

Comentarios de CCBE sobre el borrador del código de conducta del Tribunal Unificado de Patentes

23/06/2016

Introducción

El 17 de mayo de 2016 la Asociación Europea de Abogados de Patentes, la Asociación Europea de Litigantes de Patentes y el Instituto Europeo de Patentes (EPLAW/EPLIT/EPI por sus siglas en inglés) presentaron una propuesta de un código de conducta para el TUP (3º borrador) ante el comité preparatorio del TUP.

La carta de CCBE de 4 de mayo de 2016 contiene comentarios preliminares y generales sobre el borrador. Lo que entendemos de la reciente llamada telefónica es que se omitirán las referencias a CCBE y EPI, y que por tanto, no se pretende que ninguno de los códigos resulte aplicable a todos los representantes ante la TUP.

En relación al punto 6º de la carta, no queda claro qué poder tendrán los jueces para controlar la conducta en sus salas durante las audiencias (más allá de excluir a los "representantes" del "procedimiento").

El presente documento contiene opiniones y comentarios adicionales sobre el borrador del código de conducta.

Antecedentes

El art. 290.2 del reglamento de procedimiento (RdP) del TUP (18º borrador) establece que los representantes que comparezcan ante el tribunal deberán cumplir estrictamente con cualquier código de conducta adoptado para dichos representantes por el comité administrativo.

La facultad sancionadora del tribunal parece estar recogida en el art. 291.1, según el cual el tribunal puede informar a la persona afectada de que está infringiendo el código de conducta y, una vez la persona afectada haya tenido la oportunidad de exponer sus alegaciones, puede **excluir a esa persona del procedimiento** por medio de una orden¹.

Como se menciona en los antecedentes de la propuesta, esta sanción parece inflexible y potencialmente draconiana, y puede afectar a la posición de alguna de las partes y su representante en el curso de un litigio. De hecho, como se menciona en la sección 10 de la carta de 4 de mayo de 2016, la contraparte también podría verse perjudicada por un aplazamiento del procedimiento (por

¹ En lo demás, el tribunal no parece tener ningún poder de exclusión similar en relación a los testigos, partes o miembros del público que pudieran mostrar alguna conducta hacia el tribunal, hacia algún juez o hacia algún miembro del personal o del registro (o hacia otras partes, testigos o miembros del público), lo que resulta incompatible con la dignidad del tribunal.

ejemplo, se podría retrasar la adopción de una medida cautelar). En todo caso, la exclusión del procedimiento tampoco parece ser la mejor solución, y en un caso extremo, podría no bastar para excluir a alguien de estar presente en la audiencia. El comité normativo debería considerar si el art. 291.2 debiera suponer un aplazamiento obligatorio o si éste debiera resultar discrecional, por ejemplo, en un caso en el que una parte busca deliberadamente la exclusión para ganar tiempo.

Borrador del código de conducta

1. Ámbito de aplicación

El presente código es el código de conducta a que se refiere el art. 290.2 RdP. Se aplicará a los representantes del art. 48.1 o 2 del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes ("Acuerdo"), en relación a todas las actividades relacionadas con procedimientos ante el Tribunal Unificado de Patentes ("Tribunal"), considerando que dichos representantes pueden a su vez estar sujetos a otros códigos y normas profesionales o comerciales. Para evitar dudas, en caso de conflicto entre el presente código de conducta y el RdP, prevalecerá este último.

Nota: La referencia a las normas profesionales nacionales trata de recordar a los abogados que pueden estar sujetos a otros códigos deontológicos nacionales o regionales, además del presente. Además, por motivos legales, el alcance del presente código de conducta debe limitarse al ámbito requerido por el RdP, es decir, especialmente a la relación entre el tribunal y los representantes, y no puede oponerse a normas nacionales vinculantes.

Abogados de patentes que pueden hablar en las audiencias

Se dice que el código de conducta propuesto se aplicará a los representantes del art. 48.1 o 2 del Acuerdo. Sin embargo, no se aplicará en consecuencia a los abogados de patentes que puedan intervenir en las audiencias ante el tribunal asistiendo a los representantes (art. 48.4). Se podría hacer deliberadamente, ya que no existe para estos abogados de patentes una obligación similar de no tergiversar los casos o los hechos ante el tribunal, como existe para los representantes (art. 48.6). La recomendación consiste en que esta obligación debería extenderse a todos los profesionales que comparezcan ante el tribunal.

La prioridad entre las obligaciones

El código de conducta propuesto establece que en caso de conflicto entre el código de conducta y el reglamento de procedimiento, prevalecerá este último. No obstante, podría resultar necesario (como parece que se pretende) señalar expresamente que se aplicará la jerarquía siguiente:

1. Normas o códigos de conducta nacionales
2. Códigos de conducta regionales (si los hubiera)
3. El Acuerdo
4. El reglamento de procedimiento, y finalmente,
5. El código de conducta

Podría ser que las normas y códigos de conducta de un Estado miembro permitan cierta flexibilidad a los juristas que actúen ante otros tribunales (en general, esto se prevé para otros países, pero también podría existir cierta flexibilidad para actuar ante otros Tribunales del propio país del jurista). Véase la nota adjunta, referente a los códigos de conducta de la SRA y el BSB.

2. Conducta general

2.1 Relación con el tribunal

En toda relación con el tribunal y sus empleados, el representante debe obrar con respeto y cortesía, y basado en una educación suficiente en derecho y las reglas del tribunal y del procedimiento ante el tribunal, de manera competente, haciendo todo lo posible por mantener el buen nombre de su respectivo colegio profesional.

Nota: Aunque con el término "competente" no se pretenda imponer ninguna obligación formal de Educación Profesional Continua (EPC), parece importante para permitir al tribunal alcanzar su objetivo de dictar resoluciones de la mayor calidad (véase el preámbulo del RdP) que los representantes estén suficientemente informados sobre el nuevo sistema y derecho aplicable al preparar sus casos.

"El tribunal y sus empleados"

Nos preguntamos si el "tribunal" tiene empleados, y en su caso, si los propios jueces se consideran empleados del tribunal. Por coherencia, se debe considerar emplear los términos del art. 291.1 RdP, que indican "el tribunal, ... cualquier juez del tribunal o ... cualquier miembro del personal del registro". Tampoco queda claro por qué el código no debe extenderse para proteger también a otras personas presentes en la audiencia, como pueden ser los testigos, los peritos o las partes.

Educación suficiente

¿Qué se considera "educación suficiente" a efectos de evitar vulnerar el código de conducta? ¿Significa que *cualquier* error en cuanto al estricto cumplimiento del requisito de ser "competente" (art. 290.2) constituye una vulneración? ¿Se puede responder adecuadamente a una alegación de incumplimiento simplemente demostrando que el representante tiene una educación suficiente? Alternativamente, si el significado es estrictamente similar al sugerido como posibilidad en la sección 11 de la carta de 4 de mayo de 2016, ¿debería existir tal vulneración solamente cuando exista una incompetencia clara e inequívoca?

El preámbulo del RdP impone al tribunal la carga de interpretar las normas de tal manera que se garantice el dictado de resoluciones de la mayor calidad. No queda claro si esto también se extiende al código de conducta. En todo caso, será importante que los jueces (que provienen de diversas jurisdicciones y tradiciones) se encuentren formados para dar una interpretación consistente de cualquier código de conducta.

Competencia

El requisito de que un representante obre de manera competente parece hacer referencia al requisito de tener un conocimiento adecuado del derecho y de las reglas del tribunal y del procedimiento ante el tribunal (es decir, la parte de "educación suficiente" queda redundante). Sin embargo, si un representante es incompetente, ¿no se trataría de un asunto entre el representante y su cliente, y quedar redactado como tal (y, en este aspecto, quedar excluido de la sección sobre las relaciones con el tribunal)? Por ejemplo, un principio vinculante del código de conducta del SRA (de Inglaterra y Gales) incluye el "proporcionar un adecuado nivel de servicios a sus clientes", que está redactado para incluir la competencia en el ejercicio, la habilidad y la diligencia, tomando en consideración las necesidades particulares de cada cliente y sus circunstancias. La declaración de competencia reconoce que los requisitos y expectativas cambian en función del tipo de trabajo y el contexto. También reconoce que la competencia se desarrolla y que una persona puede trabajar "de manera competente" en varios niveles, ya sea en etapas diferentes de su carrera, o incluso de un día para otro en función de la naturaleza de su trabajo. La definición de competencia elegida por el SRA (de Inglaterra y Gales) refleja esta amplitud: "la capacidad de desempeñar las labores y tareas requeridas por el trabajo a un nivel esperado".

Respectivo colegio profesional

¿Por qué se exige que el representante haga "todo lo posible" (y, en cualquier caso, debería interpretarse como todo lo *razonablemente* posible) por mantener el buen nombre de su respectivo colegio profesional? Se deduce que esto debe significar cumplir con su propio código de conducta nacional (y no el tratar de mantener la confianza pública en los abogados y en su prestación de servicios jurídicos). Aunque es necesario tener en cuenta qué partes podrían entrar en conflicto con los códigos de conducta nacionales, esto debería resolverse simplemente expresando que los códigos de conducta nacionales prevalecerán sobre este código de conducta. Si se pretende que este requisito sea más amplio, entonces debería incluirse adecuadamente entre los requisitos que el representante debe actuar de una forma en la que se mantenga la confianza pública en los representantes.

2.2 Desarrollo adecuado del procedimiento

El representante siempre debe respetar el desarrollo adecuado del procedimiento. Ejercerá sus derechos de buena fe y no abusará del procedimiento judicial. Debe ajustarse de manera razonable y flexible a los tiempos marcados y a las rutinas.

¿Qué significa el "respetar"? ¿No sería más adecuado decir algo como "respetar y contribuir a mantener el desarrollo adecuado del procedimiento"?

El requisito de ajustarse de manera razonable y flexible a los tiempos marcados y a las rutinas parece resultar innecesario. En todo caso, la redacción es difusa. ¿Cómo de irracional debería ser un representante para vulnerar esta obligación? Además, ¿cómo se demostraría esto? ¿El tribunal necesita poderes para revelar su agenda? ¿Se supone que el Tribunal debe tener en cuenta la posible disponibilidad de compañeros profesionales del representante?

2.3 Contacto con los jueces del tribunal

Salvo en la medida necesaria en los procedimientos *ex parte*, ningún representante contactará con un juez sobre un caso determinado sin la participación o consentimiento previo del representante de todas las demás partes del procedimiento.

La palabra "participación" queda potencialmente abierta a la interpretación. ¿Pretende expresar el requisito que un representante no puede ponerse en contacto con un juez en relación a un caso sin remitir una copia de la correspondencia a las demás partes o sin tenerlas en la llamada o visita, a menos que éstas den su consentimiento para no recibir copia o no estar presentes? De ser así, el peligro con la redacción actual es que "participación" tiene una connotación más activa que la de meramente recibir una copia de la carta y permite la posibilidad de que (de mantener esta interpretación) la otra parte no acepte participar o no consienta, y por tanto, no se podrá contactar con el juez. Puede que el RdP o el código de conducta debieran aclarar que si una parte no va a participar ni consentir, la otra parte puede proceder, informando adecuadamente tanto al tribunal como al representante que no coopera.

2.4 Comportamiento ante el tribunal

2.4.1 Los representantes actuarán como abogados independientes, sirviendo los intereses de sus clientes de manera imparcial, sin tener en cuenta sus sentimientos o intereses personales.

Esta sección 2.4.1 no parece estar relacionada con el comportamiento de un representante (o de otra persona) ante el tribunal. En realidad, se refiere a la relación del representante con su cliente. Esto

parece no cumplir con lo establecido en los antecedentes del borrador del código de conducta, de limitar su alcance a lo requerido por el RdP, en especial la relación entre el tribunal y los representantes (el art. 290.2 RdP se refiere a "representantes que comparecen ante el Tribunal" de acuerdo al código de conducta).

El código de conducta de CCBE trata sobre la independencia en el art. 2.1 y puede que trate el comportamiento ante el tribunal de mejor forma en el art. 4.3: "Un abogado deberá, manteniendo el debido respeto y la cortesía hacia el tribunal, defender los intereses de su cliente con honor y sin temor, sin tener en cuenta los intereses propios del abogado o las consecuencias hacia él (o ella, o cualquier otra persona)". Sugerimos que el código de conducta se modifique de acuerdo al código de CCBE.

2.4.2 Los representantes serán los responsables de adoptar las medidas necesarias para asegurar el adecuado comportamiento ante el tribunal de cualquier acompañante suyo.

Nota: El "acompañante" es quien asiste tanto en persona como de otra forma, por ejemplo, por conexión telefónica o de vídeo. "Ante el tribunal" incluye conferencias temporales, conferencias telefónicas, vídeo-conferencias o cualquier otro en el que exista una comunicación oficial entre el representante y el tribunal. "Cualquier" incluye entre otros a clientes y abogados de patentes que asistan de acuerdo al art. 48.4 del Acuerdo.

Acompañante

El acompañante se refiere a "cualquiera" y podría, por ejemplo, incluir al cónyuge o familiares del cliente, sobre los que el representante no tiene control. Según parece, ¿está pensado para incluir a testigos y peritos? ¿Qué ocurre con los testigos hostiles? Recomendamos que al menos se defina mejor la palabra "acompañante". El uso de la palabra "asistir" no ayuda, ya que implica que cualquier persona que asista al tribunal está acompañando a alguien que tiene obligaciones derivadas del código de conducta. Sería conveniente dejar claro que los profesionales que acompañan al representante estarán vinculados separadamente por el código de conducta (y por la jerarquía de obligaciones establecida), de manera que serán responsables directos de su propio comportamiento.

2.5 Información falsa o engañosa

Los representantes estarán obligados a no tergiversar los casos o los hechos ante el tribunal, ya sea sabiéndolo o con razones suficientes para saberlo, o cuando la imprecisión pudiera haber sido conocida razonablemente. Si un representante se diera cuenta de haber confundido al tribunal involuntariamente, o de que un testigo ha prestado una declaración que no es cierta, el representante pedirá consentimiento a su cliente para informar al tribunal consecuentemente, y de no recibir dicho consentimiento, dejará de representar al cliente.

Nota: La primera oración transcribe el art. 48.6. Sirve principalmente como introducción para la segunda oración. Se refiere a la situación en la que el representante aporta de buena fe al tribunal una prueba diferente de la testifical, que posteriormente resulta engañosa, o la situación en la que se comprueba que la declaración de un testigo ha sido incorrecta. Dado que esto es importante para alcanzar el objetivo del art. 48.6 del Acuerdo, se pretende la no introducción de una doctrina de conducta desigual al estilo de EEUU.

La primera oración en realidad no transcribe el art. 48.6, ya que la frase "o cuando la imprecisión pudiera haber sido conocida razonablemente" no aparece en el art. 48.6. La segunda mitad del párrafo refleja el comportamiento indicativo IB (5.4) del SRA, pero podría dar lugar a conflictos con los códigos de conducta de otras jurisdicciones (esto demuestra la dificultad de que los diferentes representantes puedan estar sujetos a obligaciones diferentes).

Proponemos que el punto 2.5 quede así: "Los representantes estarán obligados a no tergiversar los casos o los hechos ante el tribunal, ya sea sabiéndolo o con razones suficientes para saberlo".

También estaríamos de acuerdo con la siguiente formulación: " Los representantes estarán obligados a no tergiversar los casos o los hechos ante el tribunal, ya sea sabiéndolo o con razones suficientes para saberlo. Si un representante se diera cuenta de haber confundido al tribunal involuntariamente, o de que un testigo ha prestado una declaración que no es cierta, el representante pedirá consentimiento a su cliente para informar al tribunal consecuentemente".

2.6 Información privilegiada

Los representantes no revelarán ningún documento que esté sujeto a privilegio sin el consentimiento del cliente. La correspondencia privilegiada "sin perjuicio" *inter partes* no será presentada en ausencia de una dispensa del privilegio por ambas partes.

Nota: Con esto se trata de remarcar que solo el cliente puede dispensar el privilegio, y que la correspondencia privilegiada "sin perjuicio" inter partes no será presentada en ausencia de una dispensa del privilegio por ambas partes.

Privilegio

Hay diferentes tipos de privilegios y éstos se han mezclado con el privilegio "sin perjuicio" en este párrafo. Creemos que el punto 2.6 se debería suprimir, debido a la amplia variación en el tratamiento y el significado de privilegio en los diferentes Estados miembros.

3. Trato con los testigos y los peritos

3.1 Información sobre sus obligaciones legales

Los representantes asegurarán que los testigos estén completamente informados en todo momento sobre su obligación de decir la verdad y la responsabilidad según la legislación nacional aplicable para el caso de incumplimiento de su obligación. Asimismo, los representantes asegurarán que los peritos estén completamente informados sobre su obligación de actuar ante el tribunal con imparcialidad, siendo independientes y objetivos, y sin favorecer a ninguna de las partes.

Asegurar que los testigos estén completamente informados en todo momento

Esta obligación de los representantes es onerosa. Puede ser difícil el determinar cuál es la legislación nacional aplicable, sin mencionar la exigencia de que los representantes deban conocer los detalles de una multitud de legislaciones nacionales (no propias y potencialmente de naturaleza penal) y el requisito adicional de asesorar a un testigo que podría poner al representante en conflicto con su cliente. Si lo único que se pretende es el poder contar con los representantes para explicar a los testigos la importancia de decir la verdad y explicar a los peritos la importancia de actuar ante el tribunal con imparcialidad, entonces, entonces se puede suprimir la sección relativa a la responsabilidad. Por supuesto, el art. 175.2 exige que el testigo deba firmar una declaración de testigo, conteniendo una declaración de veracidad que confirma que ha ocurrido así, por lo que esta obligación del representante es simplemente una consecuencia de ello, y sin embargo la regla podría crear dificultades, al no dejar claro quién debería asesorar al testigo en relación a la legislación nacional aplicable.

Nos preguntamos si esto está estrictamente relacionado con la relación del representante con el tribunal. ¿No debería esto formar parte del RdP más que del código de conducta?

3.2 Contacto

Con sujeción al art. 3.2 y en la medida de lo necesario, los representantes pueden contactar con los testigos y los peritos fuera del tribunal en relación a un caso concreto en el que intervengan, para verificar la idoneidad para sus respectivas funciones, para explicarles su función y para ayudarles en la preparación de la prueba. Los

representantes deben hacer todo lo posible por asegurar que el testimonio del testigo o del perito solamente refleja el conocimiento u opinión del propio testigo o perito.

Los representantes deben hacer todo lo posible

La exigencia de "hacer todo lo posible" puede resultar excesivamente oneroso para los representantes. Sería más apropiado una exigencia de "adoptar las medidas razonables para asegurar...".

Nos preguntamos si esto está estrictamente relacionado con la relación del representante con el tribunal. ¿No debería esto formar parte del RdP más que del código de conducta?

3.3 Compensación

De solicitarlo, los representantes pueden acordar una compensación razonable por el trabajo del testigo o del perito.

Los representantes deben, a requerimiento del tribunal o a requerimiento razonable de otra parte, informar al tribunal sobre la cuantía de dicha compensación.

Nota: Aunque el tribunal tiene la facultad de otorgar o denegar el permiso para el requerimiento, cualquier parte debería exponer las razones de su requerimiento para evitar la revelación innecesaria u obligaciones relacionadas; el tribunal decidirá si el requerimiento es o no razonable. Los peritos están incluidos al igual que los testigos de hechos, ya que su función según el Reglamento de Procedimiento es proporcionar testimonio independiente. Se entiende incluido dentro de "compensación razonable" un alojamiento adecuado, los costes de viaje, etc. con fines preparatorios.

Trabajo del testigo

Consideren cambiar "trabajo" por "tiempo", de manera que refleje una compensación por el tiempo invertido más que por el trabajo realizado, en concreto la prueba. Además, ¿no debería esto incluir expresamente los gastos de testigos y peritos, en la medida que éstos no se incluyen de manera natural en la palabra "tiempo" (o "trabajo" en este caso)?

Nos preguntamos si esto está estrictamente relacionado con la relación del representante con el tribunal. ¿No debería esto formar parte del RdP más que del código de conducta?

4. Cambio de representación

En el caso de cambio de representación de acuerdo al art. 293 RdP, y salvo que las circunstancias aconsejen otra cosa, el antiguo representante será el responsable de efectuar la notificación del cambio al registro, sin demora.

Dado que el art. 293 RdP dispone que el antiguo representante seguirá siendo el responsable de la tramitación del procedimiento y de las comunicaciones entre el tribunal y la parte correspondiente, el antiguo representante tiene ya interés en efectuar dicha notificación lo antes posible. Al hacer "responsable" al anterior representante, ¿no se estaría excluyendo la posibilidad del art. 293 de que el nuevo representante también pueda efectuar la notificación?

Extractos ilustrativos de los códigos de conducta de la SRA y el BSB – la posición inglesa

Esta nota tiene por objeto ofrecer un ejemplo de cómo la cuestión de los diferentes códigos de conducta puede afectar a un representante ante el TUP, en particular cuando comparece ante un tribunal situado en un país que no es el propio del representante (es decir, el país en el que está sometido a un código de conducta).

Normas para el extranjero de la SRA

La SRA reconoce que debe proporcionar un marco normativo para cuando las personas autorizadas/reguladas se establezcan en el extranjero, con el fin de tomar en cuenta el riesgo normativo que plantean en Inglaterra y Gales. Por tanto, en esos casos se aplicarán las Normas para el extranjero de la SRA y no el código de conducta. **Sin embargo, éstas no serán aplicables a aquellos que ejerzan su labor en el extranjero temporalmente (que es la categoría más probable para trabajar en el TUP, y en la que se seguirá aplicando el código de conducta).**

Curiosamente, se dice que los principios para el extranjero difieren de los principios generales de la SRA, para tomar en consideración los diferentes contextos legales, normativos y culturales del ejercicio en otras jurisdicciones, que podrían requerir diferentes estándares de conducta que los requeridos en Inglaterra y Gales. No se pretende aplicar un nivel inferior de comportamiento general; las personas reguladas que ejerzan en el extranjero y los organismos autorizados responsables están obligados a garantizar que éstos, o aquéllos de los que sean responsables, se comporten de conformidad con las Normas para el extranjero de la SRA y sus requisitos de carácter e idoneidad. Sin embargo, en las situaciones en que el cumplimiento de los principios para el extranjero planteara dificultades, deberían prevalecer la legislación y reglas locales aplicables, **a excepción del principio 6, que debe observarse en todo momento, incluso si el hacerlo supusiera una vulneración de la legislación o reglas locales.**

Principio 1: Debe respetar el principio de legalidad y la correcta administración de la justicia en Inglaterra y Gales.

Principio 2: Debe actuar con integridad.

Principio 3: No debe permitir que su independencia o la independencia de su *ejercicio en el extranjero* se vean afectadas.

Principio 4: Debe actuar en beneficio de cada cliente.

Principio 5: Debe proporcionar a sus *clientes* un nivel de servicio adecuado en su *ejercicio en el extranjero*.

Principio 6: No debe hacer nada que desprestigie o pueda desprestigiar al *ejercicio en el extranjero*, a usted mismo como *persona regulada u organismo autorizado responsable* o, por asociación, a la profesión jurídica en y de Inglaterra y Gales.

Principio 7: Debe cumplir con sus obligaciones legales y normativas en Inglaterra y Gales, y tratar con sus reguladores y defensores del pueblo en Inglaterra y Gales de una manera abierta, oportuna y cooperativa, y ayudar y no obstaculizar a ninguna *persona autorizada u organismo autorizado* ejerciente en Inglaterra y Gales, en el cumplimiento de sus obligaciones legales y normativas y en el trato con sus reguladores y defensores del pueblo.

Principio 8: Debe dirigir su negocio de *ejercicio en el extranjero* o llevar a cabo su papel en el negocio de manera efectiva y de acuerdo con los principios de gobernanza adecuada y sólida gestión financiera y de riesgos.

Principio 9: Debe dirigir su negocio de *ejercicio en el extranjero* o llevar a cabo su papel en el negocio de una manera que fomente la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad.

Principio 10: Debe proteger el dinero y los activos del *cliente*.

D5. Actividades transfronterizas en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo

O Resultados

oC35 *Las personas reguladas por el BSB que ejerzan actividades transfronterizas estarán sujetas a los términos del código de conducta para abogados europeos.*

R Reglas

rC146 Si usted es una *persona regulada por el BSB* que ejerce *actividades transfronterizas*, entonces, además de estar sujeto a las disposiciones de este *manual*, estará también sujeto a las reglas C147 y C158 siguientes.