



Representando a los  
Abogados europeos



---

# POSICIÓN DE CCBE SOBRE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN TRIBUNAL EUROPEO DE PATENTES

## ARTÍCULO 28 – REPRESENTACIÓN

---

### Introducción

El Consejo de la Abogacía Europea, CCBE, representa a más de 700.000 abogados a través de sus Consejos y Colegios de Abogados de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Asimismo, a parte de las Abogacías miembro, tiene como asociados y observadores a las Abogacías de otros diez países europeos.

CCBE ha creado un Grupo de Trabajo sobre Patentes, conformado por expertos de varios Estados miembros. Este Grupo de Trabajo está siguiendo las discusiones que tienen lugar a nivel del Consejo en lo concerniente a la propuesta de creación de un Tribunal Europeo de Patentes.

### Artículo 28 – Representación

Después de haber examinado los detalles de la última propuesta (5072/09, de 8 de enero de 2009), CCBE cree que existe un tema que debe ser tratado de manera inmediata por el Consejo: se trata del concerniente a la Representación, situada en el artículo 28 del borrador actual:

#### *Artículo 28 Representación*

- 1. Las partes deben ser representadas por abogados autorizados a ejercer ante un Tribunal de cualquiera de los Estados contratantes.*
- 2. Las partes puede ser representadas también por agentes de la Propiedad Industrial, que actuarán como representantes profesionales ante la Oficina europea de Patentes, según lo establecido por el artículo 134 de la Convención europea de Patentes, y que esté en posesión del certificado para litigar patentes de la UE, y que asimismo, estén autorizados a representar a las partes ante un tribunal de las partes contratantes.*
- 3. Los requisitos para el tipo de cualificaciones a los que se refiere el párrafo 2, deberán ser establecidos por un Comité mixto sobre la base de la propuesta de la Comisión Europea. El Registro deberá contener una lista con los agentes de la propiedad industrial nombrados para representar a las partes ante el Tribunal.*
- 4. Los representantes de las partes deberán disfrutar de derechos e inmunidades necesarios para el ejercicio independiente de sus deberes, bajo las condiciones establecidas en las Reglas de Procedimiento.*
- 5. Los representantes de las partes deberán estar obligados a no tergiversar ni falsear casos o hechos ante el Tribunal, a sabiendas o con posibilidad de saberlo.*

CCBE cree que ésta última propuesta resulta fundamentalmente defectuosa por las siguientes razones:

1. El presente borrador del artículo 28.2 permitiría la representación directa por agentes de la propiedad industrial. Si estos agentes tuvieran la posibilidad de litigar directamente ante el Tribunal de Patentes, resultaría extremadamente problemático ya que las disputas sobre patentes no están limitadas únicamente a asuntos técnicos o problemas de Derecho de patentes, sino que implican a otras áreas del Derecho en las que el agente de la propiedad industrial no está formado ni tiene experiencia. Para los litigios sobre patentes, se debe estar en posesión de una amplia educación legal, incluyendo temas tanto de Derecho sustantivo

como procesal, que en la mayoría de los casos no poseen los agentes de la propiedad industrial. La siguiente, es una lista no exhaustiva de temas específicamente legales que acaecen en las disputas sobre patentes:

- Análisis de ámbito de protección de la patente (doctrina de equivalencias);
  - Daños – cómo asesorar, atribuir y calcular daños;
  - Argumentos equitables contra la aplicación de una patente;
  - Solicitud de aplicación de Directiva, por ejemplo, solicitud de la llamada “regla de razón” o *Rule of Reason*;
  - Normas concernientes al agotamiento de una patente;
  - Acuerdos de licencia como argumentos de defensa; Validez de los acuerdos de licencia;
  - Medidas anti-monopolio / temas legales relacionados;
  - Licencias en el contexto de acuerdos de solución;
  - Aspectos generales del Derecho Penal que pueden darse en un litigio de patentes;
  - Derecho Procesal;
  - Aplicación de leyes, incluyendo la orden de inspección de propiedad (artículo 35a);
  - Impacto de los Tratados internacionales ( ejemplo: ADPIC);
  - Disputas de patentes en relación con otros derechos, ejemplo: ruptura de contrato;
  - Abuso de derechos;
  - Argumentos clásicos de defensa;
  - Temas de prescripción/ estatuto de limitaciones;
  - El efecto de los estándares internacionales y las obligaciones JRND/ *FRAND*;
  - Disputas jurisdiccionales;
  - Normas probatorias (ejemplos: comentarios, opiniones testimoniales, experimentos);
  - y
  - *Res iudicata*, desestimación y asuntos de equidad relativos a competencia.
1. CCBE cree que debe ser del interés de las partes que las disputas que impliquen patentes sean llevadas por un abogado profesional cualificado y debidamente formado, que pueda guiar al cliente a través de todos los pasos del litigio de patentes. Además, no es realista esperar que el vago concepto de “*Certificado europeo para litigios de patentes*” pueda identificar y proveer el nivel de formación requerido y no garantice los estándares apropiados que deben darse en público. Debe añadirse que, de acuerdo con el artículo 49, el Tribunal de Patentes europeas y comunitaria puede basar sus decisiones únicamente en el fondo, los hechos y las pruebas presentadas por las partes. Un sistema en correcto funcionamiento requiere, por tanto, que las partes sean representadas y asesoradas por profesionales competentes para manejar todos los aspectos legales y procesales que acontezcan. Los aspectos procesales deben, de hecho, representar un impacto crítico en el resultado de las discusiones; así pues, en interés de la Administración de Justicia y de los Ciudadanos, las partes deben ser representadas por profesionales del Derecho.
  2. Resulta necesario para el correcto y eficiente funcionamiento del Tribunal que los representantes profesionales estén sujetos a normas de comportamiento claras y consistentes, provistas por un proceso disciplinario efectivo que asegure la conformidad. Un certificado obtenido por un agente de la propiedad intelectual no garantiza que éste se comporte en concordancia con los principios enseñados o examinados como parte de su formación. Las normas relativas al secreto profesional, la prohibición de conflictos de interés, el comportamiento en relación con el tribunal y con los otros representantes profesionales, y la independencia del abogado, son garantías adicionales de los miembros del Colegio de Abogados para salvaguardar el interés de las partes. Tales normas y garantías no son necesariamente extensivas a los agentes de la propiedad intelectual en varios Estdos miembros de la UE, ya que éstos no pertenecen a ninguna profesión jurídica, y se encuentran únicamente sujetos a la deontología y a las normas de conducta profesional del Instituto europeo de Patentes, y no a ninguna profesión colegiada regida por ley.

3. Es interesante señalar igualmente que el 20 de octubre de 2008 el TPI, en el caso T-487/07, *Imperial Chemical Industries plc. c. OAMI*, elaboró una regla en lo concerniente a la representación de un agente de la propiedad industrial ante el TPI. La norma establecía que la “*autorización para litigar ante un tribunal o corte o incluso ante todos los tribunales o cortes de los Estados miembros, no puede ser suficiente para conferir el derecho de representación a un demandante ante la judicatura comunitaria*” y “*el título de agente de la propiedad industrial no aparece entre aquellos comprendidos en la definición de “abogado” de la Directiva 249/77 o de la 5/98. Por consiguiente, el título de agente de la propiedad industrial no está revestido del estatus conferido a un abogado y no está formalmente reconocido como tal*”. El tribunal siguió argumentando que “*para el propósito de aplicación tanto del artículo 19 del Estatuto del TJCE como de las Directivas anteriormente mencionadas, el concepto de “abogado” debe ser de interpretación uniforme. Tal acercamiento es el único que puede evitar la paradoja de permitir a una persona que represente a una parte ante la judicatura comunitaria cuando no lo está para representarla ante los tribunales nacionales de los Estados miembros más allá del suyo propio*”.

Sugerencia para reformular el artículo 28. CCBE querría sugerir que el artículo 28 sea formulado de la siguiente manera:

#### Artículo 28 – Representación

1. *Las partes serán representadas por abogados autorizados a ejercer ante tribunales de los Estados contratantes.*
2. *Los abogados que representen a las partes podrán ser asistidos por agentes de la propiedad industrial, nombrados para actuar como representantes profesionales ante la Oficina Europea de Patentes, de acuerdo con lo establecido por el artículo 134 del Convenio europeo de Patentes, asegurando de esta manera que los abogados asistidos mantienen la responsabilidad completa de todas las obligaciones requeridas para con el tribunal.*
3. *Los abogados que representen a las partes deben disfrutar de todos los derechos e inmunidades necesarias para el ejercicio independiente de sus deberes; bajo las condiciones establecidas en las Reglas de Procedimiento.*
4. *Los abogados que representen a las partes deben estar obligados a no tergiversar casos o hechos ante el tribunal a sabiendas, o con posibilidad de haberlo sabido.*

#### Conclusión

Habiendo establecido lo anterior, CCBE desea urgir a los miembros del Grupo de Trabajo del Consejo a que, para el correcto funcionamiento del Poder Judicial, es necesario que las partes sean representadas y asesoradas no sólo por profesionales competentes en manejar los asuntos legales y procesales, sino que éstos estén sujetos a estrictas reglas éticas de conducta. Los abogados consideran esto como su argumento esencial para cooperar con los tribunales y asesorar la creación de una Jurisdicción Europea de Patentes, tal y como han hecho en el pasado con los tribunales nacionales a nivel nacional.

#### **Consejo de la Abogacía Europa**

*association internationale sans but lucratif*

Avenue de la Joyeuse Entrée 1-5 – B 1040 Brussels – Belgium – Tel.+32 (0)2 234 65 10 – Fax.+32 (0)2 234 65 11/12 – E-mail ccbe@ccbe.org – www.ccbe.org

29.06.2007