

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

WIPO/ACE/2/11

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 21 de junio de 2004

S

COMITÉ ASESOR SOBRE OBSERVANCIA

Segunda sesión
Ginebra, 28 a 30 de junio de 2004

COMUNICACIÓN DEL REINO UNIDO

Documento preparado por la Secretaría

1. El 8 de junio de 2004, la Secretaría recibió una comunicación de la Oficina de Patentes del Reino Unido sobre los procesos civiles y penales en Inglaterra y el País de Gales y sobre las disposiciones que rigen la toma de decisiones cuasijudiciales. Dicha comunicación figura en el Anexo del presente documento.

2. *Se invita al ACE a tomar nota de la información contenida en el Anexo del presente documento.*

[Sigue el Anexo]

ANEXO

COMUNICACIÓN DE LA OFICINA DE PATENTES DEL REINO UNIDO AL COMITÉ
ASESOR DE LA OMPI SOBRE OBSERVANCIA

Introducción

1. El presente documento se presenta en la sesión del Comité Asesor de la OMPI sobre Observancia (28 a 30 de junio de 2004) con objeto de informar brevemente sobre los procesos civiles y penales en Inglaterra y el País de Gales¹, y sobre las disposiciones que rigen la toma de decisiones cuasijudiciales.
2. Incumbe a la Oficina de Patentes la coordinación de las políticas de propiedad intelectual (P.I.) en el Reino Unido, y una de nuestras prioridades es la observancia de los derechos de P.I.
3. A raíz del estudio realizado por el Departamento de Industria y Comercio en la esfera de la innovación, la Oficina de Patentes está formulando una estrategia nacional sobre delitos de P.I. Con ese fin ha establecido un grupo encargado del examen de los delitos que se producen en ese ámbito, grupo del que forman parte representantes de todas las instancias nacionales interesadas en los planos comercial y de la observancia; entre dichas instancias cabe destacar organismos locales de observancia como las autoridades encargadas de la defensa del consumidor y organismos que defienden los intereses comerciales de los titulares de marcas, así como los sectores creativos. Hemos iniciado la elaboración de un documento de estrategias y hemos previsto presentar un informe anual sobre los progresos realizados en la esfera de la observancia de la P.I.
4. Nos hemos encargado también de coordinar los aportes del Reino Unido a la directiva sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual recientemente aprobada, directiva que consideramos coherente en gran medida con las prácticas del Reino Unido en lo relativo a medidas como la protección de pruebas, los requerimientos provisionales, las medidas de subsanación, las indemnizaciones por daños y perjuicios y las costas judiciales. Ahora bien, tenemos previsto realizar las consultas que se consideren pertinentes a los fines de la aplicación² de dicha Directiva.
5. Para más información sobre las actividades que llevamos a cabo en la esfera de la observancia, cabe remitirse a la dirección <http://www.patent.gov.uk/about/enforcement/eu.htm>, en la que se ofrecen más detalles sobre la solución alternativa de controversias, mecanismo que tratamos de favorecer cada vez más frente a los procedimientos judiciales.

¹ El sistema judicial y el Derecho procesal difieren de los de Escocia y de Irlanda del Norte – véanse los párrafos 26 y 27.

² Dicha directiva debe entrar en vigor antes de abril de 2006.

Procesos civiles y cuestiones conexas

6. En Inglaterra y en el País de Gales, el Tribunal Superior tiene tres salas, a saber, la *Queens Bench Division*, la *Chancery Division* y la *Family Division*. La *Chancery Division* es competente en todas las demandas relacionadas con delitos de propiedad intelectual, aunque la *Queens Bench Division* conoce también de las demandas relacionadas con el derecho de autor y la información confidencial. Incumbe exclusivamente al Tribunal de Patentes, que forma parte de la *Chancery Division*, todo proceso incoado por infracción de patentes y diseños registrados.

7. El Tribunal de Patentes cuenta con una serie de jueces que se dedican exclusivamente a las acciones que en él se entablan y que tienen formación técnica, por lo que tiene amplia experiencia en Derecho de patentes y la competencia necesaria para ocuparse de casos que guardan relación con tecnologías complejas. Además, tiene la posibilidad de recurrir a asesores científicos a fin de que presten asistencia a los jueces.

8. El sistema judicial de los condados en Inglaterra y el País de Gales es el de una red de tribunales regionales que resuelven judicialmente demandas de menor importancia y más simples que las que tramita el Tribunal Superior de Justicia. En septiembre de 1990 se estableció un Tribunal de Patentes de Condado principalmente con objeto de ayudar a las empresas pequeñas y medianas en los litigios relacionados con patentes, diseños registrados y en otros casos relacionados con derechos similares. El Tribunal se estableció en virtud del Artículo 287 de la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes de 1988 y actualmente, no tiene plena competencia para dictar resoluciones en las acciones judiciales relacionadas con las marcas. Sin embargo, para finales del año 2004 se habrán efectuado los cambios necesarios que le permitan resolver plenamente esos casos.

9. Previa autorización, es posible interponer un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelación tanto desde el Tribunal Superior como desde el Tribunal de Patentes de Condado y los casos planteados ante el Tribunal de Apelación también pueden recurrirse, previa autorización, ante la Cámara de los Lores. El Tribunal de Justicia Europeo es la autoridad suprema en todo lo que concierne a la legislación comunitaria europea. Los casos se remiten al Tribunal de Justicia Europeo desde los tribunales nacionales de los Estados miembros con objeto de interpretar o verificar la validez de una disposición de la legislación comunitaria. En el cuadro *ECJ table* figuran detalles de casos actuales y pasados relacionados con la propiedad intelectual. (<http://www.patent.gov.uk/about/ippd/ecj/index.htm>)

10. En 1999 se modificaron las normas que rigen los litigios civiles tanto en los Tribunales Superiores como en los Tribunales de Condado de Inglaterra y el País de Gales. Estas modificaciones fueron el resultado de una revisión del derecho procesal civil efectuada por Lord Woolf. Las *Civil Procedure Rules (CPR)* o normas procesales se aplican a los procesos tanto en el Tribunal Superior como en los Tribunales de Condado. Su objetivo principal es permitir a los tribunales tramitar los casos en forma justa, garantizando que las partes estén en igualdad de condiciones, resolviendo los casos en forma rentable y teniendo debidamente en cuenta la complejidad de cada caso y la situación financiera de las partes.

11. Los casos relacionados con la propiedad intelectual se someten a una serie de normas específicas (Parte 63 de las CPR – http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/menus/rules.htm#part61). La Guía del Tribunal de Patentes (<http://www.courtservice.gov.uk/cms/7370.htm>) establece las normas y

procedimientos que se aplican a las demandas interpuestas ante el Tribunal de Patentes y el Tribunal de Patentes de Condado, y en 2003 se introdujo un nuevo “procedimiento simplificado”. En la sentencia que dictó en el caso *Merck & Co Inc* contra *Generics (UK) Limited* (véase <http://www.courtservice.gov.uk/judgmentsfiles/j2103/merck-v-guk.htm>), el Juez Laddie se refirió específicamente al “procedimiento simplificado”:

“En mi opinión, el hecho de que el Tribunal deba aplicar las normas con miras a gastar lo menos posible, resolver el caso en forma equitativa, garantizando su pronta resolución y de manera que se tenga en cuenta la necesidad de asignar recursos a otros casos demuestra que el Tribunal no debería permitir que las partes realicen el juicio dentro de una burbuja, dónde sólo se tengan en cuenta los deseos de las partes y de sus abogados. Cualquiera que tenga experiencia en pleitos sabe que los clientes (y a veces sus abogados) son tan porfiados con la parte contraria que su deseo de ganar los vuelve ciegos ante lo que realmente está en juego. Si bien las partes deben seguir con derecho a dar su opinión sobre la forma en que se lleva el caso, el control del proceso civil se rige por las normas procesales o *Civil Procedure Rules (CPR)*. Un caso que hubiera podido ser resuelto en un día y se resuelve en cuatro indica que no se han tenido debidamente en cuenta las limitaciones inherentes al objetivo principal. Lo que hay que saber es qué medidas se deben tomar para evitar que esto se repita”.

Decisiones cuasijudiciales de las autoridades administrativas

Patentes

12. En virtud de la Ley de Patentes de 1977, el Director de la Oficina de Patentes puede resolver la mayoría de los litigios relacionados con patentes. En muchos aspectos, las facultades del Director son similares a las de un juez en un tribunal. Los litigios más comunes que el Director debe resolver se relacionan con la titularidad, las licencias y las cuestiones técnicas. En nuestro folleto “*Deciding patent disputes in the Patent Office*” (Solución de controversias sobre patentes en la Oficina de Patentes) se describe en detalle el papel del Director en la solución de estas controversias (<http://www.patent.gov.uk/patent/info/deciding.pdf>).

13. En el proyecto de ley sobre patentes que actualmente está en estudio en el Parlamento del Reino Unido figuran las posibles modificaciones que se efectuarán en estas facultades. Al tiempo que propone cambios al Convenio sobre la Patente Europea, el proyecto de ley propone modificaciones que tienen por objeto facilitar la solución de controversias en materia de patentes y reducir así la probabilidad de que las partes tengan que entablar litigios costosos y duraderos.

14. El proyecto de ley permitirá a la Oficina de Patentes emitir opiniones no vinculantes sobre la validez o la infracción relacionada con una patente, ello con miras a permitir una rápida solución de las controversias. Es probable que el procedimiento sea un procedimiento sencillo que se deba efectuar por escrito, pero que siga permitiendo que ambas partes en el litigio puedan dar su opinión. La Parte que desee seguir con el litigio después de haber recibido una opinión de la Oficina podrá seguir haciéndolo bien ante el Director, bien ante los tribunales.

15. El proyecto de ley también modificará las disposiciones relacionadas con las amenazas injustificadas por infracción de patentes. Esto permitirá al titular de una patente debatir de buen fe con el posible o supuesto infractor sin miedo a que se le demande por amenazas.

Asimismo adaptará las normas de la Oficina aplicables al depósito de garantías para el pago de los costos de los procedimientos internos a las que aplican los tribunales para el pago de las costas judiciales y permitirá efectuar ciertos cambios en las medidas de subsanación previstas en los litigios relacionados con la titularidad.

Marcas

16. En nuestro folleto “*Opposing a trade mark*” (Impugnar una marca) (<http://www.patent.gov.uk/tm/info/oppoaiti.pdf>) figuran en detalle los procedimientos y opciones disponibles para impugnar una solicitud de marca en virtud de la Ley de Marcas de 1994. El 5 de mayo de 2004 entró en vigor un nuevo procedimiento simplificado de impugnación. Con ese procedimiento se introdujeron toda una serie de cambios detallados que permitirán tramitar más eficazmente las impugnaciones, en particular un período más largo de reflexión (12 meses) que permite a las partes negociar un acuerdo para la solución de la controversia. En la siguiente dirección pueden verse más detalles al respecto: <http://patent.gov.uk/about/notices/tribunal2.htm>.

Derecho de autor

17. La principal función del Tribunal es decidir, cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo, las condiciones de las licencias ofrecidas o los esquemas de concesión de licencias aplicadas por los órganos colectivos de concesión de licencias en el ámbito del derecho de autor y los derechos conexos. Cumple la tarea legal de establecer definitivamente los hechos de un caso y dictar una resolución que sea razonable a la luz de esos hechos. Sus resoluciones son apelables ante el Tribunal Supremo únicamente en relación con cuestiones de derecho. (Los recursos de apelación sobre una cuestión de derecho contra las resoluciones del Tribunal en Escocia se interponen ante el *Court of Session* (Tribunal Superior de Justicia))

18. Por lo general, si se deniega de manera injustificada una licencia o cuando se considere que las condiciones de concesión de una licencia son irrazonables, cualquier persona puede recurrir al Tribunal, que tiene competencia para entender en esas cuestiones. El Tribunal también está facultado a decidir algunas cuestiones que le remita el Secretario de Estado y otros asuntos, aunque no estén relacionados con sociedades de recaudación. Por ejemplo, podrá resolver controversias en materia de regalías pagaderas a los organismos de radiodifusión por quienes publican listas de programas televisivos.

19. La competencia del Tribunal está establecida en los Artículos 149, 205B y en el Anexo 6 de la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes de 1988, modificada por las Leyes de Radiodifusión de 1990 y 1996, los Reglamentos sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de 1996 y de 2003.

20. Otros ámbitos de competencia se desprenden del Anexo 17 de la Ley de Radiodifusión de 1990, las Reglas 25 y 35 del Reglamento sobre Vigencia del Derecho de Autor y los Derechos sobre Interpretación o Ejecución de 1995, las Reglas 16 y 17 del Reglamento sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de 1996 y la Regla 25 del Reglamento sobre Derecho de Autor y Derechos sobre las Bases de Datos de 1997. (Véanse mayores detalles en <http://www.patent.gov.uk/copy/tribunal/triabout.htm>.)

Procesos penales y enjuiciamiento

21. En Inglaterra y en el País de Gales, todos los procesos penales comienzan en los tribunales de primera instancia en lo penal, y los delitos del ámbito penal están clasificados en:

- delitos leves³; o
- delitos graves⁴; o
- “indistintos”⁵.

En el ámbito de las marcas y el derecho de autor, excluyendo los incumplimientos contractuales menores, la mayoría de los delitos penales pueden ser juzgados de manera indistinta.

22. El juicio penal comienza mediante una solicitud ante el Tribunal para que dicte un auto de comparecencia. Podrá solicitarse una orden de detención, pero en casos de propiedad intelectual no es lo habitual. Para los delitos leves, la acción prescribe en un plazo de seis meses a partir de la fecha de comisión del delito. No hay plazo de prescripción para los delitos que pueden ser juzgados de manera indistinta ni para los delitos graves.

23. El fundamento necesario de la acción penal es que el delito se haya cometido “con miras obtener una ganancia para sí o para un tercero, o con la intención de ocasionar una pérdida a un tercero”, realizando actos sin su consentimiento. La carga de la prueba corresponde a quien inicia la acción. En lo que atañe a las marcas, en el Artículo 92 se describen los delitos relativos a la utilización no autorizada y sus requisitos legales; las circunstancias eximentes del Artículo 92 fueron objeto de análisis en una decisión de la Cámara de los Lores (R. contra Johnstone [2003]). Los Lores sostuvieron que la carga de probar las circunstancias eximentes incumbe al acusado. Los funcionarios encargados de la protección del consumidor están obligados a hacer valer las disposiciones del Artículo 92 junto con las disposiciones de la Ley de Protección del Consumidor de 1968.

24. Las sanciones por los delitos del ámbito del derecho de autor y las marcas quedaron prácticamente armonizadas por la Ley de Derecho de Autor etc. y Marcas (delitos y observancia) de 2002.

25. También cabe señalar algunas facultades generales como las que tiene la policía en virtud de la Ley de Policía y Pruebas Incriminatorias de 1984 (PACE). Las penas previstas para los delitos del ámbito de las marcas y del derecho de autor ponen de manifiesto que, cuando ocasionan “un enriquecimiento importante o una pérdida financiera grave”, podrían ser considerados como “delitos muy graves” en los que la policía puede efectuar una

³ Un delito leve es un delito penal que se juzga mediante un juicio abreviado, en otras palabras, ante un juez de instrucción. Se considera delito leve la mayoría de los delitos penales menores, como el de amenazas y agresión, y el robo o hurto menor.

⁴ Un delito grave es un acto ilícito penal grave que debe ser juzgado por jurados ante un Tribunal de la Corona. Se considera delito grave la mayoría de los actos ilícitos del derecho común inglés como la violación, el homicidio y las lesiones graves.

⁵ Que pueden ser juzgados tanto por un juez de instrucción como por un Tribunal de la Corona con juez y jurado.

detención aun sin la orden correspondiente, previstos en el Artículo 116 de la PACE. En los Artículos 19 y 20 de la PACE figura además la oportunidad de confiscar la prueba en los casos en que la naturaleza de la infracción sea compleja o su alcance importante; por ejemplo, la prueba constituida por mensajes de correo electrónico almacenados en un disco duro.

Escocia e Irlanda del Norte

26. Si bien el Reino Unido es un Estado único con legislación sobre propiedad intelectual que se aplica de igual modo en Inglaterra y en el País de Gales, en Escocia y en Irlanda del Norte, en estos dos últimos están en vigor sistemas jurídicos independientes. Las diferencias se originan en tradiciones jurídicas distintas. En Escocia, por lo general, las controversias en materia de propiedad intelectual se plantean ante el *Court of Sessions* (un equivalente aproximado de Tribunal Superior inglés) compuesto por dos jueces que se ocupan también de otras tareas y pueden no estar disponibles para entender en un caso de propiedad intelectual. El *sheriff court* es el tribunal de primera instancia en lo civil y penal, hay 49 distritos de esta clase que forman parte a su vez de seis jurisdicciones. Otros detalles acerca de las normas procesales aplicadas en los tribunales escoceses se encontrarán en <http://www.scotcourts.gov.uk/index1.asp>.

27. En muchos aspectos, el sistema jurídico de Irlanda del Norte es muy similar al de Inglaterra y el País de Gales, pero cuenta con su propio sistema judicial y sus propias normas procesales. En Escocia y en Irlanda del Norte no existen tribunales especializados en propiedad intelectual.

La Oficina de Patentes
Junio de 2004

[Fin del Anexo y del documento]