible encontrar otra donde uno o varios agentes económicos se encuentren en mejor posición, considerando que dicha mejora no signifique empeorar la situación de otro agente¹⁷.

Por lo anterior, diremos que una situación es eficiente en términos de Pareto, cuando sin desmejorar la situación inicial de un agente económico no es posible para otro agente económico mejorar su situación actual. Ello la doctrina también lo ha llamado una mejora paretiana¹⁸.

El Óptimo de Pareto ha sido objeto de diversas críticas. Para Pareto la distribución de un ingreso óptimo es tan eficiente como cualquiera otra, siempre que se cumplan con los requisitos previamente señalados. En este sentido el criterio sería neutral a las distribuciones, sin realizar consecuentemente ningún tipo de juicio de valor a la forma en que se distribuyan los ingresos¹⁹. Esto podría crear una justificación, en base al Óptimo de Pareto, para que algunas normas beneficien únicamente a algunos agentes económicos en desmedro de otros menos favorecidos, desatendiendo la justicia de una determinada medida.

2.1.2 Eficiencia según el criterio Kaldor-Hicks

¹⁶ Pareto, V. (1927). *Manuel d'économie politique* (Deuxième édition.). Marcel Giard. **El presente trabajo utilizó la traducción de Guillermo Cabanellas en:** Pareto, V., *Manual de Economía Política*, Guillermo Cabanellas (trad.), Buenos Aires, [Editorial Atalaya], 1954,

¹⁷ Feldman, A. (2002) "Pareto Optimality", publicado en *The New Palgrave Dictionary of Economics and The Law*, p.6.

¹⁸ Cabanellas, G. *Ob. cit.*, p.33.

¹⁹ Suárez, E. (1963). CONSIDERACIONES SOBRE EL ÓPTIMO DE PARETO. *Trimestre económico*, 30(119(3)), pp. 352–354.

Una de las críticas que se realizaron al Óptimo de Pareto fue realizada por los economistas Nicholas Kaldor y John Hicks, quienes plantearon cambios en la forma de ponderar diversas situaciones como eficientes. Estos autores sostienen que, en la dualidad de los problemas, en la medida que una parte gane algo necesariamente la otra pierde, pero, Kaldor²⁰ considera eficiente la situación aún si existe dicha pérdida²¹ en la medida que la cuantía de lo ganado por uno de los sujetos sea mayor a la pérdida del otro sujeto, pudiendo así el ganador “compensar” al perdedor y a su vez obtener ganancia, aun cuando esa compensación en los hechos no se materialice de forma real y efectiva²².

La idea de proponer la figura de perdedores dentro de una situación eficiente parece de gran utilidad para el AED, toda vez que comúnmente los conflictos jurídicos van a generar parte(s) ganadora(s) y perdedora(s). Por ejemplo, en una primera situación (situación 1) si dos vecinos, “X” e “Y” plantan distintas frutas generan ganancias para cada uno de \$20, generando un total entre ambos de \$40, pero si “X” decide plantar las mismas frutas que “Y” (situación 2), “X” obtendrá ganancias por \$35²³ mientras que “Y” sólo por \$15, generando un total entre ambos de \$50. Para efectos del Óptimo de Pareto la situación 2 no es deseable porque la decisión de “X” genera pérdidas a “Y”, pero según el criterio de Kaldor-Hicks sí nos encontramos frente a una situación eficiente, toda vez que la diferencia entre las utilidades de la situación 2 y la situación 1 para “X” (\$15)²⁴ es mayor a la pérdida generada para “Y” entre la situación 2 y la situación 1 (-\$5)²⁵, por lo que “X” podría compensar la pérdida de “Y” (\$5) y aun así obtener un mayor beneficio (de \$10).

2.1.3 Eficiencia según Ronald Coase y el problema del costo social

²⁰ Kaldor, N. Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility. The Economic Journal. Vol. 49, N° 195, 1939, pp. 549-552. Citado en Carrasco Delgado, N., *Ob. Cit.* p.4

²¹ Lo que sería imposible de considerar como eficiente en un Óptimo de Pareto al tener las figuras de los perdedores dentro de una situación óptima o eficiente.

²² Carrasco, N., *Ob. cit.*, p.39.

²³ Supongamos para efectos del ejemplo que “X” tiene mejores técnicas de marketing.

²⁴ Utilidad de la situación 1 – utilidad de la situación 2 = beneficio si opta por la situación 2, esto es: \$35 - \$20 = \$15.

²⁵ Pérdida de la situación 1 – pérdida de la situación 2 = pérdida si “X” opta por la situación 2, esto es: \$15 - \$20 = - \$5.

Tal y como se señaló previamente, el trabajo del profesor Ronald H. Coase “El problema del costo social”, se ha considerado como un punto pivotal en el estudio del AED, en tanto su trabajo entrega una visión innovadora respecto de la consideración de eficiencia en materia de costos y acuerdos.

Para Coase la pregunta que debe hacerse un jurista al enfrentar un problema en que deba optarse por entregar un derecho entre dos sujetos, es si se debe permitir que un sujeto “A” dañe a un sujeto “B” o que “B” dañe a “A” dependiendo de cuál de las dos situaciones genere un menor daño. De este modo el autor refleja la dualidad existente en los fallos judiciales, considerando que siempre que se beneficie a una parte se perjudicará a la otra en una medida similar²⁶.

Del trabajo antes mencionado se dedujo el que se ha conocido como Teorema de Coase el cual establece que *“Cuando las partes afectadas por las externalidades pueden negociar sin incurrir en coste alguno, el resultado es eficiente independientemente de quien sea jurídicamente responsable de los daños. Las leyes y las instituciones sociales más eficientes son las que colocan la carga del ajuste que obligan a hacer las externalidades en aquellos que pueden lograrlo con el menor costo posible”*²⁷.

Allan Mitchell Polinsky, en su obra *“Introducción al Análisis Económico del Derecho”* entrega una clara explicación del teorema de Coase con un caso práctico²⁸. Supone el autor que existe una fábrica que genera humos los que causan daños a las prendas de ropa que secan en su exterior cinco personas, habitantes de las proximidades de la empresa. El autor otorga un valor a los daños sufridos por cada uno de \$75 dólares, dando un total por concepto de daños de \$375. Considera a su vez que existen dos alternativas posibles para eliminar los

²⁶ Coase, R. *Ob. Cit.* p. 2.

²⁷ Frank, R. H. (2001). *Microeconomía y conducta* (4a. ed.). McGraw Hill. p. 707 y 710.

²⁸ Polinsky, A. M. (1985). *Introducción al análisis económico del derecho* (1a. ed.). Editorial Ariel, pp. 23-26.

perjuicios provocados por los humos emitidos por la empresa: instalando un filtro depurador de aire en las instalaciones de la fábrica, con un valor de implementación de \$150 dólares; o, proporcionando a cada persona una secadora eléctrica, por un valor de \$50 dólares cada una, esto es un total de \$250 dólares.

Entendiendo que no existen costos de transacción²⁹ en el caso hipotético, Coase sostiene que el resultado eficiente se dará independientemente de la asignación de derechos iniciales. Polinsky lo grafica al señalar que, si existe un derecho a gozar de aire puro la fábrica tendrá tres posibles soluciones: (1) pagar la indemnización total por los daños causados, esto es \$375 dólares; (2) instalar un filtro depurador de aire por un valor de \$150 dólares; o, (3) comprar cinco secadoras eléctricas por un total de \$250 dólares. Dados los valores anteriores el autor sostiene que, indudablemente la empresa optará por la opción eficiente, esto es la más económica, siendo aquella la segunda opción, instalando un depurador de aire.

En el caso de que la fábrica tuviera el derecho a contaminar y, nuevamente, de no existir costos de transacción, las personas afectadas también optarían por la opción del depurador de aire, toda vez que significaría solamente un costo total de \$30 dólares para cada una. Por lo anterior, se desprende del teorema de Coase que, independiente de la asignación inicial de derechos, se logra la solución eficiente.

Se advierte de igual forma que, a pesar de que se logra en ambos casos llegar a una solución eficiente, la asignación inicial de derechos afecta la distribución de la renta, ya que, según a quien se asigne el derecho, uno de los agentes económicos del ejemplo deberá asumir los costos de la implementación de la solución³⁰.

²⁹ Concepto que se analizará en subsección 2.2 siguiente.

³⁰ Tavano, J. "Coase un teorema para el Derecho. Su aplicación: a la responsabilidad civil, los derechos patrimoniales, al derecho de los contratos y al derecho de familia". En *Análisis económico del Derecho* (1.a ed.). Buenos Aires, Argentina: Heliasta S.R.L. p.60.

Ahora bien, en caso de existir costos de transacción (costos de ponerse de acuerdo) la situación cambia. Polinsky asigna a los costos de transacción un valor de \$60 dólares para cada individuo, a fin de explicar los efectos en el ejemplo anterior. Si la asignación de derechos iniciales es a tener aire libre de contaminación, la empresa de igual forma optará por el depurador de aire, logrando de igual forma la solución eficiente. No obstante, si el derecho inicial es que la fábrica puede contaminar, las personas al tener que considerar sus costos de transacción preferirán comprar las secadoras eléctricas, por lo que no es posible lograr una solución eficiente. Así, debido al análisis anterior, el autor logra determinar que el derecho a gozar de aire puro, libre de contaminación, es eficiente, pero el derecho a contaminar no³¹.

2.1.4 Eficiencia según el criterio de Richard Posner

El estudio del juez y profesor Richard Posner sobre la eficiencia, comienza por criticar los conceptos de eficiencia planteados por Vilfredo Pareto y Kaldor-Hicks. Respecto del primero considera que, dado que es poco probable que se satisfagan las condiciones para el Óptimo de Pareto en la realidad no está en duda que la definición de la eficiencia que se usa en la economía no es la planteada por Pareto³². Respecto del criterio de Kaldor-Hicks, la crítica recae en las transacciones involuntarias, ello por cuanto Posner sostiene que también es necesario saber si un cambio involuntario puede o no aumentar la eficiencia de una situación, y bajo qué circunstancias ello podría ocurrir, Toda vez que aun cuando la eficiencia como concepto no se defina como algo que únicamente ocurra a través de una transacción voluntaria, tenemos que tener en consideración que la disposición a pagar sólo puede determinarse con gran confianza observando efectivamente una transacción voluntaria y, por el contrario, el criterio de Kaldor-Hicks recurre directamente al concepto de la posibilidad de que la parte vencedora compense y esté dispuesta a pagar a la perdedora prescindiendo de su voluntad. Por ello, Posner sostiene que de insistir en que una transacción sea efectivamente

³¹ Polinsky, A. M. (1985). Introducción al análisis económico del derecho (1a. ed.). Editorial Ariel, p. 25.

³² Posner, R. *Ob. Cit.*, p. 21.

voluntaria para poder determinar que la misma es eficiente y además saber si es efectivo que la transacción sea voluntaria y que por ello se ha compensado totalmente a todos los perdedores potenciales, tendríamos acotadas las circunstancias en las que podríamos formular juicios sobre la eficiencia, porque muy pocas transacciones son voluntarias en ese sentido; teniendo que regresar a la superioridad en el sentido de Pareto.³³

Posner establece que, para que algo sea eficiente se debe generar una maximización de la riqueza, pero se aleja de los parámetros puramente contables de Kaldor-Hicks. Para él, la riqueza tiene parámetros tales como la valoración del ocio y la disposición a pagar de los sujetos dadas las ponderaciones de todos los factores, por ello la mayor disposición a pagar se refleja en la cantidad de bienes que la persona está dispuesta a ceder a cambio de obtener otras.

En resumen, tenemos cuatro criterios de eficiencia a utilizar en el presente trabajo: (1) el teorema de Coase, y su tesis de minimizar costos (particularmente costos transaccionales); (2) el óptimo de Pareto; (3) la posibilidad de compensar al perdedor en el criterio Kaldor-Hicks; y, (4) la maximización de riqueza de Posner. Las situaciones que se analizaran podrían ser eficientes para un criterio y no para otro, pero se considerarían más justas aquellas situaciones donde el resultado final pueda justificarse con alguno de ellos.

2.2 Los Costos de Transacción

Además del concepto de eficiencia, nos parece relevante para el desarrollo de este trabajo definir los “costos de transacción”, referenciados en la obra de Coase. No obstante, el concepto de costos de transacción puede adoptar varias definiciones, teniendo presente que los costos de transacción también han sido profundamente estudiados en el desarrollo de las

³³ Ídem. p.22.

empresas³⁴. Para efectos del AED, podemos hablar de costos de transacción como un concepto amplio donde se incluyen todos aquellos costos asociados a hacer efectivos los derechos de las personas, tanto naturales como jurídicas, y en un concepto más restringido podemos señalar los costos necesarios para convenir y hacer efectivo un contrato, incluyendo en esta última categoría el costo de obtención de información necesaria para contratar, por ejemplo, el costo asociado a los abogados³⁵ e incluso los costes de identificación de las partes involucradas con las cuales se deba negociar, costos asociados a reunirse entre las partes e incluso los costos de poner en marcha cualquier acuerdo³⁶.

2.3 Externalidades

Otro concepto que se utilizará, y nos parece importante de definir, es el de las externalidades. Podemos definir las externalidades como efectos no deseados que se generan por algunos agentes económicos en terceros, es decir, efectos sobre agentes distintos al originador de la actividad, estas externalidades pueden ser positivas o negativas. Los principales ejemplos se pueden desprender de actividades que generan contaminaciones (del aire, agua, acústica, entre otras), malevolencia y benevolencia o el impacto positivo de la interacción de las actividades de producción. Desde un punto de vista práctico, los más significativos son los negativos.³⁷ En conclusión, podemos señalar que estaremos frente a una externalidad cuando un agente económico desarrolle una actividad que influye en el bienestar de un agente externo que no interviene en la actividad y al cual, en principio, no se le compensa por dicho efecto. Si el efecto del desarrollo de la actividad beneficia al agente económico externo se le denominará externalidad positiva, como ocurre, por ejemplo, con la educación, toda vez que una población más educada suele significar tasas de delincuencia

³⁴ Williamson, O. E. (1979). Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations. *The Journal of Law & Economics*, 22(2), 233–261. <https://doi.org/10.1086/466942>

³⁵ Cabanellas, G. *Ob. cit.*, p.35.

³⁶ Polinsky, A. M. (1985). *Ob. Cit.* p. 24.

³⁷ Laffont J.J. (2018) Externalities. In: Macmillan Publishers Ltd (eds) *The New Palgrave Dictionary of Economics*. Palgrave Macmillan, London. https://doi-org.uchile.idm.oclc.org/10.1057/978-1-349-95189-5_126

menores. En tanto, si el efecto genera una carga en el tercero, como en el caso de los agentes que producen contaminación, será el caso de una externalidad negativa³⁸.

³⁸ Mankiw, N. G. (2012) Principios de Economía (sexta edición), Madrid, Ediciones Paraninfo, pp. 195-199.

Capítulo II: Análisis económico del derecho de las Entidades No Practicantes o NPE's y los Troles de Patentes o "Patent Trolls"

1. Concepto general sobre el derecho de propiedad y la propiedad industrial

Como se explicó anteriormente, el presente trabajo busca analizar de manera crítica la eficiencia de instituciones jurídicas y otras situaciones, ejemplificadas en casos concretos. Para efectos de este trabajo, evaluaremos la eficiencia de las medidas cautelares en la LPI.

El concepto de propiedad se incluye como una garantía individual en la Constitución Política de la República³⁹, y conforme a su artículo 19 número 24°, se asegura a todas las personas .- "***El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.***" (el destacado es nuestro). Respecto de la propiedad intelectual e industrial, el artículo 19 N° 25 señala "*Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.*".

Ahora bien, a nivel legal el Código Civil define los bienes incorporales como una especie de cosas – las cosas incorporales –, señalando en su artículo 576 que "*Las cosas incorporales son derechos reales o personales*" y el artículo siguiente explica que "*Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona.*", siendo el dominio o propiedad según el mismo cuerpo legal "*es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno.*".

También a nivel legal, y como forma de concretar la garantía establecida en el artículo 19 N° 25, el derecho de propiedad que se otorga a las invenciones está protegida por la LPI,

³⁹ Vigente a la fecha de publicación del presente trabajo.

que en su artículo 31 define tanto las invenciones como las patentes; en su inciso primero señala que “*Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos.*”, mientras que en su inciso segundo señala que “*Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por esta ley.*”

La protección a las patentes de invención está definida tanto material como temporalmente. Materialmente, se delimita por el pliego de reivindicaciones incorporado en la solicitud de patente. Las reivindicaciones incluyen las definiciones y características del objeto para el cual se solicita protección. Según la ley, estas reivindicaciones deben ser claras y concisas y deberán ser fundamentadas, mientras que temporalmente tienen una duración de 20 años contados desde la fecha de su presentación.

2. Sobre las Entidades No Practicantes o *NPE's* y los Troles de Patentes o “*Patent Trolls*”

El derecho exclusivo emanado de una patente puede ser explotado directamente por su titular desarrollando el “invento” de manera directa, o de manera indirecta. Cuando lo hace de manera directa es porque participa en el mercado respectivo fabricando o implementando la solución que desarrolló y protegió, al tiempo que goza de la exclusividad que le confiere su patente. Lo hará de manera indirecta cuando, sin participar en un mercado, autoriza a otros el uso de su solución por medio de licencias, esto es, contratos en virtud de los cuales el titular autoriza el uso de la solución a cambio de alguna contraprestación, la que ordinariamente consiste de un precio o regalía.

Ahora bien, existen empresas que obtienen patentes, sin producir bienes relacionados a estas. A ellas se les llama Entidades No Practicantes o *NPE's* por sus siglas en inglés, que históricamente han facilitado los mercados de las tecnologías y han aumentado las ganancias

que generan los pequeños inventores por sus invenciones⁴⁰. En la medida que las patentes se venden en mercados secundarios, el titular de la patente se desvincula del desarrollador y se mantienen como activos que pueden ser explotados de manera independiente.

El surgimiento de dichos mercados secundarios, ha fomentado la aparición de los troles de patentes o *Patent Trolls*⁴¹, que son una especie dentro de las entidades no practicantes (*NPE's*) y que, al igual que los anteriores, son propietarios de patentes que no producen bienes, pero cuya principal actividad es adquirir patentes potencialmente amplias o indefinidas para demandar su infracción de otros agentes económicos que presuntamente infringen sus patentes con miras a obtener una ganancia⁴². Algunos limitan el término *troll* para aquellas entidades que únicamente declaran una infracción de las patentes compradas previamente, para realizar ciertas prácticas “abusivas” dentro de los litigios de patentes, amenazando a los presuntos infractores o buscando acuerdos por *nuisance-value settlements*⁴³, los que podríamos traducir como un “acuerdo por las molestias”.

Esta idea de generar beneficios por la vía de pagar una suma menor que el costo de defenderse no es nueva. En efecto, este mecanismo se conoce como *Juicios de molestias*. Cooter y Ulen explican este concepto bajo el supuesto de que un juicio perturbe más a una de las partes que a la otra, por ejemplo, al demandado en un juicio de patentes. El costo de dicha perturbación aumenta la carga impuesta al demandado por el juicio y, por lo tanto, la posición negociadora de éste es relativamente débil en comparación con la posición del demandante, por lo que un acuerdo razonable tendería a favorecer al demandante⁴⁴.

⁴⁰ Bessen, J., Meurer, M. y Ford, J. (2011), *The Private and Social Costs of Patent Trolls*. Boston University. School of Law, Law and Economics Research Paper No. 11-45, p.2. Disponible en: <https://ssrn.com/abstract=1930272> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1930272>

⁴¹ También denominados *Patent Assertion Entities* PAE's.

⁴² Lemley, Mark A. and Melamed, Doug, *Missing the Forest for the Trolls* (May 23, 2013). 113 *Columbia Law Review* 2117 (2013), *Stanford Law and Economics Olin Working Paper* No. 443, p.2118. Disponible en: <https://ssrn.com/abstract=2269087> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2269087>

⁴³ Allison, J. R., Lemley, M. A., & Schwartz, D. L. (2017). *How Often Do Non-Practicing Entities Win Patent Suits?* *Berkeley Technology Law Journal*, 32(1), 237–310. p.279.

⁴⁴ Cooter, R., & Ulen, T. (2008). *Derecho y economía* (2a. ed.). Fondo de Cultura Económica, p. 608.

Un estudio de la Escuela de Derecho de Boston del año 2011 estimó que las demandas por troles de patentes han generado pérdidas de unos 80 mil de millones de dólares por año entre 2007 y 2010 y, entre 1990 y 2010 una pérdida de riqueza de medio billón de dólares⁴⁵.

Según el mismo estudio, si bien la pérdida de los privados en estas demandas puede parecer sorprendentemente grande, ello no significa necesariamente que estos juicios perjudiquen el bienestar social. El efecto sobre la sociedad dependerá de dos factores: primero, en la medida que, para financiar los juicios, la empresa deba desviar recursos que de otro modo habrían sido destinados a la producción de bienes, se generará una reducción del bienestar social. Ello implicaría una pérdida irrecuperable de eficiencia o de peso muerto. Por otro lado, si la pérdida de dinero únicamente representa la transferencia de dinero entre las partes involucradas, el efecto en el bienestar social sería neutro; en segundo orden, tenemos un efecto dinámico: las demandas presentadas por los troles de patentes podrían generar incentivos o desincentivos sobre la innovación, lo que afectaría el bienestar social futuro.

Las mencionadas pérdidas privadas, podrían implicar un desincentivo para los demandados, que son en gran parte empresas de tecnología. Pero tal vez, las transferencias de riqueza de las empresas a las entidades no practicantes titulares de patentes, constituyen un incentivo positivo para la generación de conocimiento y así compensan con creces los desincentivos impuestos a las empresas demandadas. Entonces el efecto dinámico podría ser aumentar incentivos a la innovación en general⁴⁶.

El tema no es baladí ya que, como se desarrollará posteriormente en el presente trabajo, las pérdidas que se generan al excedente social (adicionalmente a las perdidas privadas de las partes) son elementos que deberían ser considerados al ponderar la posibilidad de otorgar

⁴⁵ Bessen, J., Meurer, M. y Ford, J. (2011), *Ob. Cit.* p.2.

⁴⁶ *Ídem*, p.5.

una medida cautelar ya que, presumiblemente, la mayoría de las pérdidas derivadas de estas prácticas corresponden a pérdidas de bienestar social⁴⁷.

3. Caso “*EBAY INC. ET AL. contra. MERCEXCHANGE, L. L. C*”. – Sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos

3.1 Traducción

A continuación, se presenta una traducción libre de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos del juicio *EBAY INC. ET AL. contra MERCEXCHANGE, L. L. C*. El texto original se dejará a disposición en una cita al final de la traducción.

Corte Suprema de Estados Unidos.

EBAY INC. ET AL. contra MERCEXCHANGE, L. L. C.

*Certiorari*⁴⁸ de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos por el Circuito Federal.

Los peticionarios operan sitios populares de Internet que permiten a los vendedores privados enumerar los productos que desean vender. La demandada trató de negociar una licencia de la patente de su método comercial a los peticionarios, pero no se llegó a ningún acuerdo. En la demanda subsiguiente por infracción de patente del demandado, un jurado determinó que su patente era válida, que los peticionarios habían infringido la patente y que los daños y perjuicios eran apropiados. Sin embargo, el Tribunal de Distrito denegó la moción

⁴⁷ Ídem, p.20.

⁴⁸ Certiorari: Procedimiento de revisión de decisiones de los tribunales inferiores basado en la selección o arbitrio del propio tribunal que asume la decisión última. En: <https://dpej.rae.es/lema/certiorari>

del demandado de medidas cautelares permanentes. Al revocar, el Circuito Federal aplicó su "regla general de que los tribunales emitirán mandatos judiciales permanentes contra la infracción de patentes en ausencia de circunstancias excepcionales".

Última decisión: La prueba tradicional de los cuatro factores, aplicada por los tribunales de equidad al decidir si otorgar una medida cautelar permanente a un demandante exitoso se aplica a las disputas que surgen en virtud de la Ley de Patentes. Esa prueba requiere que el demandante demuestre: **(1) que ha sufrido una lesión irreparable; (2) que los recursos disponibles por ley son inadecuados para compensar ese daño; (3) que, considerando el balance de dificultades entre el demandante y el demandado, se justifica un remedio en equidad; y, (4) que el interés público no será perjudicado por el otorgamiento de una medida cautelar permanente** (el destacado es nuestro). La decisión de otorgar o denegar tal remedio es un acto de discreción equitativa por parte del tribunal de distrito, revisable en apelación por abuso de discreción. Estos principios se aplican con igual fuerza a las disputas de la Ley de Patentes. “[Una] desviación importante de la larga tradición de la práctica de la equidad no debe ser aceptada a la ligera”.

C. J., presentó opinión concurrente, a la que se sumaron SCALIA y GINSBURG, JJ. KENNEDY, J., presentó una opinión concurrente, a la que se unieron STEVENS, SOUTER Y BREYER, JJ.

El Juez Thomas emitió la opinión de la Corte.

Por lo general, una Corte Federal que considera la posibilidad de otorgar una medida cautelar permanente a un demandante, aplica la prueba de los cuatro factores empleada históricamente por los tribunales de equidad. Los peticionarios eBay Inc. y Half.com, Inc. argumentan que esta prueba tradicional se aplica a las disputas que surjan en virtud de la Ley de Patentes. Estamos de acuerdo y, en consecuencia, anulamos la sentencia de la Corte de Apelaciones.

I

El peticionario eBay opera un popular sitio web en Internet que permite a los vendedores privados listar los productos que desean vender, ya sea a través de una subasta o a un precio fijo. El peticionario Half.com, ahora una empresa de propiedad total de eBay, opera un sitio web similar. El demandado MercExchange, L. L. C. posee varias patentes, incluida una patente de método comercial para un mercado electrónico diseñada para facilitar la venta de bienes entre particulares mediante el establecimiento de una autoridad central para promover la confianza entre los participantes. Véase la Patente de Estados Unidos N° 5.845.265. MercExchange buscó licenciar su patente a eBay y Half.com, como lo había hecho anteriormente con otras compañías, pero las partes no lograron llegar a un acuerdo. MercExchange posteriormente presentó una demanda por infracción de patente contra eBay y Half.com en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Un jurado determinó que la patente de MercExchange era válida, que eBay y Half.com habían infringido esa patente y que era apropiado otorgar una indemnización por daños.

Tras el veredicto del jurado, el Tribunal de Distrito rechazó la moción de medidas cautelares permanentes de MercExchange. 275 F. Supp. 2d 695 (2003). La Corte de Apelaciones del Circuito Federal revocó, aplicando su "regla general de que los tribunales emitirán mandamientos judiciales permanentes contra la infracción de patentes en ausencia de circunstancias excepcionales". 401 F. 3d 1323, 1339 (2005). Otorgamos *certiorari* para determinar la idoneidad de esta regla general. 546 EE. UU. (2005).

II

De acuerdo con los principios de equidad, un demandante que busca una medida cautelar permanente debe cumplir con una prueba de cuatro factores antes de que un tribunal pueda otorgar dicho remedio. Un demandante debe demostrar: (1) que ha sufrido una lesión

irreparable; (2) que los recursos disponibles por ley, tales como la indemnización de perjuicios, son inadecuados para compensar ese daño; (3) que, considerando el balance de dificultades entre el demandante y el demandado, se justifica un remedio en equidad; y, (4) que el interés público no sería perjudicado por una medida cautelar permanente.

La decisión de otorgar o denegar medidas cautelares permanentes es un acto de discreción equitativa por parte del tribunal de distrito, revisable en apelación por abuso de discreción.

Estos principios se aplican con igual fuerza a las controversias que surjan en virtud de la Ley de Patentes. Como esta Corte ha reconocido desde hace mucho tiempo, “una desviación importante de la larga tradición de la práctica de la equidad no debe ser aceptada a la ligera”. Nada en la Ley de Patentes indica que el Congreso pretendiera tal salida. Por el contrario, la Ley de Patentes establece expresamente que las medidas cautelares “pueden” emitirse “de acuerdo con los principios de equidad”.

Sin duda, la Ley de Patentes también declara que “las patentes tendrán los atributos de propiedad personal”, incluido “el derecho a excluir a otros de hacer, usar, ofrecer para la venta o vender la invención”. Según la Corte de Apelaciones, este derecho estatutario de excluir por sí solo justifica su regla general a favor de medidas cautelares permanentes. Pero la creación de un derecho es distinta de la provisión de recursos para las violaciones de ese derecho. De hecho, la propia Ley de Patentes indica que las patentes tendrán los atributos de propiedad personal “sujeto a las disposiciones de este título”, que incluye, presumiblemente, la disposición de que las medidas cautelares "pueden" emitirse sólo "de acuerdo con los principios de equidad".

Este enfoque es coherente con nuestro tratamiento de los mandatos en virtud de la Ley de Derechos de Autor. Al igual que el propietario de una patente, el titular de los derechos de autor posee "el derecho a excluir a otros del uso de su propiedad". Fox Film Corp. contra

Doyal, 286 U. S. 123, 127 (1932); ver también id., en 127-128 [“Un derecho de autor, como una patente, es a la vez el equivalente dado por el público por los beneficios otorgados por el genio y las meditaciones y habilidad de los individuos, y el incentivo para seguir esforzándose por los mismos objetos importantes” (se omiten las comillas internas)]. Al igual que la Ley de Patentes, la Ley de Derechos de Autor establece que los tribunales "pueden" otorgar medidas cautelares "en los términos que consideren razonables para prevenir o restringir la infracción de un derecho de autor". Y como en nuestra decisión de hoy, este Tribunal ha rechazado sistemáticamente las invitaciones para reemplazar las consideraciones tradicionales de equidad con una regla de que una medida cautelar sigue automáticamente a una determinación de que se ha infringido un derecho de autor.

Ni el Tribunal de Distrito, ni la Corte de Apelaciones a continuación, aplicaron de manera justa estos principios tradicionales de equidad al decidir la moción del demandado de una medida cautelar permanente. Aunque el Tribunal de Distrito utilizó la prueba tradicional de los cuatro factores, parecía adoptar ciertos principios expansivos que sugerían que las medidas cautelares no podían emitirse en una amplia gama de casos. En particular, llegó a la conclusión de que "la voluntad de un demandante de licenciar sus patentes" y "su falta de actividad comercial en la práctica de las patentes" serían suficientes para establecer que el titular de la patente no sufriría un daño irreparable si no se emitía una medida cautelar. Pero los principios tradicionales de equidad no permiten clasificaciones tan amplias. Por ejemplo, algunos titulares de patentes, como los investigadores universitarios o los inventores por iniciativa propia, podrían preferir razonablemente conceder licencias para sus patentes, en lugar de realizar esfuerzos para obtener la financiación necesaria para llevar sus obras al mercado ellos mismos. Dichos titulares de patentes pueden satisfacer la prueba tradicional de los cuatro factores, y no vemos ninguna base para negarles categóricamente la oportunidad de hacerlo. En la medida en que el Tribunal de Distrito adoptó una regla tan categórica, entonces, su análisis no se puede cuadrar con los principios de equidad adoptados por el Congreso. La regla categórica del tribunal también está en tensión en *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 US 405, 422-430 (1908), que rechazó el argumento de que un tribunal de equidad no tiene jurisdicción para otorgar medidas cautelares a un titular de patente que se ha negado irracionalmente a utilizar la patente.

Al revocar al Tribunal de Distrito, la Corte de Apelaciones se apartó en la dirección opuesta a la prueba de los cuatro factores. La Corte articuló una "regla general", única para las disputas de patentes, "que se emitirá una medida cautelar permanente una vez que se hayan adjudicado la infracción y la validez". La Corte indicó, además, que las medidas cautelares deben denegarse sólo en un caso "inusual", en "circunstancias excepcionales" y "en casos raros. . . para proteger el interés público ". Así como el Tribunal de Distrito se equivocó en su denegación categórica de medidas cautelares, la Corte de Apelaciones se equivocó en su concesión categórica de dicha medida. Cf. *Roche Products v. Bolar Pharmaceutical Co.*, 733 F. 2d 858, 865 (CAFed 1984) (reconociendo la "considerable discreción" que tienen los tribunales de distrito para "determinar si los hechos de una situación requieren que se emita una medida cautelar").

Porque llegamos a la conclusión de que ninguno de los juzgados aplicó correctamente el sistema de cuatro factores que rige la concesión de medidas cautelares, anulamos la sentencia de la Corte de Apelaciones, para que el Tribunal de Distrito pueda aplicar ese marco en primera instancia. Al hacerlo, no tomamos posición sobre si la medida cautelar permanente debe o no debe emitirse en este caso particular, o de hecho en cualquier otro número de disputas que surjan en virtud de la Ley de Patentes. Sostenemos únicamente que la decisión de otorgar o denegar medidas cautelares depende de la discreción equitativa de los tribunales de distrito, y que dicha discreción debe ejercerse de conformidad con los principios tradicionales de equidad, en disputas de patentes no menos que en otros casos regidos por tales normas.

En consecuencia, anulamos la sentencia de la Corte de Apelaciones y la reenviamos para procedimientos adicionales consistentes con esta opinión.

Así está ordenado.

Juez Presidente ROBERTS, junto con el juez SCALIA y la juez GINSBURG se unen, concurriendo.

Estoy de acuerdo con la afirmación del Tribunal de que “la decisión de otorgar o denegar medidas cautelares depende de la discreción equitativa de los tribunales de distrito, y que dicha discreción debe ejercerse de conformidad con los principios tradicionales de equidad, en disputas de patentes no menos que en otros casos regido por tales estándares”, y me uno a la opinión de la Corte. Esa opinión se basa correctamente en la proposición de que "no debe darse a la ligera una desviación importante de la larga tradición de la práctica de la equidad".

Desde al menos principios del siglo XIX, los tribunales han otorgado medidas cautelares ante un hallazgo de infracción en la gran mayoría de los casos de patentes. Esta "larga tradición de prácticas de equidad" no es sorprendente, dada la dificultad de proteger un derecho a excluir mediante recursos monetarios que permitan a un infractor utilizar una invención en contra de los deseos del titular de la patente, una dificultad que a menudo implica los dos primeros factores de los cuatro. Esta práctica histórica, como sostiene la Corte, no da derecho al titular de una patente a una medida cautelar permanente ni justifica una regla general que tales órdenes judiciales deberían emitir. El propio Circuito Federal lo reconoció en *Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co.*, 733 F. 2d 858, 865–867 (1984). Al mismo tiempo, existe una diferencia entre ejercer una discreción equitativa de conformidad con la prueba establecida de cuatro factores y escribir en una pizarra completamente limpia. "La discreción no es un capricho, y limitar la discreción de acuerdo con los estándares legales ayuda a promover el principio básico de justicia de que los casos similares deben decidirse por igual". *Martin contra Franklin Capital Corp.*, 546 U. S., (2005). Cuando se trata de discernir y aplicar esos estándares, en esta área como en otras, “una página de historia vale un volumen de lógica”. *New York Trust Co. v. Eisner*, 256 U. S. 345, 349 (1921) (opinión de la Corte de Holmes, J.).

Juez KENNEDY, junto con el juez STEVENS, el juez SOUTER y el juez BREYER se unen, coincidiendo.

En mi opinión, el Tribunal tiene razón al sostener que los tribunales deben aplicar la prueba bien establecida de los cuatro factores —sin recurrir a reglas categóricas— al decidir si conceder medidas cautelares en casos de patentes. El Presidente de la Corte también tiene razón en que la historia puede ser instructiva al aplicar esta prueba. Sin embargo, la práctica tradicional de dictar mandamientos judiciales contra los infractores de patentes no parece basarse en "la dificultad de proteger un derecho de exclusión mediante recursos monetarios que permitan al infractor utilizar una invención contra los deseos del titular de la patente". Tanto los términos de la Ley de Patentes como la visión tradicional de medidas cautelares aceptan que la existencia de un derecho a excluir no establece un remedio por una violación de ese derecho. En la medida en que casos anteriores establecen un patrón de concesión de una medida cautelar contra los infractores de patentes casi como algo natural, este patrón simplemente ilustra el resultado de la prueba de los cuatro factores en los contextos entonces prevalecientes. La lección de la práctica histórica, por lo tanto, es más útil e instructiva cuando las circunstancias de un caso tienen paralelismos sustanciales con los litigios que los tribunales han enfrentado antes.

En los casos que surjan ahora, los tribunales de primera instancia deben tener en consideración que, en muchos casos, la naturaleza de la patente que se está imponiendo y la función económica del titular de la patente, presentan consideraciones muy diferentes de los casos anteriores. Se ha desarrollado una industria en la que las empresas utilizan las patentes no como base para producir y vender bienes, sino principalmente para obtener una tarifa por la licencia. Para estas empresas, una medida cautelar y las sanciones potencialmente graves derivadas de su infracción pueden utilizarse como una herramienta de negociación para cobrar tarifas exorbitantes a las empresas que buscan comprar las licencias para utilizar la patente. Cuando la invención patentada no es más que un pequeño componente del producto que las empresas buscan producir y la amenaza de una medida cautelar se emplea simplemente para ejercer una influencia indebida en las negociaciones, los daños legales

pueden ser suficientes para compensar la infracción y una medida cautelar puede no servir al interés público. Además, las medidas cautelares pueden tener diferentes consecuencias para el creciente número de patentes sobre métodos comerciales, que no tenían mucha importancia económica y legal en épocas anteriores. La potencial vaguedad y la sospechosa validez de algunas de estas patentes pueden afectar el cálculo bajo la prueba de los cuatro factores.

La discrecionalidad equitativa sobre las medidas cautelares, otorgada por la Ley de Patentes, es adecuada para permitir que los tribunales se adapten a los rápidos avances tecnológicos y legales en el sistema de patentes. Por estas razones, debe reconocerse que los tribunales de distrito deben determinar si la práctica anterior se ajusta a las circunstancias de los casos que tienen ante sí. Con estas observaciones me uno a la opinión de la Corte.⁴⁹

⁴⁹ SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

Syllabus

EBAY INC. ET AL. v. MERCEXCHANGE, L. L. C.

CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT No. 05–130. Argued March 29, 2006—Decided May 15, 2006 Petitioners operate popular Internet Web sites that allow private sellers to list goods they wish to sell. Respondent sought to license its business method patent to petitioners, but no agreement was reached. In respondent’s subsequent patent infringement suit, a jury found that its patent was valid, that petitioners had infringed the patent, and that damages were appropriate. However, the District Court denied respondent’s motion for permanent injunctive relief. In reversing, the Federal Circuit applied its “general rule that courts will issue permanent injunctions against patent infringement absent exceptional circumstances.” 401 F. 3d 1323, 1339.

Held: The traditional four-factor test applied by courts of equity when considering whether to award permanent injunctive relief to a pre- vailing plaintiff applies to disputes arising under the Patent Act. That test requires a plaintiff to demonstrate: (1) that it has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law are inadequate to compensate for that injury; (3) that considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction. The decision to grant or deny such relief is an act of equitable discretion by the district court, reviewable on appeal for abuse of discretion. These principles apply with equal force to Patent Act disputes. “[A] major departure from the long tradition of equity practice should not be lightly implied.” *Weinberger v. Romero-Barcelo*, 456 U. S. 305, 320. Nothing in the Act indicates such a departure. Pp. 2–6. 401 F. 3d 1323, vacated and remanded.

C. J., filed a concurring opinion, in which SCALIA and GINSBURG, JJ., joined. KENNEDY, J., filed a concurring opinion, in which STEVENS, SOUTER, and BREYER, JJ., joined. JUSTICE THOMAS delivered the opinion of the Court.

Ordinarily, a federal court considering whether to award permanent injunctive relief to a prevailing plaintiff applies the four-factor test historically employed by courts of equity. Petitioners eBay Inc. and Half.com, Inc., argue that this traditional test applies to disputes arising under the Patent Act. We agree and, accordingly, vacate the judgment of the Court of Appeals.

|

Petitioner eBay operates a popular Internet Web site that allows private sellers to list goods they wish to sell, either through an auction or at a fixed price. Petitioner Half.com, now a wholly owned subsidiary of eBay, operates a similar Web site. Respondent MercExchange, L. L. C., holds a

number of patents, including a business method patent for an electronic market designed to facilitate the sale of goods between private individuals by establishing a central authority to promote trust among participants. See U. S. Patent No. 5,845,265. MercExchange sought to license its patent to eBay and Half.com, as it had previously done with other companies, but the parties failed to reach an agreement. MercExchange subsequently filed a patent infringement suit against eBay and Half.com in the United States District Court for the Eastern District of Virginia. A jury found that MercExchange's patent was valid, that eBay and Half.com had infringed that patent, and that an award of damages was appropriate.

Following the jury verdict, the District Court denied MercExchange's motion for permanent injunctive relief. 275 F. Supp. 2d 695 (2003). The Court of Appeals for the Federal Circuit reversed, applying its "general rule that courts will issue permanent injunctions against patent infringement absent exceptional circumstances."

F. 3d 1323, 1339 (2005). We granted certiorari to determine the appropriateness of this general rule. 546 U.S. (2005).

II

According to well-established principles of equity, a plaintiff seeking a permanent injunction must satisfy a four-factor test before a court may grant such relief. A plaintiff must demonstrate: (1) that it has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law, such as monetary damages, are inadequate to compensate for that injury; (3) that, considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction. See, e.g., *Weinberger v. Romero-Barcelo*, 456 U. S. 305, 311–313 (1982); *Amoco Production Co. v. Gambell*, 480 U. S. 531, 542 (1987). The decision to grant or deny permanent injunctive relief is an act of equitable discretion by the district court, reviewable on appeal for abuse of discretion. See, e.g., *Romero-Barcelo*, 456 U. S., at 320.

These familiar principles apply with equal force to disputes arising under the Patent Act. As this Court has long recognized, "a major departure from the long tradition of equity practice should not be lightly implied." *Ibid.*; see also *Amoco*, *supra*, at 542. Nothing in the Patent Act indicates that Congress intended such a departure. To the contrary, the Patent Act expressly provides that injunctions "may" issue "in accordance with the principles of equity." 35 U. S. C. §283.2

To be sure, the Patent Act also declares that "patents shall have the attributes of personal property," §261, including "the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention," §154(a)(1). According to the Court of Appeals, this statutory right to exclude alone justifies its general rule in favor of permanent injunctive relief. 401 F. 3d, at 1338. But the creation of a right is distinct from the provision of remedies for violations of that right. Indeed, the Patent Act itself indicates that patents shall have the attributes of personal property "[s]ubject to the provisions of this title," 35 U. S. C. §261, including, presumably, the provision that injunctive relief "may" issue only "in accordance with the principles of equity," §283.

This approach is consistent with our treatment of injunctions under the Copyright Act. Like a patent owner, a copyright holder possesses "the right to exclude others from using his property." *Fox Film Corp. v. Doyal*, 286 U. S. 123, 127 (1932); see also *id.*, at 127–128 ("A copy-right, like a patent, is at once the equivalent given by the public for benefits bestowed by the genius and meditations and skill of individuals, and the incentive to further efforts for the same important objects" (internal quotation marks omitted)). Like the Patent Act, the Copyright Act provides that courts "may" grant injunctive relief "on such terms as it may deem reasonable to prevent or restrain infringement of a copyright." 17 U. S. C. §502(a). And as in our decision today, this Court has consistently rejected invitations to replace traditional equitable considerations with a rule that an injunction automatically follows a determination that a copyright has been infringed. See, e.g., *New York Times Co. v. Tasini*, 533 U. S. 483, 505 (2001) (citing *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U. S. 569, 578, n. 10 (1994)); *Dun v. Lumbermen's Credit Assn.*, 209 U. S. 20, 23–24 (1908).

Neither the District Court nor the Court of Appeals below fairly applied these traditional equitable principles in deciding respondent's motion for a permanent injunction. Although the District Court recited the traditional four-factor test, 275 F. Supp. 2d, at 711, it appeared to adopt certain expansive principles suggesting that injunctive relief could not issue in a broad swath of cases. Most notably, it concluded that a "plaintiff's willingness to license its patents" and "its lack of

commercial activity in practicing the patents” would be sufficient to establish that the patent holder would not suffer irreparable harm if an injunction did not issue. *Id.*, at 712. But traditional equitable principles do not permit such broad classifications. For example, some patent holders, such as university researchers or self-made inventors, might reasonably prefer to license their patents, rather than undertake efforts to secure the financing necessary to bring their works to market themselves. Such patent holders may be able to satisfy the traditional four-factor test, and we see no basis for categorically denying them the opportunity to do so. To the extent that the District Court adopted such a categorical rule, then, its analysis cannot be squared with the principles of equity adopted by Congress. The court’s categorical rule is also in tension with *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U. S. 405, 422–430 (1908), which rejected the contention that a court of equity has no jurisdiction to grant injunctive relief to a patent holder who has unreasonably declined to use the patent.

In reversing the District Court, the Court of Appeals departed in the opposite direction from the four-factor test. The court articulated a “general rule,” unique to patent disputes, “that a permanent injunction will issue once infringement and validity have been adjudged.” 401 F. 3d, at 1338. The court further indicated that injunctions should be denied only in the “unusual” case, under “exceptional circumstances” and “in rare instances . . . to protect the public interest.” *Id.*, at 1338–1339. Just as the District Court erred in its categorical denial of injunctive relief, the Court of Appeals erred in its categorical grant of such relief. Cf. *Roche Products v. Bolar Pharmaceutical Co.*, 733 F. 2d 858, 865 (CA Fed 1984) (recognizing the “considerable discretion” district courts have “in determining whether the facts of a situation require it to issue an injunction”).

Because we conclude that neither court below correctly applied the traditional four-factor framework that governs the award of injunctive relief, we vacate the judgment of the Court of Appeals, so that the District Court may apply that framework in the first instance. In doing so, we take no position on whether permanent injunctive relief should or should not issue in this particular case, or indeed in any number of other disputes arising under the Patent Act. We hold only that the decision whether to grant or deny injunctive relief rests within the equitable discretion of the district courts, and that such discretion must be exercised consistent with traditional principles of equity, in patent disputes no less than in other cases governed by such standards.

Accordingly, we vacate the judgment of the Court of Appeals, and remand for further proceedings consistent with this opinion.

It is so ordered.

CHIEF JUSTICE ROBERTS, with whom JUSTICE SCALIA and JUSTICE GINSBURG join, concurring.

I agree with the Court’s holding that “the decision whether to grant or deny injunctive relief rests within the equitable discretion of the district courts, and that such discretion must be exercised consistent with traditional principles of equity, in patent disputes no less than in other cases governed by such standards,” ante, at 5, and I join the opinion of the Court. That opinion rightly rests on the proposition that “a major departure from the long tradition of equity practice should not be lightly implied.” *Weinberger v. Romero-Barcelo*, 456 U. S. 305, 320 (1982); see ante, at 3. From at least the early 19th century, courts have granted injunctive relief upon a finding of infringement in the vast majority of patent cases. This “long tradition of equity practice” is not surprising, given the difficulty of protecting a right to exclude through monetary remedies that allow an infringer to use an invention against the patentee’s wishes—a difficulty that often implicates the first two factors of the traditional four-factor test. This historical practice, as the Court holds, does not entitle a patentee to a permanent injunction or justify a general rule that such injunctions should issue. The Federal Circuit itself so recognized in *Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co.*, 733 F. 2d 858, 865–867 (1984). At the same time, there is a difference between exercising equitable discretion pursuant to the established four-factor test and writing on an entirely clean slate. “Discretion is not whim, and limiting discretion according to legal standards helps promote the basic principle of justice that like cases should be decided alike.” *Martin v. Franklin Capital Corp.*, 546 U. S., (2005) (slip op., at 6). When it comes to discerning and applying those standards, in this area as others, “a page of history is worth a volume of logic.” *New York Trust Co. v. Eisner*, 256 U. S. 345, 349 (1921) (opinion for the Court by Holmes, J.).

3.2 Análisis

3.2.1 Breve introducción al sistema procesal civil estadounidense

Para efectos de realizar un correcto análisis de la sentencia traducida en el punto anterior, expondremos una breve explicación del sistema civil estadounidense.

El *civil procedure* estadounidense está diseñado tanto para resolver conflictos entre particulares como litigios propios del derecho público. En virtud de la existencia de un

JUSTICE KENNEDY, with whom JUSTICE STEVENS, JUSTICE SOUTER, and JUSTICE BREYER join, concurring.

The Court is correct, in my view, to hold that courts should apply the well-established, four-factor test— without resort to categorical rules—in deciding whether to grant injunctive relief in patent cases. THE CHIEF JUSTICE is also correct that history may be instructive in applying this test. Ante, at 1–2 (concurring opinion). The traditional practice of issuing injunctions against patent infringers, however, does not seem to rest on “the difficulty of protecting a right to exclude through monetary remedies that allow an infringer to use an invention against the patentee’s wishes.” Ante, at 1 (ROBERTS, C. J., concurring). Both the terms of the Patent Act and the traditional view of injunctive relief accept that the existence of a right to exclude does not dictate the remedy for a violation of that right. Ante, at 3–4 (opinion of the Court). To the extent earlier cases establish a pattern of granting an injunction against patent infringers almost as a matter of course, this pattern simply illustrates the result of the four-factor test in the contexts then prevalent. The lesson of the historical practice, therefore, is most helpful and instructive when the circumstances of a case bear substantial parallels to litigation the courts have confronted before.

In cases now arising trial courts should bear in mind that in many instances the nature of the patent being enforced and the economic function of the patent holder present considerations quite unlike earlier cases. An industry has developed in which firms use patents not as a basis for producing and selling goods but, instead, primarily for obtaining licensing fees. See FTC, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, ch. 3, pp. 38–39 (Oct. 2003), available at <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf> (as visited May 11, 2006, and available in Clerk of Court’s case file). For these firms, an injunction, and the potentially serious sanctions arising from its violation, can be employed as a bargaining tool to charge exorbitant fees to companies that seek to buy licenses to practice the patent. See *ibid.* When the patented invention is but a small component of the product the companies seek to produce and the threat of an injunction is employed simply for undue leverage in negotiations, legal damages may well be sufficient to compensate for the infringement and an injunction may not serve the public interest. In addition injunctive relief may have different consequences for the burgeoning number of patents over business methods, which were not of much economic and legal significance in earlier times. The potential vagueness and suspect validity of some of these patents may affect the calculus under the four-factor test.

The equitable discretion over injunctions, granted by the Patent Act, is well suited to allow courts to adapt to the rapid technological and legal developments in the patent system. For these reasons it should be recognized that district courts must determine whether past practice fits the circumstances of the cases before them. With these observations, I join the opinion of the Court.

sistema federal, debemos aclarar que las normas generales se establecen en las *Federal Rules of Civil Procedure*, mientras que, cada Estado tiene normas procesales particulares⁵⁰.

En relación con su estructura orgánica, el mismo se compone en orden piramidal por: la *State Supreme Courts*, seguidas por las *Intermediate Appellate Courts*, y finalmente con los *Trial Courts*, las cuales pueden ser *District, County or Municipal Court, Juvenile or Family Court, Probate Court* o *Criminal Court*⁵¹.

Un elemento distintivo del *civil procedure* es la existencia de un jurado, lo que viene dado desde la séptima enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que establece “*In Suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury shall be otherwise re-examined in any Court of the United States, than according to the rules of the common law.*”, por lo que en todos los juicios cuya cuantía exceda los 20 dólares, el juicio será conocido por un jurado, siendo por tanto la regla general, a ello se le denomina litigios *at law*⁵².

Una de las excepciones a los litigios conocidos por jurados viene dada por las *injunctions*, que se pueden asimilar a las medidas cautelares de nuestro sistema, con las salvedades que se expondrán a continuación. Una *injunction* es una medida emitida por el tribunal que ordena al acusado a que realice un determinado acto o una serie de actos, o que se abstenga de hacerlos, a diferencia de una sentencia por daños y perjuicios; que tiende a ser un juicio típicamente conocido por un jurado. Las *injunctions* son otorgadas en un juicio *in equity*, lo que significa que son otorgadas por un juez sin la intervención de un jurado⁵³. La equidad es una consecuencia de la antigua tradición inglesa en que un sujeto solicitaba a su rey la reparación de un daño que se encontraba fuera del sistema legal ordinario. El rey, como

⁵⁰ Figari, A. (2017). *Injunctions, ¿una posibilidad para nuestro sistema? Análisis crítico y comparado*. Pontificia Universidad Católica de Chile. En: http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-9500/UCC9669_01.pdf

⁵¹ Ídem.

⁵² Ídem. p.4

⁵³ Hazard, Geoffrey C. Jr., Taruffo, M. (1993). *American Civil Procedure. An Introduction*. New Haven: Yale University Press, p.156.

la fuente suprema de justicia, tenía amplia discreción para otorgar remedios. Como este poder fue delegado en otras fuentes, se hizo necesario establecer algunos límites al ejercicio de esta discreción para otorgar reparación. Estos límites evolucionaron hacia principios generales que continúan controlando el ejercicio de la “equidad” en la jurisprudencia angloamericana hasta el día de hoy⁵⁴.

Las *injunctions* pueden tomar tres formas: (1) *a temporary restraining order*; (2) *a preliminary injunction*; o (3) *a permanent injunction*⁵⁵. Estas revisten una gran importancia en los juicios de propiedad intelectual, ello en la medida que en los juicios por infracciones de derechos de propiedad intelectual se suelen otorgar dos clases de remedios. En primer lugar, existen los remedios que otorgan una reparación pecuniaria, que normalmente se traduce en el pago de perjuicios monetarios por parte del infractor al titular o propietario de los derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, existen también los remedios no monetarios, que generalmente adoptan la forma de una orden judicial que prohíbe cualquier infracción adicional o, en algunos un poco más extraños, exige al infractor una obligación de hacer, como la de destruir los productos que lleven una marca comercial falsificada⁵⁶. La esencia de estas obligaciones es que ordena al individuo que ha cometido un agravio que cese y desista su conducta, bajo pena de ser condenado, pudiendo ser esta una pena de encarcelamiento o una multa. Las *injunctions* o medidas cautelares son quizás el remedio coercitivo más conocido⁵⁷.

A objeto de realizar una breve explicación de estas tres formas de ordenar una *injunction*, debemos señalar que las *preliminary injunctions* son medidas con un carácter preminentemente provisional, anterior a la decisión final del juicio o proceso. Su función es preservar y mantener el *statu quo*, y prevenir una pérdida irreparable de derechos en el periodo de tiempo anterior a la sentencia. Sobre las *temporary restraining orders* podemos

⁵⁴ Ross, T. P. (2018). Remedies. In *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law* (1st ed.). Oxford University Press. p.13.

⁵⁵ Figari, A. *Ob. Cit.* p. 15.

⁵⁶ Ross, T. P. (2018). *Ob. Cit.* p.1.

⁵⁷ Ídem, p. 13.

señalar que están diseñadas para contener o restringir al demandado por un breve periodo de tiempo, mientras está pendiente la audiencia para la aplicación de una *preliminary injunction*. Finalmente, debemos comentar sobre las *permanent injunctions* que tienen por propósito mantener el *statu quo*, pero con un efecto de carácter perpetuo⁵⁸.

La sentencia en el caso de *EBAY INC. ET AL. contra MERCEXCHANGE, L. L. C.* marcó un precedente en la forma en que se debían otorgar las *permanent injunctions* en los juicios de propiedad intelectual, toda vez que, previo a la sentencia, lo común era que se otorgaran estas medidas cautelares permanentes en los juicios de infracción de patentes, a menos que existieran circunstancias excepcionales. Así se afirmó en la sentencia misma al revocar la decisión anterior y también se puede desprender del juicio del Circuito Federal del año 1989 *Richardson v Suzuki Motor Co.* Posteriormente también se aumentaron las exigencias para otorgar las *preliminary injunctions*, dado que la Corte Suprema de Estados Unidos señaló en la sentencia del juicio *Winter v. Natural Resources Defense Council* del año 2008, que no pueden otorgarse (las *preliminary injunction*) basándose sólo en la posibilidad de que exista un daño irreparable, ello se afirmó es incompatible con la característica propia de estas medidas cautelares en tanto un recurso extraordinario que sólo puede concederse si se demuestra claramente que el demandante tiene derecho a tal concesión.

3.2.2 Análisis económico de la prueba de los cuatro factores en las *permanent injunctions* y los efectos de la sentencia en el caso EBAY INC. ET AL. contra MERCEXCHANGE, L. L. C.

Como se expuso previamente, si bien podemos generar un símil entre las *injunctions* del sistema procesal civil norteamericano y las medidas cautelares de nuestro sistema procesal, la figura de las *permanent injunctions* es completamente distinta a lo que nosotros conocemos como medida cautelar, en tanto medida cautelar es eminentemente provisional y no

⁵⁸ Figari, A. Ob. Cit. p. 15.

permanente, como señala el artículo 301 del Código de Procedimiento Civil “*Todas estas medidas son esencialmente provisionales*”; por lo que la idea de mantener una medida cautelar de forma permanente en el tiempo, posterior a la dictación de la sentencia, parece totalmente inimaginable dentro de nuestro sistema.

Dicho lo anterior, el presente capítulo pretende analizar la prueba de los cuatro factores desde el sistema procesal civil estadounidense, el efecto de la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso *EBAY INC. ET AL.* contra *MERCEXCHANGE, L. L. C.* en los *patent trolls*, para posteriormente, poder realizar un análisis comparado de las medidas cautelares en la LPI en el capítulo siguiente.

El primer elemento que deberá analizar un tribunal para otorgar una *permanent injunction* es determinar si el demandante *ha sufrido una lesión irreparable*. Para entender este concepto podemos mencionar que en el caso de *EBAY INC. ET AL.* contra *MERCEXCHANGE, L. L. C.*, posterior a la *certiorari* emitida por la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando el tribunal de distrito volvió a conocer de la solicitud de una medida cautelar permanente por parte de MercExchange, esta fue negada, debido a que la demandante no pudo probar la existencia de una lesión irreparable, ello porque la compañía había utilizado su patente más como una espada para obtener dinero mediante demandas, que como un escudo para proteger su derecho, lo que pesó claramente para poder hallar algún tipo de daño irreparable⁵⁹.

Un estudio realizado por el profesor de la escuela de Washington, Christopher B. Seaman, demostró que el caso eBay no ha impedido que los titulares de patentes puedan obtener la declaración de una *permanent injunction*, son los *patent trolls* quienes han visto disminuidas sus posibilidades de obtener estas medidas en vista a que no pueden demostrar la existencia de un daño o lesión irreparable⁶⁰. A mayor abundamiento, tanto en los juicios

⁵⁹ Seaman, C. B. (2016). Permanent injunctions in patent litigation after eBay: an empirical study. *Iowa Law Review*, 101(5), p. 1967.

⁶⁰ Ídem, pp. 1952-1953.

Finisar Corp. v. DirectTV Group, Inc. como en *Paice LLC v. Toyota Motor Corp.* se negaron las solicitudes de *permanent injunction* porque las demandantes no lograron demostrar que una posterior reparación monetaria no fuera suficiente para resarcir el daño provocado, toda vez que no eran compañías que estuvieran ejerciendo sus patentes.

Desde la perspectiva de la eficiencia, la medida nos parece del todo razonable, ello por cuanto entendemos que lo primero que pondera un tribunal al decidir si otorgar este tipo de medida cautelar es si el eventual damnificado tiene la posibilidad posterior de ser indemnizado por el daño sufrido. De esta forma, si un sujeto “A” supone que su patente está siendo ilegalmente utilizada por un sujeto “B”, únicamente en la medida que “A” no pueda ser reparado de su daño con una contraprestación que no sea únicamente pecuniaria, el tribunal otorgará una *permanent injunction*. Tal como se mencionó anteriormente en el presente trabajo, la idea subyacente al otorgar una medida cautelar es proteger aquellos derechos que no se podrían cautelar si se espera a la dictación de la sentencia, por lo que, si el daño del solicitante es reparable, sería totalmente ineficiente para el sistema judicial que, además de tener que valorar la prueba otorgada para conceder una medida cautelar permanente tuviera que conocer de la misma, con igual nivel de indagación y ponderación, que para dictar sentencia.

Para determinar la eficiencia del criterio no podemos obviar que la persona que solicite la *permanent injunction* debe lograr probar todos los elementos de la prueba de los cuatro factores, por lo que, teniendo una condición basal ya probada, esto es, la existencia de un daño irreparable, ahora el tribunal deberá determinar si *los recursos disponibles por ley son adecuados para compensar ese daño*.

El segundo elemento de la prueba de los cuatro factores otorga un amplio rango de aplicación al juez que conocerá de lo que hemos denominado una medida cautelar, debemos recordar que en estos juicios en equidad es únicamente el juez quien toma la decisión, sin requerir de un jurado. ¿Cuándo será eficiente entonces que un juez otorgue una medida cautelar?

Lo anterior fue analizado y presentado por Richard Posner en su obra ya citada El Análisis Económico del Derecho y se conoce como el criterio *Leubsdorf-Posner*, no obstante, hay que hacer especial énfasis a que dicho análisis fue pensado para las medidas de tutela preliminar o *preliminary injunction*, señalando los autores que una medida cautelar preliminar se debe otorgar si y sólo si:

$$P(Hp) > (1 - P) Hd^{61}$$

Siendo P la probabilidad de que el demandante (quien solicita la *injunction*) gane el juicio y 1- P la probabilidad de que el demandado gane, Hd corresponde al daño irreparable que sufrirá el demandado si no se otorga la *preliminary injunction* y Hp el daño que sufrirá el demandante si no se otorga la medida. Por tanto, un juez solo podría otorgar este tipo de cautelar si el costo de conceder la medida al demandante es mayor que el costo de no hacerlo.

El profesor Nicolás Carrasco, propone que la formula sea redefinida incluyendo en las consideraciones el daño probable al bienestar social⁶² que por sus implicaciones será analizada en el cuarto elemento de la prueba de los cuatro factores.

El análisis copulativo de los dos primeros elementos que componen la prueba de los cuatro factores nos parece correcta, toda vez que, si el Derecho no ha previsto la posibilidad de resarcir un eventual daño, será el juez quien bajo los criterios de equidad podrá otorgar al demandante una medida cautelar permanente. En materia de entidades no practicantes esto significó un gran cambio en el paradigma jurídico, los tribunales ya no pueden presumir que el titular de una patente tiene el derecho a una *permanent injunction*, se debe realizar y probar la prueba de los cuatro factores, y en el caso de los *patent trolls* que utilizaban únicamente sus patentes como una forma de negociar, no pueden demostrar la posibilidad de que exista

⁶¹ Posner, R. *Ob. Cit.* p.520.

⁶² Carrasco, N. *Ob. Cit.* p.170.

un daño irreparable en la medida que una futura compensación monetaria repararía su derecho vulnerado cuyo ejercicio se traduce exclusivamente obtener una compensación monetaria.

El tercer elemento que debemos analizar es la ponderación de las situaciones entre las partes del juicio, esto es, determinar si *considerando el balance de dificultades entre el demandante y el demandado, se justifica un remedio en equidad*.

Innegablemente cuando debemos ponderar los intereses de las partes para determinar la eficiencia de una situación nos debemos remitir al *Problema del Costo Social* de Coase, ello en la medida que, como veíamos en el ejemplo de la fábrica que contaminaba con sus humos, si las partes en un juicio de patentes no tuvieran costos de transacción llegarían a un resultado eficiente con prescindencia de la determinación. Al no tratarse de casos hipotéticos, las partes tendrán que asumir costos al interponer una demanda y solicitar una medida cautelar, siendo la labor del juez determinar si el demandado se encuentra en una posición desfavorable frente al demandante para soportar los costos de una errónea asignación inicial de derechos. En este sentido, James Fisher ejemplifica la situación señalando que, en un caso hipotético donde una persona en el proceso de realizar una gran construcción traspasa los límites de su terreno en una pequeña medida, las cortes prefieren no otorgar una medida cautelar al dueño del terreno ilegalmente utilizado, toda vez que destruir la construcción tendría un costo más alto que el costo que debe soportar una persona porque su terreno sea utilizado en una pequeña proporción⁶³. Explicado de otra forma, los tribunales debieran preferir no otorgar una medida cautelar permanente al dueño de una patente en la medida que dicha medida pueda generar daños considerables a un demandado posiblemente inocente⁶⁴. Los costos que se asocian a el balance de dificultades no se limitaran para los tribunales a los

⁶³ Fischer, J. M. (2010). What hath eBay v. MercExchange wrought? *Lewis & Clark Law Review*, 14(2), p. 565.

⁶⁴ Gergen, M. P., Golden, J. M., & Smith, H. E. (2012). THE SUPREME COURT'S ACCIDENTAL REVOLUTION? THE TEST FOR PERMANENT INJUNCTIONS. *Columbia Law Review*, 112(2), pp. 226–227.

eventuales daños que puedan sufrir las partes, además deben considerar los efectos en el beneficio social asociado, lo que se analizará a continuación⁶⁵.

Finalmente, el último factor que debe considerar un juez al momento de decidir si otorgar o no una *permanent injunction* es determinar si se afectará o no el bienestar social, en otras palabras, cautelar *que el interés público no será perjudicado por una medida cautelar permanente*.

En materia de propiedad industrial nos parece una consideración que los tribunales en general, tanto del *common law* como del derecho continental, deberían ponderar al otorgar medidas cautelares. En el capítulo siguiente evaluaremos su viabilidad como una propuesta de *lege ferenda*. Como observamos en el presente trabajo⁶⁶, las pérdidas generadas por los juicios vinculados a entidades no practicantes son asumidos en alguna medida por la sociedad (más allá de las partes del proceso), por lo que parece razonable que un juez considere en términos de eficiencia si la aplicación de una medida cautelar permanente generará o no una pérdida al bienestar social.

En relación con la aplicación de este último criterio de la prueba de los cuatro factores, podemos mencionar el caso *Z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.* En dicho caso Z4 demandó a Microsoft Corporation y a Autodesk por la infracción de dos de sus patentes⁶⁷, las que divulgarían métodos para limitar el uso no autorizado de software, método denominado “*product activation*”. Si bien un jurado determinó que Microsoft y Autodesk infringieron intencionalmente las patentes de Z4, y por tanto debieron pagar a favor de la demandante \$115 millones de dólares y \$18 millones de dólares, respectivamente, se rechazó la solicitud de Z4, en relación con que se le otorgara una *permanent injunction* porque tras realizar la prueba de los cuatro factores, el tribunal determinó que Z4 no logró demostrar que sufriría un daño irreparable y, pese a que el tribunal consideró que el balance de dificultades

⁶⁵ Capítulo III, subsección 2.

⁶⁶ Capítulo II, subsección 2.

⁶⁷ Patentes números 6.044.471 y 6.785.825 de Estados Unidos.

pesa a favor de Microsoft, al considerar que existía un riesgo real de que se afectara el bienestar social, se negó la solicitud de Z4⁶⁸.

Como anticipábamos, el profesor Carrasco al complementar el criterio *Leubsdorf-Posner* propone agregar el daño a los terceros como una variable probabilística dentro de la fórmula, expresando dicha variable como el factor $P(D_{ter})$ donde P representa la probabilidad de que existan daños a terceros, de esta forma en casos donde los intereses que se sopesan son solo privados, P tendrá un valor igual a cero.

$$P(D_{te}) > (1 - P) D_{do} + P(D_{ter})^{69}$$

Ciertamente en casos reales es complejo que un juez pueda cuantificar las probabilidades y dar valores referenciales a las distintas variables de la ecuación, no obstante, lo cierto es que existirán casos más evidentes como el de *Z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.* donde el tribunal sí podrá estimar con facilidad que una medida cautelar permanente sí puede generar grandes daños al bienestar social.

Lo anterior no debe entenderse como una situación completamente alejada de nuestra realidad y únicamente propia de las *permanent injunction* del sistema procesal civil estadounidense. Si bien nuestras medidas cautelares son esencialmente provisionales, si un juez chileno determina como una medida cautelar ordenar el secuestro de los productos

⁶⁸ En particular el tribunal señaló “*Accordingly, the public interest is likely to be disserved if a permanent injunction were entered against Microsoft (...) z4 has not demonstrated that it will suffer irreparable harm in the absence of a permanente injunction. Any harm z4 might suffer can be adequately remedied through the recovery of monetary damages. The balance of the hardships, although speculative, weighs in favor of Microsoft. And certain sectors of the public could suffer some negative effects if the Court were to grant z4’s proposed permanent injunction. Accordingly, a permanent injunction should not issue, and z4’s motion is DENIED.*” En: *z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.*, 434 F. Supp. 2d 437, 444 (E.D. Tex. 2006).

⁶⁹ La fórmula se presenta como un análisis para el control judicial, ello previo a que el autor realice un análisis de los costos que tiene la posibilidad de que las medidas cautelares sean controladas, además, por la exigencia de una caución. Carrasco, N. *Ob. Cit.* p.170.

objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla, en caso de tratarse de bienes esenciales para el bienestar social, por provisional que sea la medida, podría generar consecuencias que, necesariamente, deben ser sopesadas por el tribunal previo a la emisión de un pronunciamiento de fondo respecto de la procedencia de la medida cautelar.

Capítulo III: Las medidas cautelares en la LPI. Una mirada desde el análisis económico del Derecho

1. Planteamiento del problema

Aún con las reformas que se han realizado a las medidas cautelares que se encuentran recogidas en la LPI, especialmente aquella del año 2005, se estima que los problemas relacionados a la protección de los derechos de los titulares de algún tipo de propiedad industrial no se han solucionado del todo⁷⁰. Por lo anterior, parece razonable realizar un análisis crítico de las actuales medidas cautelares que otorga dicha ley, sumado a las consideraciones que implica para el presente trabajo las reformas introducidas al artículo 49 de la Ley de Propiedad Industrial mediante la promulgación de la Ley N°21.355 que se comentará en un apartado siguiente. Previo a realizar el análisis propuesto, debemos preguntarnos si se justifica o no un análisis a través del AED, en un país con la tradición del derecho continental.

Se ha sostenido que en países del *Civil Law* no sería conveniente una aplicación normativa del AED, esto es, un análisis con el fin de determinar si el ordenamiento jurídico puede ser utilizado para obtener un fin tal como evitar conductas ineficientes por parte de las personas. La negativa vendría dada porque la eficiencia no constituiría el fundamento de la legislación existente⁷¹, no obstante, el AED sí puede servir para realizar evaluaciones en el campo de propuestas de *Lege Ferenda* y normativas específicas provenientes de la descodificación⁷². Del análisis realizado parece interesante que en aquellas normativas mencionadas en que se pueden encontrar subyacentes criterios de eficiencia, como principios a lo menos implícitos, parece muy útil que el juez pueda realizar análisis de eficiencia a aquellas normas interpretativas o que entregan criterios para la solución de casos.

⁷⁰ Marín González, J. C. *Ob. Cit.* p.596.

⁷¹ Carrasco, N. *Ob. Cit.* p.19.

⁷² Ídem. P.62.

Finalmente, considerando que nuestro ordenamiento jurídico no permite la creación de precedentes por parte de los tribunales superiores de justicia, ni siquiera en aquellos recursos llamados a unificar la jurisprudencia, parece fundamental que el legislador dicte leyes que hayan pasado por un filtro de eficiencia, para que los jueces no se vean enfrentados a la problemática de verse forzados a dictar resoluciones que pueden ser contrarias a los criterios analizados en el presente trabajo.

2. Análisis económico de las medidas cautelares en la LPI

La LPI contempla diversos procedimientos. Su párrafo 2° establece los procedimientos generales de oposición y registro que se sustancian ante el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante el “Director”) e incluye también las normas orgánicas y procesales aplicables al Tribunal de Propiedad Industrial (en adelante el “TDPI”), el órgano jurisdiccional que con jurisdicción para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Director, con aplicación de las normas del Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil en todo aquello que no ha sido regulado expresamente por la LPI.

Si bien el año 2006 se publicó el Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la LPI, es necesario hacer presente que el 6 de junio de 2003 se suscribió entre el gobierno de la República de Chile y el gobierno de los Estados Unidos de América, el Tratado de Libre Comercio (en adelante el “TLC”), entrando en vigencia el 1° de enero de 2004. Dentro de los principales objetivos del TLC se destaca la intención de las partes de estimular la creatividad e innovación para promover el comercio de mercancías y servicios que sean objeto de derechos de propiedad intelectual e industrial.⁷³

⁷³ Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América. Preámbulo. 6 de junio de 2003.

El capítulo XVII del TLC sobre derechos de propiedad intelectual regula diversas materias como derechos de autor, nombres de dominio en internet, patentes, entre otras, enfatizando que la protección y observancia de estos derechos es un principio fundamental que permite promover la innovación tecnológica, la transferencia y difusión de tecnología para el mutuo beneficio de los productores así como también de los usuarios de tecnología, lo cual incentiva el desarrollo del bienestar social y económico.⁷⁴

Conforme a las disposiciones de dicho capítulo, las partes se comprometen a ratificar o adherir diferentes convenciones internacionales, así como también se obligan a aplicar las disposiciones contenidas en él, dentro de las cuales se destaca el artículo 17.11 que regula, entre otras, las medidas precautorias.

Fue en este contexto que el 11 de marzo del año 2005 se publicó la Ley N°19.996 que reforma a la LPI, la cual modificó el artículo 51 sobre licencias no voluntarias e incorporó, entre otros, un Título X de la observancia de los derechos de propiedad industrial, incluyendo: un párrafo 1° de las acciones civiles; un párrafo 2° de las medidas precautorias; y, un párrafo 3° de las medidas prejudiciales. Esta protección de los derechos de propiedad industrial fue de gran importancia dada la reputación internacional de Chile respecto a la lucha contra la piratería⁷⁵.

El título X de la LPI comienza por el artículo 106, señalando que la persona que sea titular de un derecho de propiedad industrial que haya sido lesionado podrá demandar civilmente, regulando posteriormente el artículo 112 de la LPI una serie de medidas precautorias que se analizarán a continuación. Ahora bien, se hace necesario destacar que, estas modificaciones se realizaron de forma previa a la dictación de la sentencia en el caso EBAY INC. ET AL. V. MERCEXCHANGE, L. L. C., en la que, como analizamos en el

⁷⁴ Ídem, Capítulo 17

⁷⁵ Marín González, J. C., *Ob. cit.* p.593.

capítulo II subsección 3, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció la necesidad de efectuar la prueba de los cuatro factores.

Por ello creemos que, aun cuando Chile modificó su legislación en materia de medidas cautelares en relación con derechos de propiedad industrial para cumplir con las disposiciones del TLC y, por tanto, mantener una regulación similar a la estadounidense, en los hechos el resultado fue que nuestro país quedó equiparado con un sistema (o legislación) distinta a la vigente, ello al no considerar en el análisis del otorgamiento de una medida cautelar la prueba de los cuatro factores ya mencionados, que fueron reconocidos posteriormente por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Las acciones que otorga el artículo 106 son las siguientes: *a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido; b) La indemnización de los daños y perjuicios; c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción; d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente.*

El artículo 112 de la LPI señala a su vez que “*Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos que digan relación con infracciones a los derechos de propiedad industrial. Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes: [...]*

a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción;

c) El nombramiento de uno o más interventores;

d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la presunta infracción, y

e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.”

Como señala Marín, las medidas precautorias del Código de Procedimiento Civil parecen ser suficientes respecto de la acción de indemnización de perjuicios del literal b) del artículo 106⁷⁶. Sin embargo, para las acciones contempladas en los literales a) y c) del artículo 106, las medidas que contempla el artículo 112 de la LPI parecen un intento evidente de acercar la norma chilena a la práctica norteamericana, con el desfase cronológico que se deriva de ser esta anterior a la sentencia del caso e-Bay.

Para el análisis del artículo 112 antes citado utilizaremos una situación hipotética relacionada con la liberación de patentes en Chile solicitada por el laboratorio ABBVIE, INC. (en adelante el “Abbvie”), analizando la eficiencia de las medidas cautelares del artículo señalado, aplicadas al caso hipotético y en abstracto.

A modo de contexto, con ocasión de la pandemia originada por el Covid-19 Abbvie solicitó al Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (en adelante “INAPI”) la cancelación voluntaria de seis de sus patentes, ello toda vez que éstas se encontraban relacionadas con los fármacos *Norvir* y *Kaletra*, que han sido testeados para combatir el Covid-19 en virtud de sus principios activos *ritonavir* y *lopinavir*⁷⁷. Si bien es efectivo que la experimentación con dichos principios activos queda autorizada para fines experimentales por efecto de la entrada en vigencia de la Ley N°21.335 conforme a la cual se implementa una modificación al artículo 49 de la LPI que incorpora una limitación el derecho de la

⁷⁶ Marín González, J. C., *Ob. cit.* p. 593.

⁷⁷ Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (5 de abril de 2020). *Liberan en Chile patentes de medicamentos de uso experimental para Coronavirus*. <https://inapi.cl/sala-de-prensa/detalle-noticia/liberan-en-chile-patentes-de-medicamentos-de-uso-experimental-para-coronavirus>

patente respecto de *los actos realizados por motivos exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invención patentada*, esta limitación no hubiera permitido que un medicamento con los principios activos antes mencionado se pudiese producir y comercializar como medicamento genérico, cosa que si podrá ocurrir al pasar las patentes canceladas al dominio público⁷⁸.

Para el caso hipotético, supongamos que, previo a la cancelación voluntaria de las patentes de Abbvie, se hubiera generado una disputa entre Abbvie y otra empresa del rubro farmacéutico (en adelante la “Empresa”), donde Abbvie hubiera solicitado medidas cautelares en contra de la Empresa alegando supuestas infracciones a sus patentes por usar los principios activos ritonavir y liponavir. Para efectos de este planteamiento también supondremos que no existe a favor de la Empresa una licencia no voluntaria⁷⁹.

En primer lugar, en virtud de los efectos que pueden generar en las partes, determinaremos, en conjunto, la eficiencia de las medidas cautelares contenidas en las letras a), b) y e) del artículo 112 de la LPI, esto es “*La cesación inmediata de los actos que*

⁷⁸ Ídem.

⁷⁹ Como se señaló en el comienzo de esta subsección, las licencias no voluntarias también fueron materia de modificación introducidas por la Ley N° 19.996, contemplando un listado taxativo de casos.

“Artículo 51: (...) 1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias. (es por este número en particular que se hace la prevención en el caso hipotético anterior).

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

a) La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sólo podrá transferirse con la patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

Tratándose de tecnología de semiconductores, la licencia sólo se podrá otorgar para fines públicos no comerciales o para rectificar la práctica declarada contraria a la competencia.”

constituyan la presunta infracción; b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción; (...) e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma.”. Claramente, en los tres casos, al hablar de una infracción en el uso de un principio activo, tanto la obligación de cesar los actos de la presunta infracción, el secuestro de los productos o la retención de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta de dichos bienes, se generaría, en principio, un perjuicio económico a la parte que deba soportar la medida cautelar. Por tanto, al ser una situación donde una de las partes se verá perjudicada, con la posibilidad de que la otra parte le pudiera compensar, podemos analizar la medida en función del concepto de eficiencia de Kaldor-Hicks.

Siguiendo el caso hipotético planteado y lo ya analizado en el Capítulo I del presente trabajo (2.1.2), podemos determinar que la decisión de otorgar una medida cautelar por el juez a solicitud de Abbvie será eficiente en la medida que producto de su otorgamiento se incremente el bienestar social. Así, por ejemplo, si la Empresa obtiene una ganancia de \$50 producto de los beneficios que le otorga la infracción a la patente del Abbvie, y a su vez éste último tiene pérdidas originadas por la infracción, la medida cautelar sería eficiente según Kaldor-Hicks siempre y cuando el valor de la pérdida sea mayor a \$50, toda vez que, el resultado de otorgarla generaría un resultado final óptimo. Si la pérdida causada al titular es menor que \$50 la medida debiera ser rechazada desde que puede ser compensada por el infractor. Si bien la norma pareciera no resistir mayor análisis, puesto que la determinación de su eficiencia sería dada de una mera operación aritmética, se origina un problema al incorporar como un factor de la ecuación los daños que puede causar esta medida en el bienestar social – ni hablar de los costos de transacción –, consideración que escapa a la normalmente realizada por nuestros tribunales.

Tradicionalmente se ha entendido que todo el sistema de las medidas cautelares se sostiene en dos presupuestos o elementos esenciales: el *fumus boni iuris* y el *periculum in mora*.⁸⁰ Se ha entendido que el peligro en la demora o *periculum in mora* corresponde a un peligro inminente hacia el bien jurídico a proteger⁸¹, a mayor abundamiento, se ha sostenido que la importancia de este concepto recae en “*la imposibilidad práctica de acelerar la emanación de la providencia definitiva, la que hace surgir el interés por la emanación de una medida provisoria; es la mora de esta providencia definitiva, considerada en sí misma como posible causa de ulterior daño, la que se trata de hacer preventivamente inocua con una medida cautelar, que anticipe provisoriamente los efectos de la providencia definitiva.*”⁸². Por otra parte, el humo de buen derecho o *fumus boni iuris*, implica que no basta con la afirmación del demandante sobre su pretensión, en este caso el de Abbvie, sino que el juez requiere que esta parte demuestre que su pretensión aparezca como plausible⁸³.

Como se puede apreciar, no se ha exigido a los jueces de nuestro sistema jurídico que inserten en sus resoluciones consideraciones de eficiencia para otorgar una medida cautelar, por lo que bastará para Abbvie demuestre que existe un peligro en la demora, por ejemplo, con el efecto negativo de la mora en el otorgamiento de la sentencia, y de entregar antecedentes que permitan que su solicitud al menos parezca plausible.

Por todo lo anterior, se hace imperativo entender que, para un correcto análisis de la norma, no basta con determinar que sea eficiente según alguno de los criterios analizados⁸⁴, sino que, además, surge la idea de que, especialmente en los casos de infracción de propiedad industrial los jueces incorporen, el último requisito de la tradicional prueba de los cuatro factores estadounidense estudiada anteriormente, esto es, *que el interés público no será*

⁸⁰ Romero Seguel, A. (2017). Curso de derecho procesal civil (3a. ed. actualizada.). Thomson Reuters. p.181.

⁸¹ Marín González, J. C. Ob. Cit. p. 320.

⁸² Calamandrei, P. (1945). Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. Bibliográfica Argentina. p.42.

⁸³ Marín González, J. C. Ob. Cit. p. 329.

⁸⁴ Según vimos anteriormente en el Capítulo I, estos podrían ser: (1) el teorema de Coase, y su tesis de minimizar costos; (2) el óptimo de Pareto; (3) la posibilidad de compensar al perdedor en el criterio Kaldor-Hicks; y, (4) la maximización de riqueza de Posner.

perjudicado por el otorgamiento de la medida cautelar. Realizar una ponderación, por mínima que sea, de los efectos que se genera en el bienestar social, permitiría realizar un análisis adecuado de eficiencia, permitiendo incorporar el criterio *Leubsdorf-Posner* junto con las modificaciones planteadas por el profesor Carrasco.

De este modo, como se señalaba en el capítulo anterior, la medida cautelar será eficiente solo sí se cumplen, tanto con los requisitos tradicionales de las medidas cautelares (*fumus boni iuris* y el *periculum in mora*), ajustándose a algún criterio de eficiencia, y cumplimiento conforme a la siguiente ecuación:

$$P(D_{te}) > (1 - P) D_{do} + P(D_{ter})$$

Así, únicamente en la medida que el Abbie pueda demostrar que su probabilidad de ganar multiplicada por la magnitud de su daño será mayor que la probabilidad de que gane el demandado multiplicado por su daño, en adición al resultado de multiplicar la probabilidad de éxito del demandante por el daño generado el bienestar social.

Como una propuesta de *lege ferenda* no nos parece el ideal exigir a los jueces determinar con valores precisos si otorgan o no una medida cautelar, ello debido a la dificultad de determinar las probabilidades y los daños, pero en materia de propiedad industrial nos parece que es necesario exigir a los jueces que, a lo menos, consideren en su ponderación los posibles efectos que el otorgamiento de la medida cautelar solicitada puede producir en el bienestar social. Lo anterior permitiría, entre otros, que en aquellos casos que no califican para una licencia no voluntaria, exista un análisis del juez en el impacto social que su medida genera, tal y como observamos en el caso de *Z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.*, donde no se requirió determinar un valor exacto del impacto en el bienestar social de la salida del mercado de los productos de *Microsoft Corp.*, existiendo dentro de la resolución una referencia a este costo únicamente como un factor que permite al juez llegar a una decisión acertada.

Ahora bien, en relación con la medida cautelar contenida en el literal d) del artículo 112 de la LPI, esto es “*d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la presunta infracción,*” dependerá de la valoración que le otorgue a la publicidad la Empresa, por ejemplo, si esta última considera que la publicidad de su producto le genera beneficios por \$100, y a su vez el juez ofrece como alternativa que se otorgue una caución para efecto de no otorgar la medida cautelar, siempre que esa caución sea tasada en un valor mayor a \$100, es probable que la Empresa acepte la medida cautelar, lo que podría variar dependiendo si la Empresa es aversa o no al riesgo, y la probabilidad que, internamente estima, tiene de ganar.

Finalmente, en relación a la última medida cautelar del artículo 112, esto es, la letra c), debemos señalar que el efecto pecuniario no parece ser tan evidente como en los casos anteriores, ello en virtud que en el caso de la letra c), esto es “*El nombramiento de uno o más interventores,*” la medida en sí misma se ve limitada por las funciones de tal interventor, toda vez que, como señala el Código de Procedimiento Civil “*Las facultades del interventor judicial se limitarán a llevar cuenta de las entradas y gastos de los bienes sujetos a intervención, pudiendo para el desempeño de este cargo imponerse de los libros, papeles y operaciones del demandado.*” por lo que, sus facultades de intervención son mínimas, limitando el análisis económico posible, por lo que su utilidad se entiende para efectos de cuantificar las utilidades generadas por la infracción de la patente, en el caso de Abbvie y la Empresa, además de su utilidad para generar claridad financiera en conjunto al otorgamiento de cualquiera de las otras medidas cautelares analizadas.

3. Ley N° 21.355

El 5 de julio de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.355 que modifica la LPI (en adelante la “Ley”). La Ley tiene por principal objetivo perfeccionar el sistema de propiedad industrial, con aras de obtener una mejor protección y observancia de derechos.

Entre sus principales modificaciones debemos mencionar que la Ley introduce ciertas limitaciones a los derechos que una patente le otorga a su titular, con el propósito de balancear los intereses de protección y fomento a la innovación, con otros igualmente relevantes para el desarrollo del país, como, por ejemplo, el acceso a medicamentos.⁸⁵

Para efectos de este trabajo, analizaremos específicamente la modificación al artículo 49 de la LPI.

3.1 Modificaciones al artículo 49 de la LPI

Previo a la entrada en vigencia de la Ley, el dueño de una patente de invención goza de exclusividad para producir, vender o comercializar, el producto u objeto del invento, en cualquiera de sus formas y, además gozaba de exclusividad para realizar cualquier otro tipo de explotación comercial del producto u objeto del invento. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley, se establecen limitaciones específicas al derecho del titular de una patente.

Conforme a las modificaciones introducidas por la Ley, el nuevo texto del artículo 49 de la LPI incorpora las siguientes limitaciones adicionales:

“La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen, produzcan o utilicen la materia protegida por una patente con el único objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico, químico-agrícola u otro. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la patente.

El derecho conferido por la patente no se extenderá:

⁸⁵ Mensaje del Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica la Ley N° 19-039 de propiedad industrial, la Ley N° 20-254, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal, N° 098-366, de 20.09.2018.

a) A los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales.

b) A los actos realizados por motivos exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invención patentada.

c) A la preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales.

d) Al empleo a bordo de navíos de otros países de medios que constituyan el objeto de la patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del territorio chileno, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío.

e) Al empleo de medios que constituyan el objeto de la patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de otros países o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en territorio chileno.” (el subrayado corresponde a nuevas limitaciones)

La normativa anterior ya reconocía la “excepción bolar” que permitía utilización de productos farmacéuticos patentados con miras a obtener autorizaciones de comercialización de las mismas. En efecto, conforme a dicha excepción, se permitía la fabricación, importación o exportación de un producto patentado, pero solo para efectos de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico, en tanto la obtención de dicha autorización o registro es necesaria para la posterior entrada al mercado del producto farmacéutico y la ausencia de una excepción en dichos términos importaba una extensión de la vigencia de la patente que, luego de vencida, gozaría de un período de protección adicional asociado al tiempo que tomase la verificación de antecedentes técnicos por parte del Instituto de Salud Pública que garantizaran su seguridad y eficacia.

Con las modificaciones introducidas por la nueva normativa, dicha excepción se extiende permitiendo no solo la importación, exportación, fabricación o producción, sino que agrega además el uso de la materia protegida por la patente. De igual forma la excepción

bolar se encontraba restringida a los productos farmacéuticos, extendiéndose actualmente a los productos agroquímicos. Con todo, ello no implica ni permite en modo alguno la comercialización.

De igual forma, se agrega un nuevo inciso final al artículo 49, el cual incorpora cinco nuevas excepciones que no se encontraban presentes en la normativa anterior, las cuales tienen el mismo objetivo de establecer limitaciones a los derechos que otorga la patente a su titular.

Pareciera ser que todas las modificaciones introducidas a la LPI permitirían mitigar la posibilidad de que se produzcan infracciones a ciertas patentes en aquellos casos de cumplirse los presupuestos indicados precedentemente. En este sentido, resulta evidente que el legislador tuvo especial consideración en otorgar flexibilidad, permitiendo que terceros puedan hacer uso de patentes sin cometer infracción alguna, circunstancia que sin lugar a dudas fomenta la innovación.

En este sentido, del análisis de los artículos 49 y 51 de la LPI y de las modificaciones que con el transcurso del tiempo se han ido introduciendo a la misma, podemos advertir que el legislador comprende que la ausencia de limitaciones al poder exclusorio de las patentes puede constituir un grave daño al bienestar social, ya que, de no contar con excepciones o limitaciones para fines de investigación o para usos no comerciales al derecho de propiedad industrial se afecta gravemente el fomento a la innovación y, consecuentemente, el desarrollo del país. Sin embargo, creemos que las excepciones se restringen a casos particulares, como la industria farmacéutica, sin abarcar otras áreas relevantes para el bienestar social y el desarrollo del país como lo es el caso de la industria agrícola, vinícola, extractiva, manufacturera en sus diversas áreas, ello por cuanto incluso la disputa por una licencia de software puede afectar a la sociedad, como vimos en el caso de *Z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.*

En nuestra opinión, pareciera ser necesario que el juez, al momento de resolver, la procedencia de otorgar o no una medida cautelar, tenga en consideración el impacto que esta puede generar en el bienestar social y, más aún, considerando lo dispuesto en el artículo 111 de la LPI, éste debe fallar conforme a las reglas de la sana crítica, debiendo fundar sus resoluciones expresando las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia. A mayor abundamiento, nuestra Excelentísima Corte Suprema ha precisado que *“En cuanto al sistema de valoración probatoria de sana crítica (...) el legislador ha impuesto a los jueces la obligación de observar los parámetros que imponen las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico afianzado, en lo se que refiere al modo de apreciar las probanzas y a la adopción de las subsecuentes conclusiones.*

(...) Las reglas de la lógica están compuestas, en síntesis, por la regla de la identidad, mediante la cual se asegura que una cosa sólo puede ser lo que es y no otra; la regla de la (no) contradicción, por la que se entiende que una cosa no puede entenderse en dos dimensiones, como ser falsa o verdadera, al mismo tiempo; la regla del tercero excluido, la cual establece que entre dos proposiciones en la cual una afirma y otra niega, una de ellas debe ser verdadera; y, la regla de la razón suficiente, por la cual cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente. Mediante ese conjunto de reglas se asegura formalmente la corrección del razonamiento –que partiendo de premisas verdaderas arriba a conclusiones correctas– que se espera siempre tenga lugar y que, por lo demás, otorgan inequívoca objetividad a la labor de ponderación. El examen lógico formal de la argumentación del juez permite un control de la valoración que éste haya hecho de las pruebas rolantes en el proceso.”⁸⁶

Asimismo, en relación a las máximas de la experiencia, la Corte Suprema se ha pronunciado señalando que *“se refiere a “un criterio objetivo, interpersonal o social (...) que son patrimonio del grupo social (...) de la psicología, de la física y de otras ciencias experimentales (Devis Echandía, H., “Teoría General de la Prueba Judicial”, E. Zavalia,*

⁸⁶ Sentencia de la Corte Suprema Rol 4793-13, del 22 de abril de 2014.

*Buenos aires, 1981, T. I, p. 336). (...) Las máximas de la experiencia son esencialmente mutables, en tanto la experiencia humana es también forzosamente variable, y por ello tampoco escapan del error.*⁸⁷

Por lo anterior, el juez podrá fundar su resolución en los principios de la lógica o en las máximas de la experiencia, en la medida que los antecedentes aportados por las partes entreguen premisas objetivas y razonables. Por ejemplo, en el caso de *Z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.*, el impacto en la sociedad al sacar del mercado algunos productos pertenecientes a Microsoft fue tan evidente que el tribunal estimó que, entre otros, por existir un riesgo al bienestar social, la medida debía ser rechazada. En este sentido, de trasladarse hipotéticamente el caso a nuestra jurisdicción, creemos que el juez debiera aplicar las máximas de la experiencia para fundamentar la resolución que apruebe o rechace la solicitud de una medida cautelar, teniendo siempre presente la aplicación de la prueba de los cuatro factores.

⁸⁷ Sentencia de la Corte Suprema Rol 21327-14, del 20 de noviembre de 2014.

Conclusiones

Tanto las recientes modificaciones a la LPI con la Ley, como aquellas incorporadas en el año 2006, dan cuenta de la necesidad del legislador de mejorar el marco normativo aplicable a la propiedad industrial. Sin embargo, los problemas relacionados a la protección de los derechos de los titulares de algún tipo de propiedad industrial no se han solucionado del todo⁸⁸, pero ello pareciera no ser el único problema latente.

La normativa de licencias no voluntarias y el nuevo artículo 49 de la LPI nos permiten inferir que, el legislador toma en consideración los efectos que la exclusividad de una patente genera en el bienestar social limitando su alcance en función de tales efectos, lo que afecta la hipótesis inicial del presente trabajo. Podemos concluir que, si bien el artículo 112 de la LPI, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico con ocasión del TLC, que regula las medidas cautelares en la materia, cumple con los estándares de Estados Unidos para el año 2003, sin embargo, dicha regulación no previó (ni pudo prever) los criterios desarrollados por la sentencia del caso EBAY INC. ET AL. contra MERCEXCHANGE, L. L. C., dejando a nuestra legislación con una regulación incluso más estricta que el estándar actual de la legislación estadounidense.

En vista del efecto que puede generar el otorgamiento de una medida cautelar, como ya hemos analizado, parece del todo razonable que los jueces que conozcan de las solicitudes pertinente apliquen, bajo el amparo de las reglas de la lógica o de las máximas de la experiencia, propias de la sana crítica, tanto criterios de eficiencia como la prueba de los cuatro factores.

Los casos de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia no son los únicos eventos que podrían generar grandes impactos en el bienestar social. Por todo lo anterior, reafirmamos nuestra

⁸⁸ Marín González, J. C. Ob. Cit. p.596.

propuesta, el legislador debería obligar al juez que otorga una medida cautelar en materia de propiedad industrial, que incluya en el fundamento de su resolución, un breve análisis de los impactos evidentes que puede generar en el bienestar social el otorgar una medida cautelar y los incentivos que puede generar en el surgimiento de comportamientos abusivos por parte de entidades no practicantes.

Si bien nuestra investigación no nos permitió encontrar un ejemplo jurisprudencial que a la fecha hubiere dado aplicación a lo planteado, no debemos olvidar lo dicho por el Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Glover Roberts, Jr. *a page of history is worth a volume of logic*, una página de historia vale un volumen de lógica. Por lo que, dada la jurisprudencia de derecho comparado analizada y los efectos que ya generó en otros países, podemos tomar de ejemplo sus razonamientos para que nuestros jueces, al conocer sobre solicitudes de medidas cautelares en materia de propiedad industrial, consideren los efectos en el bienestar social, y con ello logren una aplicación eficiente de un instrumento tan deseable como peligroso y que, ciertamente, puede causar efectos más allá de los que buscaba la norma en sus inicios.

Bibliografía

Allison, J. R., Lemley, M. A., & Schwartz, D. L. (2017). How Often Do Non-Practicing Entities Win Patent Suits? *Berkeley Technology Law Journal*, 32(1), 237–310.

Bessen, J., Meurer, M. y Ford, J. (2011), *The Private and Social Costs of Patent Trolls*. Boston University. School of Law, Law and Economics Research Paper No. 11-45.

Cabanellas, G. “El Análisis Económico del Derecho. Evolución Histórica. Metas e Instrumentos. En *Análisis económico del Derecho* (1.a ed.). Buenos Aires, Argentina: Heliasta S.R.L. p.23.

Calamandrei, P. (1945). *Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares*. Bibliográfica Argentina.

Carrasco, N. (2012). *Análisis económico de las medidas cautelares civiles* (1a. ed.). Abeledo Perrot.

Coase, Ronald Harry. (1960). *The Problem of Social Cost*. *The Journal of Law & Economics*: The University of Chicago Press III, 1-44.

Cooter, R., & Ulen, T. (2008). *Derecho y economía* (2a. ed.). Fondo de Cultura Económica.

Frank, R. H. (2001). *Microeconomía y conducta* (4a. ed.). McGraw Hill. p. 707 y 710

Figari, A. (2017). Injunctions, ¿una posibilidad para nuestro sistema? Análisis crítico y comparado. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Fischer, J. M. (2010). What hath eBay v. MercExchange wrought? Lewis & Clark Law Review, 14(2).

Gergen, M. P., Golden, J. M., & Smith, H. E. (2012). THE SUPREME COURT'S ACCIDENTAL REVOLUTION? THE TEST FOR PERMANENT INJUNCTIONS. Columbia Law Review, 112(2).

Hazard, Geoffrey C. Jr., Taruffo, M. (1993). American Civil Procedure. An Introduction. New Haven: Yale University Press.

Kluger, V. (2006). Análisis económico del Derecho (1.a ed.). Buenos Aires, Argentina: Heliasta S.R.L.

Lemley, Mark A. and Melamed, Doug, Missing the Forest for the Trolls (May 23, 2013). 113 Columbia Law Review 2117 (2013), Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 443.

Marín González, J. C. (2015). Tratado de las medidas cautelares: doctrina, jurisprudencia, antecedentes históricos y derecho comparado (2a. ed.). Editorial Jurídica de Chile.

Mankiw, N. G. (2012) Principios de Economía (sexta edición), Madrid, Ediciones Paraninfo.

Polinsky, A. M. (1985). Introducción al análisis económico del derecho (1a. ed.). Editorial Ariel

Pareto, V. (1927). Manuel d'économie politique (Deuxième édition.). Marcel Giard.

Pareto, V. (1954) Manual de Economía Política, Guillermo Cabanellas (trad.), Buenos Aires, [Editorial Atalaya]

Posner, R. A. (1998). El análisis económico del derecho (1a. ed. en español 1998.). Fondo de Cultura Económica.

Romero Seguel, A. (2017). Curso de derecho procesal civil (3a. ed. actualizada.). Thomson Reuters.

Ross, T. P. (2018). Remedies. In The Oxford Handbook of Intellectual Property Law (1st ed.). Oxford University Press.

Seaman, C. B. (2016). Permanent injunctions in patent litigation after eBay: an empirical study. Iowa Law Review, 101(5).

Suárez, E. (1963). CONSIDERACIONES SOBRE EL ÓPTIMO DE PARETO. Trimestre económico, 30(119(3))

Tavano, J. “Coase un teorema para el Derecho. Su aplicación: a la responsabilidad civil, los derechos patrimoniales, al derecho de los contratos y al derecho de familia”. En Análisis económico del Derecho (1.a ed.). Buenos Aires, Argentina: Heliasta S.R.L.

Vásquez, O (2017) Análisis Económico del Derecho. Una revisión a su desarrollo reciente.
(1° ed.) Rubicón Editores.