



Representando a los  
Abogados europeos



## **POSTURA DE CCBE ANTE EL PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA JURISDICCIÓN EUROPEA DE PATENTES Y MARCAS**

El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), representa a más de 700.000 abogados europeos a través de los colegios de abogados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. CCBE cuenta, igualmente, con miembros observadores de otros 6 Colegios de abogados europeos.

CCBE sigue las discusiones relativas a la creación de una jurisdicción europea en materia de patentes y marcas.

Tras haber estudiado a fondo la propuesta, CCBE estima que existen numerosos puntos preocupantes. CCBE pretende recalcar que estos comentarios preliminares no constituyen los comentarios que en un futuro se presentarán de un modo más detallado.

### **(1) Foro de libre elección o “forum Shopping”**

El artículo 15bis (5) del proyecto, concede al propietario de la patente un amplio abanico de elecciones respecto al foro de competencia aplicable en función del lugar donde se haya cometido la supuesta violación o incluso el foro del demandado. Un acceso como éste, implicará que los propietarios de patentes en asuntos contra pequeñas y medianas empresas podrán basar su elección en razones tácticas o estratégicas pudiendo obligar al demandado a utilizar un foro geográficamente más distante de su domicilio social, lo que incrementaría considerablemente los gastos y su capacidad de defensa.

El acceso propuesto al foro de libre elección o “forum shopping” en los asuntos transfronterizos implica que los demandados pueden verse privados de los principios de igualdad de recursos. CCBE propone que los asuntos relativos a la jurisdicción del demandado y a los asuntos transfronterizos, sean únicamente llevados ante el foro del demandado. Este principio subsidiario se aplica en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

### **(2) Divisiones locales**

Las propuestas precedentes sobre el Tribunal europeo de patentes habrían llegado a sugerir que en un Estado Miembro pueda establecerse una división local del tribunal si al menos 50 asuntos al año fueran sometidos al Estado en cuestión. Este criterio implicaría que solo algunos Estados Miembros, como Alemania, pudieran albergar una división local. El nuevo proyecto faculta a los Estados Miembros al establecimiento de una división local que comprenda dos jueces permanentes y un tercero electo de un conjunto de jueces artículo 7(2). Durante el transcurso del período de transición, la división local estará integrada por un solo juez permanente y dos jueces electos de un conjunto de jueces, artículo 58(3).

CCBE apunta que la presencia en el seno de la jurisdicción de jueces cuya lengua materna no sea la del procedimiento, podría implicar que los informes orales sean tenidos menos en cuenta que en el resto de Estados en los que sí son valoradas positivamente estas conclusiones finales.

CCBE se opone íntegramente a la opción prevista en el artículo 29(4) de que se utilice la lengua en la que esté registrada la patente.

Para CCBE, todo demandado envuelto en un asunto en su propio país, tiene derecho a que se conduzca el procedimiento en su lengua nacional. El respeto de ese principio fundamental exige que el Estado tenga el derecho a establecer una división local salvo que los jueces y todas las partes acuerden utilizar la lengua del procedimiento.

### **(3) Reenvío ante la división central**

El artículo 15(a)7 del proyecto acordado, prevé la posibilidad de que cuando el demandado en el ejercicio de su derecho de defensa, en un proceso por infracción de la marca, interponga una cuestión de nulidad de la patente, la división local o regional podrá entonces someter la cuestión a la división central, para que resuelva sobre la misma.

En varios países, en los procedimientos por infracción de patentes, si el demandado interpone una demanda de nulidad de la patente, la apreciación de la misma por el tribunal nacional está estrechamente ligada a la decisión sobre la infracción. Por consiguiente, una separación de estas dos cuestiones es susceptible de tener una incidencia negativa sobre la calidad de la apreciación de la infracción por la división local o regional. Igualmente, una separación de estas dos cuestiones aumentará sin ninguna duda los gastos judiciales privando en muchos casos este acceso a la justicia a las PYMES que aleguen nulidades en el ejercicio de su defensa en procedimientos por infracción de patentes y marcas.

### **(4) Representación**

Artículo 28.1

CCBE estima que el primer párrafo del art 28 del proyecto no es claro (sólo disponible versión inglesa) « *The parties shall be represented by lawyers authorized to practise before a court of a Contracting Party who may be assisted by a European Patent Attorney, who is a national of a Contracting Party entitled to act as professional representative before the European Patent Office (hereafter: European Patent Attorney), and/or by patent attorneys with proven patent litigation experience.* »

El primer párrafo del art 28 implica que las partes puedan ser representadas por abogados y eventualmente asistidas por un agente europeo de patentes o un agente en patentes con una experiencia acreditada en litigios de este tipo.

CCBE estima que esta formulación es ambigua. No se determina claramente si este mandatario en patentes puede asistir únicamente a los abogados o si por el contrario puede directamente actuar ante la corte europea.

Si los agentes en patentes pueden actuar directamente ante el tribunal, esta postura sería extremadamente problemática ya que los litigios no se limitarían a cuestiones técnicas sino que podrían tocar otras ramas del Derecho como las cuestiones de Derecho internacional privado, competencia, responsabilidad civil, indemnizaciones, etc...cuestiones todas ellas puramente jurídicas.

Se presenta entonces otra cuestión sobre la aplicación de las reglas del proceso, sobre las que el agente de patentes y marcas no tiene ningún tipo de formación adecuada. CCBE señala sobre este punto que en numerosos Estados Miembros, como Bélgica, Países Bajos o Luxemburgo, los agentes de patentes no pertenecen a ninguna profesión jurídica y no están sometidos a ninguna deontología profesional reconocida por la ley.

## Artículo 28.2

CCBE estima que si el párrafo 1 de este artículo puede ser interpretado en el sentido de que los agentes de patentes no puedan directamente representar a los justiciables ante la corte europea de patentes, el artículo 28.2 prev', sin embargo, que los agentes europeos en patentes que posean una experiencia en litigios de patentes y que se encuentren en posesión del certificado expedido por la Unión Europea, podrían actuar representando a las partes en las acciones relativas a estas materias. La versión inglesa (única disponible) señala: *"Notwithstanding paragraph 1, European Patent Attorneys and patent attorneys with proven patent litigation experience who are in possession of a European Union Litigation Certificate may represent the parties in actions for revocation of a patent before the central division."*

CCBE señala que las acciones de revocación están íntimamente ligadas a las acciones por infracciones, las cuales implican un debate de numerosas cuestiones jurídicas que extralimitan las cuestiones puramente técnicas, por lo que parece necesario que se recurra a un abogado para tratar estas materias y no a un agente de patentes.

En este sentido, las obligaciones deontológicas que pesan sobre los abogados son muy superiores a las que prevén los artículos 28.3 y 28.4 del proyecto.

Las reglas sobre secreto profesional, prohibición de actuación en conflictos de intereses, así como la independencia del abogado, son todas ellas garantías complementarias que ofrecen los miembros de los colegios de abogados y que por el contrario no presentan los agentes.

## (5) Recursos y revisión

### Artículo 45

En lo que se refiere al procedimiento de recursos del art 45 de la propuesta, CCBE estima que la misma adolece de varios problemas. El artículo 45.3 prevee que (versión en inglés): *"New facts and new evidence may only be introduced if their submission by the party concerned could not reasonably have been expected during proceedings at first instance, in accordance with the Rules of Procedure."*

Los derechos de defensa y especialmente el derecho a una defensa con todas las garantías en una segunda instancia, se verán drásticamente reducidos por esta regla. Este hecho provocará que las partes deban presentar todos los argumentos y pruebas posibles en la primera instancia, sobrecargando en abundancia al tribunal de instancia bajo riesgo de no perder ninguna prueba que sea definitiva en la segunda instancia.

## (6) Casación

### Artículo 48

El artículo 48 del proyecto prevé que: *"Decisions given by the Court of Appeal under Article 45 may be subject to further review by the Court of Justice of the European Communities on points of law only, in accordance with the Statute."*

Ante este punto, CCBE tiene serias dudas en cuanto a la compatibilidad de esta disposición con el Derecho comunitario. CCBE estima que un acuerdo internacional no puede conferir nuevas atribuciones al TJCE cuando estas atribuyan funciones distintas de las enumeradas en el tratado de la UE.

## 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](mailto:ccbe@ccbe.org) – [www.ccbe.org](http://www.ccbe.org)

29.06.2007

Sin embargo, el proyecto prevé que el TJCE pueda ordenar la preservación de pruebas para ordenar medidas de investigación, fijación de indemnizaciones e intereses y en definitiva, medidas y funciones que no vienen atribuidas por el tratado CE.

Por otro lado, CCBE se cuestiona si el TJCE estará equipado para poder tratar los asuntos de Derecho material de las patentes, tales como los criterios de novedades o de invenciones puestas en marcha, cuestiones todas ellas que actualmente no forman parte del contencioso del Tribunal.