

# Capítulo 9

## Reino Unido

Autores:

Magistrado Colin Birss, Andrew Bowler, Brian Cordery, Anna Edwards-Stuart, Alice Hart, Roisin Higgins (abogado de la Corona), Morag Macdonald, magistrada Denise McBride y Michael Tappin (abogado de la Corona)

## 9.1 Descripción general del sistema de patentes

### 9.1.1 Evolución del sistema de patentes

#### 9.1.1.1 Características del sistema

Algunas de las características de los litigios en materia de patentes en el Reino Unido son las siguientes:

- Los litigios se resuelven de conformidad con el sistema del *common law*, es decir, se celebra una vista pública ante un juez especialista en la que se presentan los alegatos de forma oral o por escrito, se interroga a los testigos y se revelan los documentos pertinentes con la finalidad de emitir una sentencia completamente fundamentada.
- Se aplica el código procesal, que tiene el objetivo primordial de hacer justicia a un costo proporcionado. De la administración procesal de la causa se encargan jueces de la misma reserva que los jueces que conocerán de la causa en la audiencia. En ocasiones se recurre a sistemas de administración de expedientes. Los tribunales tratan de llevar las controversias a juicio en un plazo de 12 meses, de ser posible.
- Las partes pueden aportar pruebas periciales e interrogar a los peritos de la parte contraria.
- Por lo general, las cuestiones relativas a la validez y a la infracción de patentes se dirimen conjunta y simultáneamente ante el mismo tribunal. Es posible la bifurcación de los procesos, si procede, pero no es frecuente.
- El Reino Unido cuenta con un amplio conjunto de juristas especialistas con experiencia, la mayor parte con formación científica.
- Se tiende a simplificar las causas, teniendo en cuenta su cuantía e importancia, para centrarse únicamente en aquello que es necesario y proporcionado para resolverlas de manera justa.
- Existen tribunales y procedimientos específicos para dirimir las causas de menor cuantía o aquellas que pueden tramitarse más rápidamente, a saber, el Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual (IPEC) y el régimen de audiencias breves (*Shorter Trials Scheme*).
- Los tribunales tienen la potestad y la voluntad de adoptar vías de reparación (provisionales y definitivas) para adaptarse a las circunstancias de cada causa.
- La parte vencida debe soportar una proporción considerable de los costos (es decir, las costas procesales) en que ha incurrido la parte vencedora.
- Los recursos de apelación, si se permiten, se presentan ante la segunda instancia (Tribunal de Apelación) y la tercera instancia (Tribunal Supremo). Estos tribunales superiores también están formados por jueces con experiencia en causas de patentes. Por lo general, en fase de apelación no se admiten hechos ni pruebas nuevos.

#### 9.1.1.2 Fuentes de Derecho

La principal fuente legal del Derecho de patentes en el Reino Unido es la Ley de Patentes de 1977 (en adelante, denominada “la Ley”), que es aplicable tanto a las patentes emitidas por la Oficina de Propiedad Intelectual (UKIPO) de este país como a las patentes europeas concedidas por la Oficina Europea de Patentes (OEP).<sup>1</sup> Ahora bien, también se recoge Derecho sustantivo en otros instrumentos legislativos.<sup>2</sup> El Derecho sustantivo relativo a los certificados complementarios de protección figura en los reglamentos aplicables de la Unión Europea,<sup>3</sup> modificados por el Reino Unido tras su retirada de la Unión Europea<sup>4</sup> en el artículo 128B y el apéndice 4A de la Ley.

El Reino Unido se divide en tres jurisdicciones, a saber, Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte. La distribución de los procesos entre estas jurisdicciones está regida por el apéndice 4 de la Ley de Jurisdicción y Decisiones Judiciales en materia Civil de 1982. La norma básica es que las demandas contra las personas domiciliadas en una parte determinada del Reino Unido deben presentarse ante los tribunales de esa región.<sup>5</sup> Sin embargo, es posible demandarlas por

1 La Ley se ha modificado varias veces desde su aprobación. El texto de la Ley puede consultarse en [www.legislation.gov.uk](http://www.legislation.gov.uk) (cabe señalar que es posible que las modificaciones recientes a la Ley no se hayan incorporado al texto publicado en dicho sitio web). La UKIPO elabora periódicamente una versión consolidada de la Ley, de carácter no oficial, en la que figuran las modificaciones. Puede consultarse esa versión en [www.gov.uk/government/publications/the-patents-act-1977](http://www.gov.uk/government/publications/the-patents-act-1977).

2 Por ejemplo, el Reglamento de Propiedad Intelectual (observancia, etc.) de 2006, SI 2006/1028.

3 Reglamento (CE) 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, DO N.º L 152, pág. 1 (medicamentos); Reglamento (CE) N.º 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios (Diario Oficial de la UE L 198, DO N.º L 198, pág. 30 (productos fitosanitarios)).

4 Reglamento sobre Patentes (Modificación) (Salida de la UE), de 2019, SI 2019/801, puntos 6 y 8.

5 Ley de Jurisdicción y Decisiones Judiciales en materia Civil de 1982, apéndice 4, párr. 1.

infracción de patente ante los tribunales del territorio del Reino Unido donde se cometió la infracción.<sup>6</sup> También se puede presentar la demanda ante los tribunales de otra región del Reino Unido cuando se trate de un grupo de demandados en el que haya uno domiciliado en esa otra región y las pretensiones “estén tan relacionadas entre sí que es conveniente juzgarlas y dirimir las conjuntamente para evitar el riesgo de emitir sentencias contradictorias en procedimientos separados”.<sup>7</sup> La mayor parte de las causas de patentes en el Reino Unido tiene lugar en Inglaterra y Gales, en comparación con Escocia o Irlanda del Norte, por lo que el presente capítulo se centra en el procedimiento judicial de Inglaterra y Gales.

En Inglaterra y Gales, la primera fuente de Derecho procesal es el Reglamento de Procedimiento Civil (CPR),<sup>8</sup> que consiste en un conjunto de normas procesales y directrices prácticas asociadas que rigen los procedimientos en los tribunales que conocen de las causas de patentes. El CPR contiene una norma concreta (parte 63) y una directriz práctica asociada (directriz práctica 63) relativas a los litigios en materia de patentes. Estas disposiciones regulan algunas cuestiones específicas relativas a los litigios de patentes y en ellas se indica que algunas de las normas generales del CPR se modifican cuando se trata de causas de patentes. En la directriz práctica 63 también se señalan las diferencias procesales entre los procedimientos del Tribunal de Patentes y el IPEC. Además, en la *Guía Judicial de Patentes*<sup>9</sup> se ofrece orientación sobre la tramitación del procedimiento en el Tribunal de Patentes, mientras que en la *Guía del Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual (Guía del IPEC)* figuran orientaciones similares en relación con este tribunal.<sup>10</sup>

En Escocia e Irlanda del Norte están vigentes unas normas procesales diferentes, que se resumen en las secciones 9.3.1.4 y 9.3.1.5 respectivamente. Algunos procedimientos de patentes pueden iniciarse ante la Intendencia General de Patentes, Diseños y Marcas (“la Intendencia”, que es la dirección de la UKIPO), como se describe en la sección 9.2. Estos procedimientos se rigen por el Reglamento de Patentes de 2007.<sup>11</sup>

Las disposiciones legislativas mencionadas (tanto las sustantivas como las procesales) se han interpretado en numerosas sentencias de tribunales de primera instancia y de apelación del Reino Unido.<sup>12</sup> Los tribunales del Reino Unido funcionan de acuerdo con un sistema de precedentes (*stare decisis*), es decir, los tribunales de primera instancia están obligados a seguir los fundamentos de las decisiones o *ratio decidendi* (el razonamiento necesario para justificar la decisión) de los tribunales de apelación. El Tribunal Superior (que en Inglaterra y Gales comprende el Tribunal de Patentes y el IPEC) solo puede separarse de los fundamentos de una decisión de uno de los miembros del Tribunal Superior si tiene el convencimiento de que no son adecuados. Además, el Tribunal de Apelación<sup>13</sup> tiene la obligación (salvo en determinadas circunstancias) de seguir los fundamentos de sus decisiones anteriores, así como de las decisiones anteriores del Tribunal Supremo o su predecesor, la Cámara de los Lores. El Tribunal Supremo solamente puede apartarse de sus decisiones anteriores (o las de la Cámara de los Lores) “si parece ser lo correcto”.<sup>14</sup>

6 Ley de Jurisdicción y Decisiones Judiciales en materia Civil de 1982, apéndice 4, párr. 3.c).

7 Ley de Jurisdicción y Decisiones Judiciales en materia Civil de 1982, apéndice 4, párr. 5.a).

8 Puede consultarse en el sitio web [www.gov.uk/guidance/the-civil-procedure-rules](http://www.gov.uk/guidance/the-civil-procedure-rules).

9 Véase Poder Judicial, *Guía del Tribunal de Patentes* (febrero de 2022), [www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/06/Patents-Court-Guide-Feb-2022.pdf](http://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/06/Patents-Court-Guide-Feb-2022.pdf). Debe leerse conjuntamente con Servicio de Juzgados y Tribunales de Su Majestad, *Guía de la Cancillería* (2022), <https://www.judiciary.uk/courts-and-tribunals/business-and-property-courts/chancery-division/litigating-in-the-chancery-division/the-chancery-guide/>.

10 Véase Servicio de Juzgados y Tribunales de Su Majestad, *Guía del Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual* (octubre de 2022), [www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/11/IPEC\\_Guide\\_revised\\_2022-1.pdf](http://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/11/IPEC_Guide_revised_2022-1.pdf).

11 SI 2007/3291. En particular, las partes 7 y 8.

12 La mayor parte de las sentencias emitidas en los últimos decenios pueden consultarse en el sitio web del Instituto Británico e Irlandés de Información Jurídica (BAILII), [www.bailii.org](http://www.bailii.org), así como en el buscador de jurisprudencia (*Find case law*) del Archivo Nacional, disponible en <https://caselaw.nationalarchives.gov.uk>. En Inglaterra y Gales, desde 2000 aproximadamente, las sentencias se citan con un formato determinado. El formato de las sentencias del Tribunal Superior es [año] EWHC [primera página de la referencia]; el de las sentencias del Tribunal de Apelación, [año] EWCA (Civ.) [primera página de la referencia]; y el de las sentencias de la Cámara de los Lores y el Tribunal Supremo, [año] UKHL/UKSC [primera página de la referencia]. En el presente capítulo se utilizan principalmente estos formatos de citas. También se hace referencia a algunas sentencias, con notas, en las revistas *Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases* (RPC) y *Fleet Street Reports* (FSR). Cuando se trate de causas anteriores a 2000, se cita la RPC o la FSR. Algunas de las causas más antiguas no están disponibles en el sitio web del BAILII y solo pueden consultarse en la RPC o la FSR.

13 En Inglaterra y Gales y en Irlanda del Norte. En Escocia, la Sala Primera del Tribunal Superior de Justicia (*Court of Session*).

14 Véase la declaración práctica de la Cámara de los Lores de 26 de julio de 1966, que sigue siendo aplicable al Tribunal Supremo. *Austin v. London Borough of Southwark* [2010] UKSC 28, [24] y [25]. Se aplica el mismo criterio cuando el Tribunal Supremo se aparte de la jurisprudencia anterior de la Unión Europea. Ley de 2018 sobre la Retirada de la Unión Europea, art. 6.4 y 6.5.

### 9.1.1.3 La relación con el Convenio sobre la Patente Europea y con la Oficina Europea de Patentes

Se entiende que la Ley debe cumplir las obligaciones del Reino Unido en virtud del Convenio sobre la Patente Europea (CPE). En el artículo 130.7 se establece que determinadas disposiciones de la Ley —como las relativas a la patentabilidad, el contenido de las solicitudes de patente, la infracción, la invalidez y la definición del concepto de invención—<sup>15</sup> “están formuladas de manera que, en la medida de lo posible, tengan los mismos efectos en el Reino Unido que las disposiciones correspondientes” del CPE, el Convenio sobre la patente comunitaria y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

El Tribunal Supremo ha establecido que, si bien los tribunales británicos “no están obligados a aplicar la jurisprudencia de [la OEP], normalmente deberían seguirla (en particular, las decisiones de la Alta Cámara de Recursos) para interpretar el CPE en aras de la uniformidad, especialmente cuando se trata de cuestiones de principios”.<sup>16</sup> Para promover esa uniformidad, el Tribunal de Apelación ha reconocido una excepción a la norma general que lo vincula a los fundamentos de sus decisiones anteriores que es aplicable cuando “se estime que las Cámaras de Recursos de la OEP han establecido una postura consolidada en materia de Derecho de patentes europeo que es incoherente con la decisión anterior”.<sup>17</sup> Sin embargo, los tribunales del Reino Unido no están obligados a seguir la jurisprudencia consolidada de las Cámaras de Recursos de la OEP: “En el caso improbable de que se tenga el convencimiento de que el comodoro está llevando la flota hacia las rocas, se puede desviar el rumbo”.<sup>18</sup>

Además, los tribunales británicos no se consideran obligados a seguir el razonamiento de las Cámaras de Recursos de la OEP en ninguna decisión en particular; pueden considerar que en esa decisión se interpreta la ley en un sentido inadecuado o se aplica de manera errónea la jurisprudencia anterior de la OEP.<sup>19</sup> Además, en un caso concreto, los tribunales del Reino Unido pueden llegar a conclusiones distintas de las alcanzadas en un procedimiento de oposición ante la OEP respecto de la misma patente, “porque cuentan con pruebas o argumentos diferentes, porque analizan de forma distinta los mismos argumentos contrapuestos y las mismas pruebas factuales o periciales o, especialmente en situaciones dudosas, porque se pronuncian de manera distinta sobre un mismo dictamen pericial y las mismas pruebas periciales y factuales”.<sup>20</sup>

El procedimiento relativo a la validez o la infracción de una patente europea para la que se ha designado al Reino Unido puede tramitarse en paralelo al procedimiento de oposición ante la OEP relativo a la patente europea, si bien ambos procedimientos generalmente no guardan relación entre sí. Si una decisión firme emitida en un procedimiento de oposición ante la OEP tiene como consecuencia la revocación o modificación de una patente, dicha decisión afectará de manera automática a la designación del Reino Unido respecto de la patente. En consecuencia, la existencia de un procedimiento de oposición paralelo ante la OEP puede afectar a la base sobre la que se fundamentan o se han fundamentado los procedimientos en el Reino Unido. Si se ha emitido un mandamiento judicial en el Reino Unido sobre la base de reivindicaciones que posteriormente se consideran inválidas, dicho mandamiento será revocado; si se restringe el alcance de las reivindicaciones, se adaptará en consecuencia. Si se ordena una evaluación de la reparación económica basada en la infracción de reivindicaciones que después se revocan o se restringen en un procedimiento de oposición ante la OEP, la parte declarada infractora puede alegar la revocación o modificación posterior para contestar a la demanda de reparación financiera, si bien resulta dudoso que se pueda recuperar una cantidad ya desembolsada.<sup>21</sup>

La posibilidad de que la decisión firme del procedimiento de oposición ante la OEP afecte al litigio en el Reino Unido es un argumento para suspender el procedimiento británico hasta que concluya ese procedimiento ante la OEP. Sin embargo, en muchas ocasiones, los procedimientos de oposición ante la OEP tardan en resolverse, y suspender un procedimiento en el Reino Unido que se inició al mismo tiempo que el de la OEP puede tener como consecuencia que se deniegue una reparación al titular de la patente y se niegue a las partes cualquier grado de seguridad

15 Artículos 1 a 6, 14.3), 14.5), 60, 72.1) y 72.2) y 125) de la Ley, respectivamente.

16 *Actavis Group PTC EHF c. Icos Corp.* [2019] UKSC 15, [56].

17 *Actavis U.K. Ltd c. Merck & Co., Inc.* [2008] EWCA Civ 444, [85] a [107].

18 *Actavis U.K. Ltd.* [2008] EWCA Civ 444.

19 *Human Genome Sciences, Inc. c. Eli Lilly & Co.* [2011] UKSC 51, [87].

20 *Human Genome Sciences* [2011] UKSC 51, [85].

21 *Virgin Atlantic Airways Ltd c. Zodiac Seats U.K. Ltd* [2013] UKSC 46, [35] y [36].

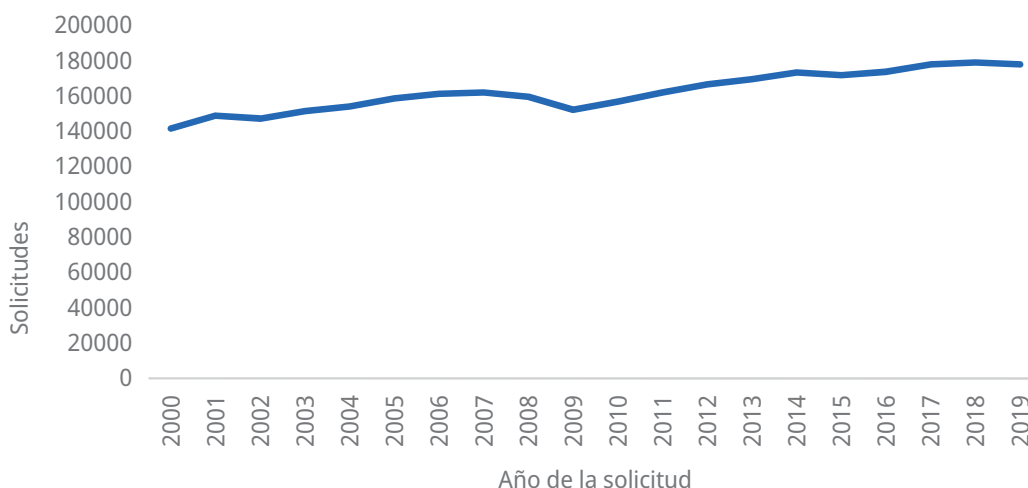
comercial durante muchos años. Por lo tanto, al pronunciarse sobre las solicitudes de suspensión de los procedimientos en el Reino Unido, los tribunales británicos tratan de alcanzar un equilibrio justo entre las partes respecto de todas las circunstancias relevantes en el caso concreto, entre ellos, factores como los siguientes:

- el riesgo de que el titular de la patente pueda obtener una compensación económica que no podría reembolsarse si se revocara la patente en un procedimiento posterior ante la OEP (este factor puede mitigarse mediante un compromiso adecuado de reembolso);
- la posibilidad de que en el procedimiento del Reino Unido se obtenga una cierta seguridad comercial en una fecha considerablemente más temprana que en el de la OEP;
- la posibilidad de que resolver el procedimiento nacional promueva que se alcance un acuerdo;
- el tiempo que lleve concluir los procedimientos en el Reino Unido y ante la OEP (lo cual puede influir en el perjuicio de las partes por la demora);
- el interés público en eliminar la incertidumbre acerca de la validez de la patente; y
- el riesgo de incurrir en costos innecesarios derivados del procedimiento en el Reino Unido.<sup>22</sup>

### 9.1.2 Evolución de las solicitudes de patente

En la figura 9.1 se muestra el número total de solicitudes de patente —solicitudes por vía directa, entrada en la fase nacional del sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) o designación del Reino Unido en patentes europeas— presentadas en el Reino Unido entre 2000 y 2019.

**Figura 9.1 Solicitudes de patente presentadas en el Reino Unido entre 2000 y 2019**



Fuente: Centro de datos estadísticos de la OMPI sobre PI, disponible en [www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent](http://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent) y base PATSTAT de la OEP, disponible en [www.epo.org/searching-for-patents/business/patstat.html](http://www.epo.org/searching-for-patents/business/patstat.html)

## 9.2 La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido y la Intendencia General de Patentes, Diseños y Marcas

La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) es el organismo público encargado de todos los derechos de propiedad intelectual, entre ellos, las patentes.

Como se ha señalado, la persona a la cabeza de la Intendencia es la encargada de la dirección de la UKIPO. Además de examinar las solicitudes y conceder patentes, la Intendencia tiene competencia para atender y resolver:

- las solicitudes de revocación de patentes;<sup>23</sup>

<sup>22</sup> *IPCom GmbH & Co. KG c. HTC Europe Co. Ltd* [2013] EWCA Civ 1496, [68].

<sup>23</sup> Ley de Patentes de 1977, art. 72.1; también las solicitudes de declaración de invalidez de los certificados complementarios de protección.

- las solicitudes de declaración de no infracción;<sup>24</sup>
- las demandas por infracción, con el consentimiento de las partes;<sup>25</sup>
- las referencias relativas al derecho a obtener una patente;<sup>26</sup>
- las solicitudes de compensación presentadas por empleados;<sup>27</sup> y
- las solicitudes relativas a la concesión de licencias sobre los derechos y a las licencias obligatorias.<sup>28</sup>

En estos procedimientos, la Intendencia debe tratar de satisfacer el mismo objetivo primordial —resolver la causa de manera justa— que rige los procedimientos judiciales.<sup>29</sup> El Reglamento de Patentes de 2007 establece un código procesal relativo a cuestiones como los argumentos de las partes, la presentación de pruebas, la administración de causas y las audiencias.<sup>30</sup> Las decisiones de la Intendencia sobre estas cuestiones pueden recurrirse directamente ante el Tribunal de Patentes.<sup>31</sup> Según el sitio web de la UKIPO, en 2020 y 2021 la Intendencia emitió únicamente dos decisiones en controversias relativas a los ámbitos mencionados.

La Intendencia también funciona como un sistema de consulta, puesto que cualquier persona puede pedirle que emita un dictamen no vinculante sobre cualquiera de las cuestiones siguientes:

- si un acto concreto constituye o constituiría una infracción de patente;
- si, o en qué medida, es patentable una invención a la que se ha concedido una patente;
- si una patente es insuficiente;
- si una patente divulga materia que no figuraba en la solicitud correspondiente o si una modificación ha ampliado la protección; y
- si un certificado complementario de protección es inválido.<sup>32</sup>

En el Reglamento de Patentes de 2007, donde se especifica el procedimiento que debe seguirse si se pide un dictamen, se permiten las observaciones de terceros y una revisión del dictamen de la Intendencia previa petición.<sup>33</sup> De acuerdo con el sitio web de la UKIPO, en 2020 se recibieron 26 peticiones de dictamen y en 2021, 24 peticiones. Todas ellas, menos una, llevaron a la emisión de un dictamen.

## 9.3 Instituciones judiciales

### 9.3.1 Estructura de la administración judicial

En la figura 9.2 se muestra un esquema de la estructura de la administración judicial en el Reino Unido.

#### 9.3.1.1 Los tribunales y jueces civiles en Inglaterra y Gales

La jurisdicción de Inglaterra y Gales cuenta con dos tribunales civiles de primera instancia, a saber, un conjunto de juzgados locales situados en los pueblos grandes y las ciudades de toda la jurisdicción y un Tribunal Superior, cuya sede principal está en Londres y cuenta con juzgados de distrito en las principales ciudades. En el Tribunal Superior se dirimen las causas de mayor cuantía e importancia.

En todos los tribunales civiles de primera instancia, los juicios se celebran ante un único juez, que determina los hechos y se pronuncia sobre las cuestiones de Derecho. De la administración de las causas también se ocupa un único juez. En algunos tribunales, los juicios se celebran ante jueces de distinto grado que aquellos que conocen de la causa; en otros, los jueces que conocen de la

24 Ley de Patentes de 1977, art. 71.

25 Ley de Patentes de 1977, art. 61.3.

26 Ley de Patentes de 1977, art. 8 (derecho a obtener una patente en el Reino Unido, antes de la concesión); Ley de Patentes de 1977, art. 12 (derecho a obtener una patente extranjera, antes de la concesión); Ley de Patentes de 1977, art. 37 (derecho a obtener una patente en el Reino Unido, después de la concesión).

27 Ley de Patentes de 1977, art. 40.

28 Ley de Patentes de 1977, arts. 46 a 48.

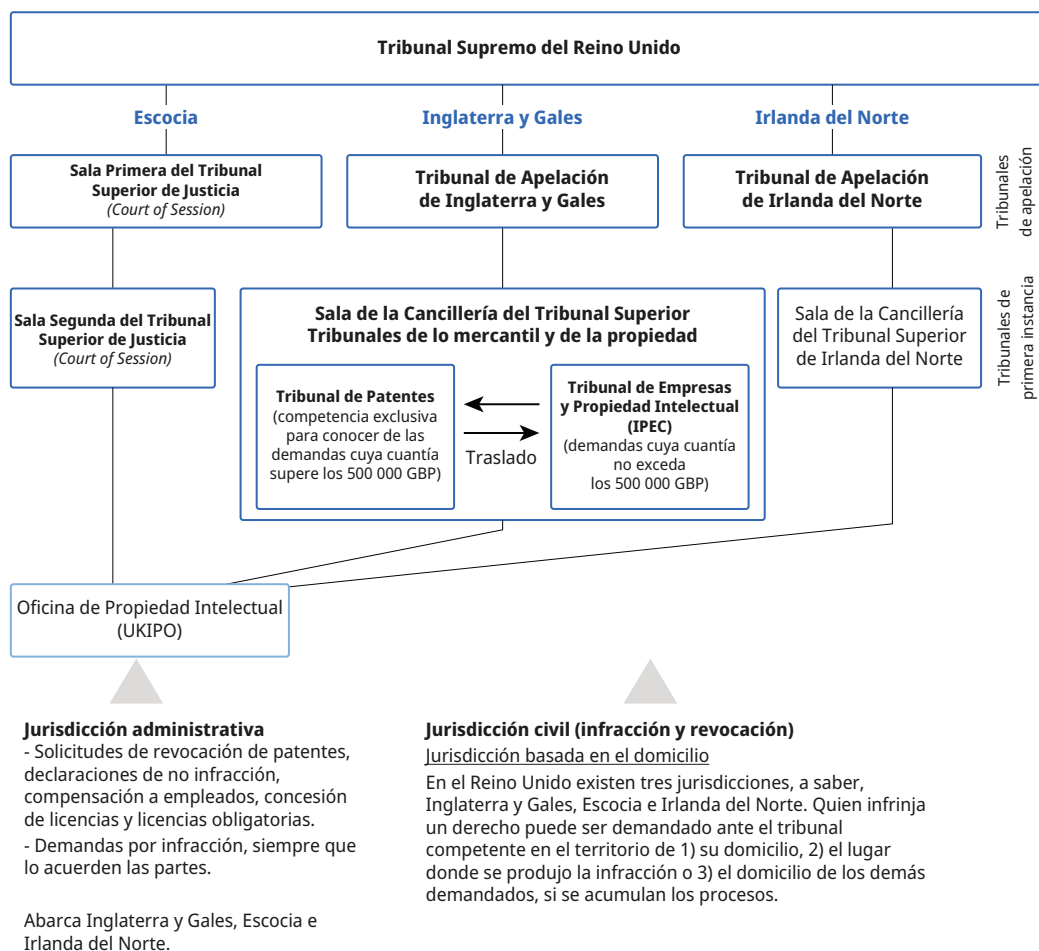
29 Reglamento de Patentes de 2007, regla 74.

30 Reglamento de Patentes de 2007, reglas 76 a 87.

31 Ley de Patentes de 1977, art. 97.1. Si se desea recurrir la decisión de este tribunal, es necesario obtener una autorización, que solo se concede en determinadas circunstancias. Ley de Patentes de 1977, art. 97.3.

32 Ley de Patentes de 1977, art. 74A; Reglamento de Patentes de 2007, regla 93.6.

33 Reglamento de Patentes de 2007, reglas 94 a 100.

**Figura 9.2 La estructura de la administración judicial en el Reino Unido**

causa también se encargan de su administración procesal. Todas las causas de patentes se dirimen ante tribunales de este segundo tipo.

Los recursos se presentan ante el tribunal de la instancia inmediatamente superior. Los recursos a las decisiones del Tribunal Superior se presentan ante el Tribunal de Apelación, que está compuesto por tres jueces. Los recursos a las decisiones del Tribunal de Apelación se presentan ante el Tribunal Supremo del Reino Unido.

Los jueces se designan a partir de listas de abogados cualificados que han ejercido la profesión durante un período considerable. Cuando los abogados son designados jueces “asalariados” a tiempo completo, abandonan el ejercicio de la abogacía. También es posible que un abogado sea juez suplente a tiempo parcial, remunerado mediante honorarios, mientras sigue ejerciendo la abogacía. Actualmente, pueden designarse jueces suplentes para un tiempo limitado, lo que permite a los abogados probar la experiencia de ejercer la judicatura y decidir si desean presentarse a un puesto a tiempo completo. Los jueces a tiempo completo se seleccionan únicamente de una lista de abogados que han ejercido como suplentes.

La formación judicial se imparte en la Escuela de la Magistratura (Judicial College).

### 9.3.1.2 El Tribunal de Patentes

El Tribunal de Patentes forma parte de la Sala de la Cancillería del Tribunal Superior y actualmente pertenece a los tribunales de lo mercantil y de la propiedad de Inglaterra y Gales. Conoce de la mayor parte de las causas de patentes en el Reino Unido. En Inglaterra y Gales, tiene competencia exclusiva para resolver las causas de patentes<sup>34</sup> cuya cuantía supere

<sup>34</sup> También tiene competencia exclusiva para conocer de las causas sobre diseños registrados. Véase el CPR, art. 63.2. Las demandas relativas a las marcas registradas, al derecho de autor, a los derechos de diseño no registrados, a la



los 500 000 GBP y competencia compartida con el IPEC en las causas cuya cuantía esté entre los 50 000 GBP y los 500 000 GBP (o más, si así lo acuerdan las partes).<sup>35</sup>

Todos los jueces principales del Tribunal de Patentes cuentan con una amplia experiencia en litigios de patentes. Antes de su nombramiento judicial, los jueces principales de este tribunal, el Sr. Meade y el Sr. Mellor, ejercieron la abogacía durante 30 años y defendieron causas relativas a una amplia variedad de tecnologías. Cuentan con el apoyo de entre cinco y ocho jueces de la Sala de la Cancillería que pueden conocer de causas de patentes, del juez presidente del IPEC (que actualmente es el Sr. Hacon) y de una serie de jueces suplentes del Tribunal Superior (abogados litigantes y asesores con experiencia que han sido nombrados jueces a tiempo parcial).<sup>36</sup>

El Tribunal de Patentes tiene un sistema de valoración de la dificultad técnica de las causas en una escala del uno al cinco, donde el cinco representa las causas más complejas desde el punto de vista técnico. Solo el juez Meade, el juez Mellor y el magistrado Hacon —o jueces suplentes del Tribunal Superior con la cualificación adecuada— pueden dirimir causas con una complejidad técnica de escala cuatro o cinco. Cualquier juez del Tribunal de Patentes puede encargarse del enjuiciamiento de causas de menor complejidad técnica y de las solicitudes de medidas provisionales.

De conformidad con el artículo 70.3 de la Ley sobre los Tribunales Superiores de 1981, el Tribunal de Patentes tiene discrecionalidad para nombrar a asesores científicos, cuya función es ayudar al tribunal a comprender la tecnología y las pruebas periciales, no a adoptar una decisión sobre la controversia.<sup>37</sup> En la mayor parte de los casos, los jueces del Tribunal de Patentes no recurren a asesores científicos, puesto que no suele ser necesario habida cuenta de su experiencia y de que cuentan con la asistencia de los peritos aportados por las partes. Sin embargo, en ocasiones se nombran asesores científicos para que presten apoyo a los jueces de sala,<sup>38</sup> al Tribunal de Apelación y al Tribunal Supremo (o su predecesor, la Cámara de los Lores).<sup>39</sup>

En Inglaterra, se distingue entre los abogados litigantes (*barristers*) y los asesores (*solicitors*). Por lo general, quienes representan a las partes ante el Tribunal de Patentes son abogados litigantes especializados en patentes, que siguen las instrucciones de abogados asesores con la misma especialización. El colegio de abogados especializados en propiedad intelectual (Intellectual Property Bar Association, IPBA) de Inglaterra y Gales cuenta con 119 miembros, muchos de los cuales ejercen con mucha frecuencia en el Tribunal de Patentes. La asociación de abogados de propiedad intelectual (Intellectual Property Lawyers' Association, IPLA) tiene cerca de 60 miembros y representa principalmente a abogados asesores que ejercen en el ámbito del Derecho de propiedad intelectual en Inglaterra y Gales. Un número considerable de ellos tiene experiencia en litigios de patentes y algunos de ellos tienen el derecho de actuar ante Tribunal de Patentes en calidad de *solicitor advocates*. Los abogados de patentes (*patent attorneys*) también pueden representar a las partes, ya sea como asesores de los abogados litigantes o en el ejercicio de su derecho de actuar en juicio.

Las partes que sean personas físicas también pueden representarse a sí mismas, y las empresas u otras personas jurídicas pueden estar representadas por un empleado, siempre que este tenga la autorización de la empresa y el permiso del tribunal.<sup>40</sup>

El Tribunal de Patentes, como el resto del Tribunal Superior, funciona con el “objetivo primordial” establecido en el CPR, a saber, “permitir al tribunal dirimir las causas de manera justa y con un costo proporcionado”.<sup>41</sup> En el CPR se explica así:

usurpación de marca y a varios otros derechos de propiedad intelectual pueden presentarse ante la Sala de la Cancillería o el IPEC. Véase el CPR, regla 63.13 y directriz práctica 63, párr. 16.1.

35 CPR regla 63.17A.

36 La información de este párrafo corresponde a octubre de 2022. La lista oficial de los jueces del Tribunal de Patentes puede consultarse en [www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/high-court/courts-of-the-chancery-division/patents-court/judges/](http://www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/high-court/courts-of-the-chancery-division/patents-court/judges/) y la del IPEC, en [www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/high-court/courts-of-the-chancery-division/intellectual-property-enterprise-court/judges/](http://www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/high-court/courts-of-the-chancery-division/intellectual-property-enterprise-court/judges/).

37 *Halliburton Energy Services Inc. c. Smith International (North Sea) Ltd.* [2006] EWCA Civ 1599; véase también *Halliburton c. Smith* [2006] EWCA Civ 1715, [5] a [7].

38 Véase, por ejemplo, *Genentech Inc. c. The Wellcome Foundation Ltd.* [1989], RPC núm. 147; *Chiron Corp. c. Murex Diagnostics Ltd.* [1996] RPC núm. 535.

39 Véase, por ejemplo, *Biogen Inc. c. Medeva plc* [1995] RPC núm. 25 (CA); [1997] RPC núm. 1 (HL); *Kirin-Amgen Inc. c. Hoechst Marion Roussel Ltd.* [2004] UKHL 46; *Halliburton Energy Services Inc. c. Smith International (North Sea) Ltd.* [2006] EWCA Civ 1715.

40 CPR, regla 39.6.

41 CPR, regla 1.1(1).



Dirimir las causas de manera justa y con un costo proporcionado consiste en lo siguiente, en la medida de lo posible:

- a) asegurarse de que las partes estén en igualdad de condiciones y puedan participar plenamente en el procedimiento y de que las partes y los testigos puedan aportar las mejores pruebas;
- b) ahorrar gastos;
- c) dirimir la causa de manera proporcionada en cuanto a:
  - i) la cuantía pecuniaria de la demanda;
  - ii) la importancia del asunto;
  - iii) la complejidad del asunto que se juzgue; y
  - iv) la situación patrimonial de cada una de las partes;
- d) velar por que la causa sea juzgada de modo expeditivo y justo;
- e) asignar a la causa la proporción apropiada de los medios con que cuente el juzgado, sin que ello merme los medios que se deban destinar a las demás demandas; y
- f) hacer cumplir las normas, las directrices prácticas y las órdenes.<sup>42</sup>

Este objetivo primordial ha impulsado muchos avances en la administración de causas del Tribunal de Patentes y, de manera más general, del Tribunal Superior, con la finalidad de simplificar la tramitación de los litigios de patentes y, al mismo tiempo, mantener las características centrales del sistema que permiten un estudio exhaustivo y adecuado de los argumentos de las partes. Estos avances se analizan con mayor detalle más adelante en este capítulo, pero algunos ejemplos son los siguientes:

- ofrecer a las partes acusadas de infracción la opción de presentar una descripción integral y precisa del producto o proceso que supuestamente se ha infringido, en lugar de exigirles la revelación de documentos;<sup>43</sup>
- limitar la revelación de documentos internos que puedan considerarse indicativos de la evidencia o la insuficiencia de la patente en asuntos en los que dicha revelación sea necesaria para dirimir la causa de manera justa y proporcionada;<sup>44</sup>
- establecer un procedimiento simplificado (sin revelación de documentos ni experimentos, con interrogatorios sobre pruebas escritas únicamente en relación con los puntos en los que sea necesario)<sup>45</sup> y el régimen de audiencias breves (el juicio debe concluirse en cuatro días, la revelación de documentos está sujeta a restricciones y las pruebas y los interrogatorios se limitan a las cuestiones señaladas);<sup>46</sup> y
- acelerar la tramitación de causas cuando proceda<sup>47</sup> y, en general, tratar de llevar los asuntos a juicio en un plazo de 12 meses, cuando sea posible.<sup>48</sup>

Las decisiones del Tribunal de Patentes no pueden recurrirse directamente. Las partes que deseen recurrir una resolución deben solicitar y obtener un permiso para recurrir, como se examina en mayor detalle en la sección 9.8.1.

Si se concede dicha autorización, los recursos a las decisiones del Tribunal de Patentes normalmente los resuelve un tribunal de tres jueces del Tribunal de Patentes. Es probable que este tribunal cuente con al menos uno de los especialistas en patentes del Tribunal de Apelación, actualmente los magistrados Arnold y Birss, que fueron jueces del Tribunal de Patentes durante muchos años, después de haber ejercido la abogacía en materia de patentes durante períodos prolongados.

Si se concede la autorización para recurrir ante el Tribunal Supremo (lo cual se analiza en la sección 9.8.3.2), es probable que conozcan de la causa cinco magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos seguramente el Sr. Kitchen, que ejerció de abogado de patentes antes de sus nombramientos en el Tribunal de Patentes, luego en el Tribunal de Apelación y, por último, en el Tribunal Supremo.

42 CPR, regla 1.1)2).

43 CPR, directriz práctica 3, párr. 6.1)1).

44 *Positec Power Tools (Europe) Ltd. c. Husqvarna AB* [2016] EWHC 1061 (Pat).

45 Poder Judicial, *Guía del Tribunal de Patentes* (2022), párr. 7.6 (febrero de 2022).

46 CPR, directriz práctica 57AB, art. 2.

47 Véase, por ejemplo, *WL Gore & Associates GmbH d. Geox SpA* [2008] EWCA (Civ.) 622.

48 Tribunal de Patentes, *Guía Judicial de Patentes*, Anexo D: Declaración práctica: Relación de señalamientos de vistas en el Tribunal de Patentes.

Cuando esté pendiente un recurso contra la revocación de una patente y el titular llegue a un acuerdo con la parte contraria para que no se oponga al recurso, el tribunal que conoce del recurso no se limitará a admitirlo. Deberá tener el convencimiento de que la decisión de revocar la patente era errónea. En estos casos, la costumbre es invitar a la Intendencia a presentar la documentación que crea adecuada para dar asistencia al tribunal.<sup>49</sup>

### 9.3.1.3 El Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual

Como el Tribunal de Patentes, el IPEC pertenece a los tribunales de lo mercantil y de la propiedad del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. Igual que su predecesor, el Tribunal de Condado de Patentes, se creó para mejorar el acceso a la justicia de las pequeñas y medianas empresas en las causas de patentes, mediante la formación de un foro con un proceso judicial simplificado en el que la posible condena en costas de una parte está limitada a 60 000 GBP.<sup>50</sup> El presidente del IPEC es el magistrado Hacon, juez de circuito especializado.<sup>51</sup> El magistrado Hacon cuenta con la asistencia de varios jueces suplentes (entre ellos, abogados litigantes y asesores especializados en Derecho de la propiedad intelectual que se han nombrado para este cargo). Todos los jueces del Tribunal de Patentes pueden juzgar también en el IPEC. Este tribunal se examina exhaustivamente en la sección 9.9 del presente capítulo.

### 9.3.1.4 Escocia

En Escocia, el Tribunal Superior de Justicia (*Court of Session*) tiene competencia exclusiva para conocer de las causas relativas a patentes, principalmente.<sup>52</sup> Además, el tribunal de primera instancia (*Sheriff Court*) tiene competencias muy limitadas respecto de algunas cuestiones de patentes conexas. El capítulo 55 de la Ley Procesal Civil de Escocia (Normas de procedimiento del Tribunal Superior de Justicia) de 1994<sup>53</sup> contiene normas específicas que rigen el procedimiento y la administración procesal de todas las causas de propiedad intelectual, entre ellas, las relativas a las patentes.<sup>54</sup> Las causas de patentes son competencia de jueces de propiedad intelectual designados para ello,<sup>55</sup> que a menudo también ejercen en el Tribunal Mercantil. En la medida de lo posible, el tribunal trata de que el mismo juez se encargue de la administración de la causa desde el inicio hasta la conclusión del procedimiento.

En una etapa temprana del proceso, se celebra una audiencia preliminar.<sup>56</sup> En esta audiencia, el juez de propiedad intelectual puede emitir órdenes “adecuadas para la resolución acelerada de la causa”, como ordenar la citación de testigos o la revelación de documentos, o bien la aportación de dictámenes periciales o declaraciones juradas.<sup>57</sup> Los jueces de propiedad intelectual también cuentan con facultades adicionales específicas de las causas de propiedad intelectual, como la facultad de ordenar la revelación de información relativa a la infracción de un derecho de propiedad intelectual.<sup>58</sup>

Lo habitual es que, a continuación, se fije la fecha de la audiencia procesal.<sup>59</sup> En esta audiencia, el juez determina las cuestiones que deben resolverse en la audiencia sustantiva y cómo se examinarán. Además, puede ordenar, por ejemplo, que se presenten las declaraciones de los testigos y las pruebas documentales o de otro tipo y que se realicen experimentos.<sup>60</sup> La amplitud de las órdenes y la discreción que se concede a los jueces en cada una de las etapas del proceso les permite configurar el procedimiento específico y el tipo de audiencia más adecuados a la resolución de cada caso concreto.

### 9.3.1.5 Irlanda del Norte

En Irlanda del Norte, las causas de patentes las dirige la Sala de la Cancillería del Tribunal Superior de Irlanda del Norte. Estas causas se administran de manera similar a las demás causas

49 *Halliburton Energy Services Inc. c. Smith International (North Sea) Ltd.* [2006] EWCA Civ 185; véase también *Halliburton c. Smith* [2006] EWCA Civ 1715, [3] y [4]; *Conor Medsystems Inc. c. Angiotech Pharmaceuticals Inc.* [2008] UKHL 49, [2].

50 Esta información corresponde a octubre de 2022. Véase la nota 36.

51 Esta cantidad era de 50 000 GBP hasta su aumento el 1 de octubre de 2022.

52 Con la excepción de los procedimientos ante la Intendencia de Patentes. Véase Ley de Jurisdicción y Decisiones Judiciales en materia Civil de 1982, apéndice 8, párr. 2.n); Ley de Patentes de 1977, art. 98.1.

53 SI 1994/1443.

54 SI 1994/1443, regla 55.1.

55 SI 1994/1443, regla 55.2. Sin embargo, otros jueces pueden conocer de estas causas cuando sea necesario.

56 SI 1994/1443, regla 55.2E)1).

57 SI 1994/1443, regla 55.2E)2).

58 Reglamento de Propiedad Intelectual (observancia, etc.) de 2006, SI 2006/1028, regla 4.

59 Ley Procesal Civil (Normas de procedimiento del Tribunal Superior de Justicia) de 1994, SI 1994/1443, regla 55.2E)4).

60 SI 1994/1443, regla 55.3.2).

de que conoce la Sala de la Cancillería. Una vez completas las alegaciones, se señala la fecha de la vista y el juez de cancillería inicia la administración de la causa, que requiere que los representantes legales de las partes cumplimenten un cuestionario relativo a cuestiones interlocutorias, a los dictámenes periciales y las reuniones de los peritos, a los hechos y los fundamentos de derecho, a detalles de las soluciones alternativas de la controversia y a datos sobre el juicio (por ejemplo, el número de testigos, una estimación de su duración, el programa con el esquema de los argumentos que se examinarán, etc.). A continuación, el juez examina la causa en presencia de los representantes legales y, después de dos o tres audiencias de seguimiento, en función del avance de las cuestiones, se suele fijar una fecha para el juicio. Las causas de patentes en Irlanda del Norte son poco frecuentes.

### 9.3.2 La relación entre los procesos de invalidez y de infracción de patentes

En general, los tribunales británicos no suelen determinar la bifurcación de los procesos para resolver las cuestiones de infracción e invalidez de patentes, sino que suelen dirimirse de manera conjunta. En consecuencia, el titular de la patente no puede tratar de aplicar otra interpretación más restrictiva de la patente y su alcance cuando el tribunal está examinando la validez de la patente, ni una interpretación amplia cuando esté en curso el examen de la infracción. El magistrado Jacob, del Tribunal de Apelación, lo ilustra de la siguiente manera:

El profesor Mario Franzosi equipara al titular de la patente con un gato de Angora. Cuando se impugna la validez, el titular afirma, como un gato cariñoso y tranquilo de pelaje suave, que su patente es muy pequeña. Cuando el titular se lanza al ataque, es un gato el doble de grande que enseña los dientes y tiene los ojos encendidos y el pelo erizado.<sup>61</sup>

Ello también puede dar lugar a argumentos que “arrinconen” al titular de la patente. Por ejemplo, el demandante puede argumentar que, si la reivindicación se interpreta de manera lo suficientemente amplia para abarcar el producto del demandado, también lo es para coincidir con el estado de la técnica, por lo que debería invalidarse. Por otra parte, si se hace una interpretación de la reivindicación lo suficientemente restrictiva para evitar que coincida con el estado de la técnica, no comprendería el producto del demandado y, por lo tanto, no habría infracción.

## 9.4 Invalidez de la patente

En el artículo 74.1 de la Ley se establece que cualquier persona<sup>62</sup> puede presentar una demanda ante el tribunal (esto es, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales)<sup>63</sup> o la Intendencia para tratar de que se revoque una patente<sup>64</sup> por los motivos siguientes:

- a) la invención no es patentable;  
[...]
- c) en la memoria descriptiva no se divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla una persona experta en la materia;
- d) la materia divulgada en la memoria descriptiva de la patente excede el alcance de la que figura en la solicitud de patente presentada [...];
- e) la protección otorgada por la patente se ha ampliado mediante una modificación que no debería haberse admitido.<sup>65</sup>

Los motivos a), c) y d) se corresponden con los del procedimiento de oposición de la OEP, previstos en el artículo 100 del CPE.

También pueden alegarse esos motivos de invalidez en la contestación a una demanda por infracción (ya sea una contestación con fines de defensa o una reconvencción en la que se reclame

61 *European Central Bank c. Document Security Systems* [2008] EWCA Civ 192, [5].

62 Se refiere literalmente a *cualquier* persona, pues no es necesario demostrar la existencia de intereses o necesidades para iniciar un procedimiento de invalidez. Véase, por ejemplo, *Oystertec plc c. Edwards Evans Barker* [2002] EWHC 2324 (Pat).

63 El Tribunal Superior de Justicia (*Court of Session*) en Escocia y el Tribunal Superior en Irlanda del Norte.

64 En el caso de los certificados complementarios de protección, si se determina la invalidez la solución jurídica no es la revocación, sino una declaración de invalidez.

65 El motivo adicional previsto en la Ley de Patentes de 1977, art. 72.1b) (ausencia del derecho a obtener una patente) solo es aplicable en circunstancias muy concretas. Ley de Patentes de 1977, art. 72.2).

la revocación), en las demandas de declaración de no infracción en virtud del artículo 71 de la Ley (véase la sección 9.5.4) y en los procedimientos por amenazas (véase la sección 9.5.5).<sup>66</sup> Sin embargo, es indispensable el consentimiento de las partes para iniciar ante el tribunal un procedimiento por amenazas y para presentar una demanda por infracción ante la Intendencia.

En respuesta a una demanda de revocación (ya sea ante el tribunal o la Intendencia), el titular de la patente puede solicitar permiso para modificar la patente en virtud del artículo 75 de la Ley. No se permitirá la modificación si tiene como consecuencia la divulgación de materia adicional relativa a la patente, si amplía la protección que concede la patente<sup>67</sup> o si merma la claridad de las reivindicaciones.<sup>68</sup> El procedimiento de solicitud del permiso para modificar una patente se describe en la sección 9.6.6.

Si se hallan motivos de invalidez, la orden de revocación puede ser incondicional o, si el tribunal o la Intendencia determina que la invalidez es parcial, puede quedar condicionada a que se modifiquen los aspectos que invalidan la patente para subsanarlos.<sup>69</sup>

Por el contrario, si la patente se considera total o parcialmente válida, el tribunal o la Intendencia puede conceder un certificado que acredite la impugnación de la validez de la patente. El efecto de este certificado es que, en todo procedimiento posterior de infracción o revocación de la patente en el que se emita una orden definitiva a favor de la parte que alega la validez de la patente, las costas procesales en primera instancia (no en apelación) se impondrán a la parte contraria a modo de resarcimiento.<sup>70</sup>

## 9.5 Demandas por infracción de patentes

### 9.5.1 Actos de infracción

Según el artículo 60.1 de la Ley, una persona infringe<sup>71</sup> una patente si realiza en el Reino Unido, sin el consentimiento del titular de la patente y mientras esta esté en vigor, alguno de los actos que se enumeran a continuación:

- a) cuando la invención consista en un producto, fabricar, vender, ofrecer en venta, utilizar o importar el producto, así como conservarlo para su venta u otros fines;
- b) cuando la invención sea un proceso, utilizarlo u ofrecerlo para su uso en el Reino Unido, a sabiendas de (o cuando sea evidente para una persona razonable teniendo en cuenta las circunstancias) que el uso en ese territorio sin el consentimiento del titular constituye una infracción de la patente;
- c) cuando la invención sea un proceso, vender, ofrecer en venta, utilizar o importar un producto obtenido directamente por medio del proceso, así como conservar dicho producto para su venta u otros fines.

En el artículo 60.2 se establece que también infringe<sup>72</sup> una patente toda persona que, sin el consentimiento del titular y mientras la patente esté en vigor,

proporcione u ofrezca proporcionar en el Reino Unido a una persona distinta del titular u otra persona con derecho a realizar la invención cualquiera de los medios relativos a un elemento esencial de la invención que permitan ponerla en práctica, a sabiendas de (o cuando sea evidente para una persona razonable teniendo en cuenta las circunstancias) que dichos medios son adecuados para poner en práctica la invención en el Reino Unido y están concebidos con tal fin.

Estas disposiciones tratan de reflejar las disposiciones correspondientes (artículos 25 y 26) del Convenio sobre la patente comunitaria (pese a que este instrumento nunca llegó a entrar en

<sup>66</sup> Ley de Patentes de 1977, art. 74.1) a 74.3).

<sup>67</sup> Ley de Patentes de 1977, art. 76.3).

<sup>68</sup> Ley de Patentes de 1977, arts. 14.5b) y 75.5); Convenio sobre la Patente Europea, art. 84.

<sup>69</sup> Ley de Patentes de 1977, art. 74.4).

<sup>70</sup> Ley de Patentes de 1977, art. 65; *SmithKline Beecham plc c. Apotex Europe Ltd.* [2004] EWCA Civ 1703, [8] a [18]. En cuanto al significado de las costas por resarcimiento, véase la sección 9.7.4.

<sup>71</sup> Salvo varias excepciones previstas en la Ley de Patentes de 1977, art. 60.5, desarrollado en los apartados 60.6A), 60.6G) y 60.7).

<sup>72</sup> Son aplicables las mismas excepciones, con las reservas descritas en la Ley de Patentes de 1977, art. 60.6) y, en relación con este, el art. 60.3).

vigor).<sup>73</sup> En consecuencia, los tribunales británicos toman como referencia las decisiones de los tribunales de otros Estados parte en el Convenio para interpretar esas disposiciones.<sup>74</sup>

El Derecho inglés también reconoce la responsabilidad accesoria de las personas que colaboran con otras en la comisión de actos que constituyen infracción o que han elaborado un plan común con otras personas para cometer dichos actos.<sup>75</sup>

En el artículo 61 de la Ley se establece el derecho del titular de una patente a iniciar un procedimiento ante los tribunales (por ejemplo, el Tribunal Superior en Inglaterra y Gales)<sup>76</sup> respecto de cualquier acto que infrinja presuntamente la patente. El licenciatario exclusivo<sup>77</sup> de la patente también tiene derecho a iniciar un procedimiento respecto de toda infracción cometida en una fecha posterior a la de la concesión de la licencia.<sup>78</sup> Una vez concedida la patente, el titular o un licenciatario exclusivo también pueden presentar una demanda respecto de los actos cometidos tras la publicación de la solicitud de patente que habrían constituido infracción si la patente estuviera en vigor.<sup>79</sup>

También se pueden presentar demandas contra las amenazas de cometer actos de infracción, aunque estos aún no se hayan producido (las denominadas demandas *quia timet*, en las que se solicita una orden judicial para impedir daños futuros). Estas demandas solo prosperan si, en la fecha de inicio del procedimiento, existe una probabilidad elevada —un riesgo concreto, importante y tangible— de que sea necesario establecer medidas cautelares para evitar que el demandado cometa una infracción.<sup>80</sup>

### 9.5.2 Interpretación de las reivindicaciones

En las disposiciones del artículo 60 de la Ley se habla de “la invención”. En el artículo 125 se define la invención de la siguiente manera:

1) A efectos de la presente Ley, a menos que el contexto exija otra cosa, se considerará que la invención respecto de la que se solicita una patente o de la que se ha concedido una patente es aquella especificada en las reivindicaciones de la memoria descriptiva de la solicitud de la patente, según proceda, interpretada en función de la descripción y los dibujos contenidos en dicha memoria descriptiva; el alcance de la protección concedida por la patente se determinará en consecuencia.

[...]

3) El Protocolo interpretativo del artículo 69 del Convenio sobre la Patente Europea (que contiene una disposición correspondiente al apartado 1), mientras esté en vigor, será aplicable a los efectos del apartado 1) del mismo modo que se aplica a los fines del artículo 69 del CPE.

En el “Protocolo interpretativo del artículo 69” del CPE se establece lo siguiente:

El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la

73 Ley de Patentes de 1977, art. 130.7).

74 Véase, por ejemplo, *Grimme Maschinenfabrik GmbH c. Scott* [2010] EWCA Civ 1110, [79] a [132] (sobre el requisito de conocimientos previsto en la Ley de Patentes de 1977, art. 60.2); *Pioneer Electronics Capital Inc. c. Warner Music Manufacturing Europe GmbH* [1997] RPC 757 (sobre los productos “obtenidos directamente por medio del proceso”, mencionados en la Ley de Patentes de 1977, art. 60.1(c)); *Warner-Lambert Company LLC c. Generics (U.K.) Ltd* [2018] UKSC 56 (sobre el segundo uso médico o las reivindicaciones al estilo suizo).

75 Véase, por ejemplo, *Sea Shepherd U.K. c. Fish & Fish Ltd.* [2015] UKSC 10.

76 El Tribunal Superior de Justicia (*Court of Session*) en Escocia y el Tribunal Superior en Irlanda del Norte.

77 Es decir, un licenciatario a quien el titular de la patente ha transmitido derechos sobre la invención con exclusión de cualquier otra persona. Ley de Patentes de 1977, art. 130.1. de la patente también tiene derecho a iniciar un procedimiento respecto de toda infracción cometida en una fecha posterior a la de la concesión de la licencia.

78 Ley de Patentes de 1977, art. 67.

79 Patents Act 1977, art. 69 (con las salvedades establecidas en dicho artículo).

80 *Merck Sharp Dohme Corp. c. Teva Pharma BV* [2013] EWHC 1958 (Pat), [39] a [59].

patente haya querido proteger. El artículo 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante de la patente y un grado razonable de certidumbre a terceros.

Para determinar la extensión de la protección otorgada por la patente europea, deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones.<sup>81</sup>

Hasta 2017, los tribunales británicos no reconocían la doctrina de los equivalentes, sino que determinaban el alcance de la protección por patente en función de una “interpretación teleológica”. Este criterio consistía en determinar lo que habría entendido una persona experta en la materia del texto de las reivindicaciones expresado por el titular de la patente; en ese proceso, se podían tener en cuenta los equivalentes. Solo se puede infringir una patente si el producto o proceso coincide con las reivindicaciones según una interpretación teleológica.<sup>82</sup> En 2017, el Tribunal Supremo sostuvo que la interpretación del texto de las reivindicaciones es el primer paso para determinar la existencia de infracción. El tribunal también señaló que un producto o proceso que no coincida con las reivindicaciones con arreglo a una interpretación normal podría, no obstante, constituir una infracción si difiere de las reivindicaciones de manera inmaterial, y propuso varias ideas para ayudar a determinar si la variación era inmaterial.<sup>83</sup>

### 9.5.3 Vías de reparación ante las infracciones

En el artículo 61 de la Ley se especifican algunas de las vías de reparación que pueden reclamarse ante una infracción:

- a) una medida cautelar que impida al demandado cometer presuntos actos de infracción;
- b) una orden para que entregue o destruya todos los productos patentados relacionados con la patente infringida o los artículos que contengan de manera indisoluble dichos productos;
- c) una indemnización por los daños y perjuicios provocados por la infracción;
- d) una liquidación de los beneficios que el demandado haya obtenido de la infracción;
- e) una declaración en la que quede constancia de que la patente es válida y que el demandado la ha infringido.<sup>84</sup>

Sin embargo, según el artículo 61, esas vías de reparación son aplicables “sin perjuicio de cualquier otra potestad del tribunal”. En la sección 9.7 se analizan en mayor detalle las vías de reparación.

### 9.5.4 Solicitud de una sentencia declaratoria

Como se ha mencionado, en el artículo 61 de la Ley se expresa claramente que, como respuesta a una demanda presentada por el titular de la patente o de un licenciario exclusivo, el tribunal tiene la facultad de emitir una declaración de la validez y de la infracción de la patente. Por otra parte, en el artículo 71 se establece una vía mediante la que una persona puede obtener una declaración en la que se afirme que la patente no se ha infringido o no se infringiría:

En los procedimientos entre la persona que cometió un acto o propuso cometerlo y el titular de la patente, el tribunal o la Intendencia pueden, sin perjuicio de la potestad del tribunal de emitir una declaración distinta de la prevista en la presente disposición, declarar que un acto no constituye —o una propuesta de acto no constituiría— una infracción de la patente, siempre que el titular no haya afirmado lo contrario, si se demuestra que:

- a) esa persona ha solicitado por escrito al titular que emita un reconocimiento escrito del contenido de la declaración solicitada y ha aportado por escrito detalles pormenorizados del acto de que se trate; y
- b) el titular se ha negado a emitir dicho reconocimiento o no lo ha hecho.<sup>85</sup>

81 El Protocolo puede consultarse en inglés, francés y alemán en [www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ma2a.html](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ma2a.html) y en español en <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-1406>.

82 *Kirin-Amgen Inc. c. Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46, [27] a [52].

83 *Actavis U.K. Ltd c. Eli Lilly & Co.* [2017] UKSC 48, [53] a [66].

84 Esta es la terminología empleada en Inglaterra y Gales.

85 Esta es la terminología empleada en los procesos judiciales en Inglaterra y Gales.



Las partes que deseen obtener una declaración de no infracción, antes de presentar una demanda contra el titular de la patente, deben enviarle una notificación en la que se describa el producto o proceso de las partes solicitantes, con la finalidad de brindar al titular la oportunidad de reconocer, antes de iniciar un proceso judicial, que dicho producto o proceso no constituye una infracción.<sup>86</sup>

Sin embargo, la potestad declaratoria del tribunal no se limita a estas declaraciones, como se establece claramente en los artículos 61 y 71. En el CPR, regla 40.20, se establece que “el tribunal puede emitir declaraciones vinculantes independientemente de que se solicite otra reparación”. Esta disposición concede al tribunal la potestad discrecional de emitir una sentencia declaratoria, si bien por lo general solo ejercerá dicha potestad si existe una controversia suficientemente bien definida entre las partes y si emitir la declaración resulta de utilidad. El tribunal también tiene en cuenta la justicia entre las partes y otros motivos especiales.<sup>87</sup>

Esta potestad se ha empleado para emitir declaraciones en el sentido de que un producto concreto era antiguo o evidente en una fecha determinada.<sup>88</sup> El efecto práctico de estas declaraciones es que el titular de la patente no puede hacer valer, frente a esos productos, ninguna patente obtenida con esa fecha de prioridad o posterior. Este tipo de declaración (que en ocasiones se denomina declaración *Arrow*, por la primera causa en la que se concedió)<sup>89</sup> resulta especialmente útil cuando el titular de la patente tiene en trámite solicitudes divisionales que la otra parte teme que el titular ejerza contra ella cuando se concedan, si se conceden. Estas declaraciones dan a esta parte seguridad comercial sin necesidad de esperar a que se concedan las patentes para presentar una demanda de revocación. Sin embargo, siempre es necesario probar que la declaración tendrá alguna utilidad.<sup>90</sup>

### 9.5.5 Demandas por amenazas

Las amenazas de iniciar un proceso judicial por infracción de patente pueden desincentivar el comercio, especialmente cuando se dirigen a los clientes (reales o potenciales) de un comerciante. En consecuencia, en la Ley se permite a las personas que reciban estas amenazas presentar una demanda y solicitar una reparación. Estas demandas:

- solo pueden presentarse respecto de las comunicaciones que den a entender a una persona razonable en la posición del destinatario que la patente existe y que una persona tiene intención de demandar a otra por una infracción de patente cometida mediante un acto realizado, o que se realizará, en el Reino Unido;<sup>91</sup>
- no pueden presentarse si la supuesta infracción consiste en fabricar o importar un producto para su venta o en utilizar un proceso, o cualquier otro acto respecto del producto o proceso cometido por una persona que ha fabricado o importado el producto o utilizado el proceso (o pretende hacerlo);<sup>92</sup>
- no pueden presentarse si la amenaza no es expresa y se efectúa en una “comunicación permitida” (básicamente, aquella que contenga solo la información necesaria para notificar los derechos del titular de la patente o para solicitar información sobre la fabricación o la importación de un producto o el uso de un proceso);<sup>93</sup> y
- no pueden presentarse contra asesores profesionales que actúen según las instrucciones de otra persona identificable.<sup>94</sup>

Las vías de reparación posibles como resultado de una demanda por amenazas son las siguientes:

86 Ley de Patentes de 1977, art. 71.1.

87 Véase, por ejemplo, *Fujifilm Kyowa Kirin Biologics Co. Ltd. c. AbbVie Biotechnology Ltd* [2017] EWCA Civ 1, [58] a [63].

88 La potestad también se ha utilizado para, por ejemplo, emitir declaraciones según las cuales unas patentes específicas no son esenciales para cumplir con unas normas técnicas concretas en materia de telecomunicaciones (véase, a modo de ejemplo, *Nokia Corp. c. Interdigital Technology Corp.* [2006] EWCA Civ 1618; en este contexto, el término “esenciales” tiene el significado que se le atribuye en la Política de Derechos de Propiedad Intelectual del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación) y determinadas condiciones de licencia son FRAND (véase el ejemplo de *Unwired Planet International Ltd c. Huawei Technologies Co. Ltd* [2018] EWCA Civ 2344).

89 *Arrow Generics Ltd. c. Merck & Co. Inc.* [2007] EWHC 1900 (Pat).

90 Compárense los asuntos *Fujifilm Kyowa Kirin Biologics Co. Ltd. c. AbbVie Biotechnology Ltd* [2017] EWHC 395 (Pat) (en el que la declaración sí tenía utilidad) y *Pfizer Ltd c. F. Hoffmann-La Roche AG* [2019] EWHC 1520 (Pat) (en el que no satisfacía ningún propósito).

91 Ley de Patentes de 1977, art. 70.

92 Ley de Patentes de 1977, art. 70A.2) a 70A.4).

93 Ley de Patentes de 1977, arts. 70A.5) y 70B.

94 Ley de Patentes de 1977, art. 70D.



- la declaración de que las amenazas son injustificadas;
- una medida cautelar para impedir que continúen las amenazas; o
- una indemnización por las pérdidas que haya sufrido la persona amenazada como consecuencia de las amenazas.<sup>95</sup>

Para justificar sus actos, la persona que realizó la amenaza puede demostrar que el acto objeto de la amenaza de iniciar un proceso judicial constituye (o constituiría, de cometerse) una infracción de la patente.<sup>96</sup> Por consiguiente, en respuesta a la mayor parte de las demandas por amenazas, los demandados alegan esta justificación y presentan una reconvencción por infracción, a la que los demandantes replican alegando la invalidez de la patente y presentan a su vez una reconvencción para reclamar la revocación.

## 9.6 Procesos judiciales de patentes y administración de justicia

### 9.6.1 Aspectos previos al proceso judicial

La conducta de las partes previa al inicio del proceso judicial en materia de patentes está regulada en el CPR. Si bien no existe un protocolo específico previo al proceso judicial para las controversias ante el Tribunal de Patentes, es aplicable la directriz práctica “Conducta y protocolos previos al proceso judicial”.<sup>97</sup> En el párrafo 6 de esta directriz práctica se exige a los demandantes que envíen al demandado “una carta previa al proceso judicial” con detalles precisos de la demanda, entre ellos la naturaleza de los actos contra los que se reclama y la reparación que se solicita. Se debe conceder al demandado un plazo razonable para responder (que suele ser de 14 días, pero en ocasiones es más prolongado) antes de que el demandante inicie el proceso. Con ello se pretende brindar al demandado la oportunidad de decidir si desea contestar a la reclamación y permitir que ambas partes estudien la posibilidad de solucionar la controversia mediante un acuerdo antes de comenzar el proceso.

Si el demandante no envía la carta previa al proceso judicial como se ha descrito, el tribunal puede considerar que su conducta no ha sido razonable e imponerle una condena en costas, especialmente si el demandado indica, cuando se le notifica la demanda, que no tiene intención de contestar.

Sin embargo, el tribunal tendrá en cuenta que, en algunas circunstancias, al demandante no le conviene avisar a la parte demandada de que va a iniciar un proceso contra ella. Esta situación se da especialmente cuando entre ambas partes existe una carrera para acudir a los tribunales en el Reino Unido y en otro país con el objetivo de que se atribuya la competencia a un tribunal determinado en primer lugar.

Habida cuenta de las disposiciones de la Ley relativas a las demandas por amenazas, que se analizan en la sección 9.5.5, deben tomarse precauciones al dirigir una carta previa al proceso judicial a una persona distinta de quien ha fabricado o importado el producto o utilizado el proceso.

Antes de que se inicie el proceso, el tribunal puede ordenar a una de las partes de una controversia que revele un tipo concreto de documentación que esté en su poder o posesión. Se suele emitir esta orden cuando revelar esa documentación probablemente promueva que se alcance un acuerdo que ponga fin a la controversia o la resuelva, o cuando permita ahorrar costos.<sup>98</sup> Por ejemplo, cuando el titular de una patente ha concedido varias licencias sobre su patente y el posible demandado ha expresado su voluntad de obtener una licencia en condiciones similares a las que el titular ha concedido a otros licenciatarios, el tribunal puede ordenar al titular que exhiba los contratos de licencia para que el demandado tenga conocimiento de las condiciones de las licencias para poder llegar a un acuerdo similar.

95 Ley de Patentes de 1977, art. 70C.1).

96 Ley de Patentes de 1977, art. 70C.3). También puede eximirse de responsabilidad si demuestra que, pese haber adoptado medidas razonables y haberlas notificado al destinatario, no ha hallado a nadie que haya fabricado o importado el producto o utilizado el proceso. Ley de Patentes de 1977, art. 70C.4).

97 CPR, directriz práctica “Conducta y protocolos previos al proceso judicial”: [www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/pd\\_pre-action\\_conduct](http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/pd_pre-action_conduct).

98 CPR, regla 31.16(3)d).

## 9.6.2 Jurisdicción, competencia y normas de atribución de los asuntos

### 9.6.2.1 Competencia, legitimación procesal y notificación

Todos los tribunales de Inglaterra y Gales que conocen de litigios en materia de patentes tienen competencia para juzgar a quienes cometan uno o más actos ilícitos en sus países y para dictar medidas de reparación en todo el territorio del Reino Unido. Asimismo, tienen competencia para juzgar a quienes ayuden a la persona infractora a cometer dichos actos ilícitos en ese país, como una empresa matriz que tenga un sitio web dirigido al público del Reino Unido. Sin embargo, los tribunales ya no tienen competencia sobre las infracciones de las patentes europeas equivalentes que se cometan en otros países europeos, puesto que el Reino Unido ya no es parte en el Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (nuevo Convenio de Lugano) ni otros tratados similares en materia de reconocimiento mutuo y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en Europa.

El titular de la patente y el licenciatario exclusivo tienen legitimación procesal para iniciar un procedimiento por infracción de patente en el Reino Unido.<sup>99</sup> Si el demandado está domiciliado fuera de la jurisdicción del tribunal, el demandante debe solicitar permiso para iniciar un procedimiento fuera del territorio de la jurisdicción (sobre la base de la comisión de los actos ilícitos en la jurisdicción) y enviar notificaciones de conformidad con lo dispuesto en el Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial (Convenio sobre la notificación o traslado).<sup>100</sup>

Cualquier persona está legitimada para interponer una demanda para la revocación de una patente e iniciar el procedimiento en el Reino Unido con la misma dirección de notificación que figura en el registro de la patente ante la UKIPO. Cuando el titular de la patente está domiciliado fuera del Reino Unido, utilizar la misma dirección que en el registro de la patente hace que las notificaciones sean rápidas y directas y hace innecesario presentar traducciones o cumplir otros requisitos previstos en el Convenio sobre la notificación o traslado.

El demandante puede acumular las acciones para que se resuelvan en un único proceso en el Reino Unido. Así, por ejemplo, si un titular de patentes considera que un producto infringe varias de sus patentes e inicia procedimientos por infracción, debe hacer valer todas las patentes que crea que se han infringido. El tribunal no le permitirá iniciar posteriormente otros procedimientos por la supuesta infracción de otra de las patentes de su cartera por el mismo producto, a menos que, por ejemplo, los hechos que constituyan la infracción se conozcan en un momento posterior. El tribunal puede considerar que iniciar procesos judiciales en materia de patentes de manera fragmentada constituye un abuso procesal.

La parte demandante puede escoger entre presentar la demanda ante el Tribunal de Patentes o el IPEC; véase la sección 9.9.1.1.

### 9.6.2.2 Tasas judiciales

Para iniciar un procedimiento, la parte demandante debe abonar al tribunal una tasa judicial por la emisión de decisiones. La tasa en las causas cuya cuantía supera los 200 000 GBP es de 10 000 GBP. Cuando la causa es de menor cuantía, entre 10 000 GBP y 200 000 GBP, la tasa es más reducida, a saber, el 5 % de la cuantía. En cuanto a las causas con la menor cuantía (inferior a 300 GBP), la tasa es de 35 GBP. Las personas que carezcan de recursos para pagar la tasa por la emisión de decisiones pueden obtener una exención de la obligación de pagar la tasa, denominada "ayuda para las tasas" (*help with fees*).

Por lo general, en los procesos de patentes en primera instancia solo se deben abonar otros dos tipos de tasas. En particular, debe pagarse una tasa de 255 GBP por la presentación de solicitudes ante el tribunal y, cuando se fije la fecha del juicio, una tasa de audiencia de 1 090 GBP. Las tasas judiciales pagadas por una de las partes son reembolsables junto con las costas procesales (véase la sección 9.7.4).

<sup>99</sup> Ley de Patentes de 1977, arts. 61 y 67.

<sup>100</sup> CPR, regla 6.36, directriz práctica 6B.

### 9.6.3 Escritos de alegaciones

#### 9.6.3.1 Escritos formales

El procedimiento comienza con la presentación de un escrito de demanda ante el tribunal.<sup>101</sup> El escrito de demanda es un documento breve, de no más de tres páginas aproximadamente, en el formato especificado en las normas procesales del tribunal. En él figuran los datos de identificación del demandante y el demandado y la reparación que se reclama. El escrito de demanda se genera al presentarlo por vía electrónica ante el tribunal.

El demandante debe notificar al demandado el escrito de demanda en un plazo de cuatro meses desde su emisión, si el demandado está en la misma jurisdicción, o de seis meses, si está fuera de la jurisdicción.<sup>102</sup> La parte demandante también debe notificar a la demandada el escrito de pretensiones, ya sea al mismo tiempo que la notificación del escrito de demanda o en los 14 días siguientes.<sup>103</sup> Se considera una buena práctica que el demandante notifique ambos escritos conjuntamente. El escrito de pretensiones suele ser relativamente breve y aporta datos sucintos sobre las partes en el proceso, la patente objeto de la controversia, la reparación que se reclama y la justificación de su concesión.

Si el demandante es el titular de la patente y alega la infracción de esta, el escrito de pretensiones irá acompañado de una descripción de la infracción en la que se detallen los actos ilícitos concretos objeto de la demanda y se mencione al menos un ejemplo específico de acto que constituye infracción, así como el momento y el lugar en el que se cometió.<sup>104</sup> Si el demandante reclama la revocación de una patente, junto con el escrito de pretensiones se presentará un escrito de motivos de invalidez, es decir, se especificarán de forma pormenorizada los motivos por los que se impugna la validez de la patente.<sup>105</sup>

Cuando se alegue la falta de novedad o de actividad inventiva (o ambas), en el escrito de motivos de invalidez deben indicarse los elementos del estado de la técnica que se invocan y debe aportarse una copia de cada documento del estado de la técnica, con una traducción al inglés de ser necesario.<sup>106</sup> No es necesario proporcionar más información para fundamentar que la patente tiene una anterioridad en el estado de la técnica o es evidente respecto del estado de la técnica. Normalmente, es aconsejable no citar más de tres o cuatro elementos del estado de la técnica por patente. Si se alega el uso anterior, deben proporcionarse datos como el nombre de las personas que utilizaron la invención, dónde y cuándo se produjo la utilización y cómo se puso a disposición del público.<sup>107</sup>

Cuando se alega la introducción de indicaciones adicionales o la insuficiencia, por lo general se requieren más datos. Si se esgrime el argumento de las indicaciones adicionales, deben aportarse datos sobre la objeción formulada relativos a la materia que supuestamente se divulga en la patente y no en la solicitud de patente. En cuanto al argumento de la insuficiencia, deben presentarse datos que justifiquen la afirmación de que la memoria descriptiva es insuficiente, en particular, es necesario indicar cuáles son los ejemplos de la invención que no pueden ponerse en práctica y explicar en qué sentido no funcionan o funcionan de forma distinta a como figura en la memoria descriptiva.<sup>108</sup>

Una vez notificado el escrito de pretensiones, el demandado tiene 14 días para presentar la contestación a la demanda o para acusar recibo de la notificación y, en esa comunicación, indicar si declina la competencia del tribunal o si tiene intención de contestar a la demanda.<sup>109</sup> Si la parte demandada presenta un acuse de recibo, se le concede más tiempo para contestar a la demanda con su defensa, en concreto, tiene un plazo de 42 días a partir de la notificación del escrito de pretensiones.<sup>110</sup>

<sup>101</sup> CPR, regla 7.2)1).

<sup>102</sup> CPR, regla 7.5)1) y 7.5)2).

<sup>103</sup> CPR, regla 7.4)1)b).

<sup>104</sup> CPR, directriz práctica 63, párr. 4.1).

<sup>105</sup> CPR, directriz práctica 3, párr. 4.2)2).

<sup>106</sup> CPR, directriz práctica 63, párrs. 4.2)3), 4.3)1) y 4.4)1).

<sup>107</sup> CPR, directriz práctica 63, párr. 4.4)2).

<sup>108</sup> CPR, directriz práctica 63, párr. 4.3)2).

<sup>109</sup> CPR, reglas 10.3.1) y 15.4.1)a).

<sup>110</sup> CPR, regla 15.4.1)b) y 63.7.a).

Para defenderse, el demandado indica los aspectos del escrito de pretensiones (y, según el caso concreto, la descripción de la infracción o los motivos de invalidez) que admite, los que niega y respecto de los que exige al demandante que presente pruebas. La parte demandada también puede presentar una reconvención como parte de su defensa. Para ello, debe incorporarla al mismo documento de la contestación con el título “reconvención”.<sup>111</sup> La contestación (y la reconvención) deben notificarse a todas las partes.<sup>112</sup> Si se alega una infracción, la reconvención casi siempre contiene una impugnación de la validez de la patente (y, por lo tanto, se detallan los motivos de invalidez como se ha explicado).

Cuando la parte demandada presenta una reconvención para defenderse, el demandante debe contestar para defenderse y emitir una réplica a la reconvención en un plazo de 14 días desde la notificación de la contestación y reconvención. La defensa frente a la reconvención debe constar a continuación de la réplica en el mismo documento y llevar por título “defensa frente a la reconvención”.<sup>113</sup> En el componente de defensa frente a la reconvención se indican los aspectos de la reconvención que el demandante admite, los que niega y respecto de los que exige más pruebas al demandado. El componente de réplica brinda a la parte demandante la oportunidad adicional de responder a los argumentos de defensa formulados por el demandado en su contestación a la demanda.

A continuación, la parte demandada puede presentar, si lo desea, una dúplica como respuesta a la réplica, lo cual le brinda la oportunidad de responder a los argumentos formulados por el demandante en su réplica a la reconvención.

#### 9.6.3.2 Solicitud de información complementaria

Cuando una de las partes considera que necesita más información o datos sobre uno o varios aspectos de la argumentación de la otra parte o requiere una aclaración sobre alguna cuestión controvertida de la causa, puede enviar a la contraparte una solicitud de información complementaria (que en ocasiones se denomina “solicitud de la parte 18”).<sup>114</sup> Estas solicitudes deben limitarse estrictamente a cuestiones que sean razonablemente necesarias y proporcionadas para permitir a las partes preparar sus argumentos respectivos o comprender los argumentos contrarios a los que se enfrentarán.<sup>115</sup> En las solicitudes de información complementaria debe especificarse —de manera concisa y de conformidad con la dirección práctica 18 del CPR— cuál es la información, dato o aclaración que se pide, y a menudo se hace referencia a los párrafos correspondientes del escrito de alegaciones de una de las partes.<sup>116</sup>

Por lo general, la parte que recibe la solicitud responde como se especifica en la dirección práctica. Sin embargo, esa parte puede negarse a responder por considerar, por ejemplo, que la información no es necesaria o proporcionada. Si la parte solicitante de la información no recibe respuesta, puede solicitar al tribunal que emita una orden en la que se exija una respuesta dentro de un plazo determinado.

#### 9.6.3.3 Otros escritos de alegaciones

Además de los escritos de alegaciones (incluidas las solicitudes de información complementaria y sus respuestas) mencionados, el tribunal puede ordenar otros escritos formales de manera discrecional, a menudo a petición de las partes. Algunos ejemplos son los escritos de alegaciones sobre otros aspectos específicos de los argumentos esgrimidos por una de las partes, como alegaciones relativas a la existencia de una infracción mediante equivalentes, a la prioridad, a la admisibilidad o a la esencialidad o no esencialidad.

### 9.6.4 Tramitación temprana de la causa

#### 9.6.4.1 Vista consultiva para la gestión de la causa

Tras la notificación de la contestación a la demanda (con reconvención o sin ella), la parte demandante puede solicitar al tribunal que convoque una vista consultiva para la gestión de la causa (CMC, por el término en inglés). Se trata de una audiencia en la que el tribunal fija el

111 CPR, directriz práctica 20, párr. 6.1.

112 CPR, regla 15.6.

113 CPR, directriz práctica 20, párr. 6.2.

114 CPR, regla 18.1.

115 CPR, directriz práctica 18, párr. 1.2.

116 CPR, directriz práctica 18, párrs. 1.1 a 1.7.

programa (es decir, las instrucciones procesales) del juicio si las partes no llegan a un acuerdo al respecto por adelantado. Algunas de las cuestiones que se prevén en este programa son las siguientes:

- El plazo para la notificación de cualquier otro escrito de alegaciones o de una orden en la que se exija a una de las partes que responda a una solicitud de información complementaria.
- El plazo para la notificación de avisos para la admisión de hechos, que son documentos en los que se insta a una de las partes a que admita unos hechos o una parte de los argumentos de la contraparte. Por ejemplo, es posible que el titular de la patente desee que la contraparte admita que el producto supuestamente ilícito contiene cada uno de los elementos de la reivindicación de patente de que se trate. La debida admisión de hechos permite a ambas partes comprender qué elementos de la reivindicación no son objeto de contestación y cuáles serán objeto de controversia en el juicio.
- El plazo para que el titular de la patente indique las reivindicaciones de la patente válidas de manera independiente en las que fundamentará sus argumentos en el juicio. Ello permite al tribunal centrarse únicamente en un conjunto de reivindicaciones en el juicio.
- El plazo en el que la parte supuestamente infractora debe revelar o notificar la descripción del producto o proceso (lo cual se analiza en mayor detalle en la sección 9.6.7.1).
- Cuando una de las partes desea probar un hecho mediante experimentos, el plazo para enviar una notificación en la que se establezcan los pormenores de los experimentos propuestos para demostrar unos hechos determinados.
- La concesión o denegación del permiso a las partes para presentar pruebas periciales y, si lo han obtenido, cuántos peritos intervendrán y en qué ámbitos.
- El nombramiento o no de un asesor científico.
- El plazo para la presentación de un documento técnico o de declaraciones sobre conocimientos generales comunes aceptados por las partes (se analiza con más detalle en la sección 9.6.9).
- El plazo para el intercambio de las pruebas testificales y periciales, tanto en la primera tanda de pruebas (declaraciones de los testigos aportados por cada una de las partes) como en la respuesta a las pruebas de la parte contraria.
- La duración estimada del juicio y el período durante el que se fijará la fecha.
- La categoría del juez del Tribunal de Patentes que deberá conocer de la causa en el juicio.

Puede consultarse un ejemplo típico de orden con las instrucciones formuladas en una CMC en un anexo a la *Guía del Tribunal de Patentes*.<sup>117</sup>

A menudo es posible que las partes lleguen a un acuerdo en relación con la orden de las instrucciones procesales y pidan al tribunal que las apruebe por escrito sin necesidad de una audiencia. Aun cuando esto no sea posible, es muy frecuente que las partes acuerden gran parte de la orden y que las cuestiones pendientes se resuelvan en la audiencia de la CMC.

#### **9.6.4.2 Plazo para el juicio y aceleración del proceso**

El Tribunal de Patentes de Inglaterra y Gales ha expresado su aspiración de celebrar los juicios de las demandas por infracción de patentes en un plazo de 12 meses desde el inicio del procedimiento. En la práctica, el tribunal dicta la sentencia de primera instancia en un plazo de entre 12 y 15 meses.

Sin embargo, cuando es necesario, el tribunal puede llevar la controversia a juicio con mayor rapidez. Para ello, una de las partes debe solicitar una orden de aceleración del proceso. La situación más frecuente en la que se produce la aceleración del proceso es aquella en la que el titular de la patente solicita una medida cautelar o bien una orden de aceleración justificada con el argumento de que sufrirá un daño irreparable si la infracción continúa durante al menos 12 meses hasta que se dicte la sentencia en primera instancia. Una manera directa de evitar o, al menos, reducir el daño que la concesión o la denegación de una medida cautelar puedan causar a las partes es adelantar todo lo posible el momento de dictar la sentencia. Si se dicta una orden de aceleración del proceso, puede darse que el juicio se celebre en un plazo tan breve como tres meses desde el inicio del procedimiento. Un proceso así es, sin duda, sumamente rápido y requiere reducir de manera considerable el plazo normal para el juicio y eliminar total o parcialmente algunas etapas del procedimiento, con la autorización del tribunal.

<sup>117</sup> Poder Judicial, *Guía del Tribunal de Patentes* (2022), Anexo B (febrero de 2022).

## 9.6.5 Órdenes cautelares e instrucciones procesales

### 9.6.5.1 Solicitudes provisionales

Antes del juicio, las partes pueden presentar varias solicitudes provisionales. Algunas de estas solicitudes se refieren a las audiencias de administración de la causa o similares y conllevan la resolución de aspectos relativos a la gestión del procedimiento y a las instrucciones procesales para el juicio respecto de las que las partes no llegan a un acuerdo por sí solas. Otras solicitudes muy frecuentes son aquellas en las que una parte persigue, por ejemplo, lo siguiente:

- la desestimación de una parte concreta de los argumentos de la contraparte, porque a primera vista no puede prosperar en ningún caso (según la redacción del CPR, los argumentos no ofrecen motivos razonables para presentar o defender la demanda);<sup>118</sup>
- un juicio sumario, porque la parte contraria no tiene posibilidades reales de que la demanda (del demandante) o la contestación (del demandado) prosperen;<sup>119</sup>
- una medida cautelar;
- una caución respecto de las costas procesales (que se examina en la sección 9.6.5.3.2);
- una decisión preliminar sobre un punto para desestimar la demanda o hacer que el procedimiento sea considerablemente más breve y eficiente;
- una orden en la que se exija a la parte demandada que presente una categoría concreta de documentos;
- una orden en la que se exija a la parte demandada que proporcione muestras de uno de los productos supuestamente ilícitos;
- una orden de embargo preventivo de los activos de la parte demandada (cuando existen pruebas que convencen al tribunal de que es posible que los activos desaparezcan);
- una orden que exija a la parte demandada que permita el acceso a su propiedad a representantes de la parte demandante con el objetivo de registrar e incautar artículos o documentos concretos —una orden *Anton Piller*— (cuando existan pruebas que convencan al tribunal de que, si no se ejecuta dicha orden, es probable que la parte demandada esconda o destruya ese material).

El requerimiento cautelar más habitual y frecuente de importancia comercial que se solicita en los procedimientos de patentes son las medidas cautelares (en ocasiones denominadas medidas preliminares).

Los principios que rigen las solicitudes de medidas cautelares derivan del asunto *American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd* [1975] AC 396 y consisten, básicamente, en si existe una cuestión grave que debe juzgarse, si la indemnización por daños y perjuicios es una vía de reparación adecuada (en primer lugar, para el demandante, si se deniega la reparación y, en segundo lugar, para el demandado, si se concede la reparación), si se causaría a una de las partes un daño irreparable o incalculable si se concediera o no la medida y si existen factores especiales propios de la causa que favorecen a una o a otra parte.

En las causas de patentes, a menudo el titular puede recibir una indemnización por los daños y perjuicios provocados por una infracción que se haya cometido hasta la fecha del juicio y, por lo tanto, no se suelen conceder (ni solicitar) medidas cautelares. La excepción más habitual se da cuando unos productos farmacéuticos genéricos están en el mercado o existe el riesgo de que salgan al mercado, lo que tiene como consecuencia que el precio caiga rápidamente y que el titular de la patente nunca pueda volver a pedir el precio original por el producto patentado de referencia si sus pretensiones prosperan en el juicio. Aun en esta situación, el tribunal debe estar convencido de que, habida cuenta de los hechos de la controversia demostrados mediante las pruebas, la indemnización por daños y perjuicios no es una vía de reparación adecuada para el titular de la patente.<sup>120</sup>

Normalmente, se exige a la parte en cuyo favor se haya concedido la medida cautelar durante el proceso judicial que presente ante el tribunal un compromiso de indemnización por daños y perjuicios dirigido a la contraparte según el cual, si posteriormente se determina que la medida no debió concederse (porque la parte que se beneficia de ella pierde el juicio), se indemnizará a la parte supuestamente infractora por las pérdidas que le haya causado la medida cautelar.

<sup>118</sup> CPR, regla 3.4.

<sup>119</sup> CPR, regla 24.2.

<sup>120</sup> Véase *Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd c. Generics U.K. Ltd* [2020] EWHC 1362 (Pat) (en el que el tribunal determinó que no era la solución adecuada teniendo en cuenta los hechos), *aff'd* [2020] EWCA Civ 793.



### 9.6.5.2 División de una causa compleja en varios procesos judiciales

En las controversias con varias patentes, el tribunal puede dividir la causa en varios juicios distintos, con el objetivo de juzgar en una vista las cuestiones de responsabilidad relativas a una patente (o una familia de patentes relacionadas) y programar uno o varios juicios separados para juzgar los aspectos que conciernen a las demás patentes. En las causas relativas a las telecomunicaciones y a las condiciones FRAND (justas, razonables y no discriminatorias) de los acuerdos de licencia, el tribunal también puede programar la celebración de un juicio por separado para resolver las cuestiones relativas a las condiciones FRAND, por lo general, en un momento posterior a las vistas previas. En estos casos, las vistas previas se denominan “vistas técnicas”, porque en ellas se dirimen cuestiones tecnológicas relativas a la patente, a diferencia del juicio sobre las condiciones FRAND, en el que se examinan los aspectos de la concesión de licencias y, posiblemente, relativos a la competencia.

### 9.6.5.3 Cuestiones relativas a las costas

Como se examina en la sección 9.7.4, en las causas de patentes las costas suelen imponerse a la parte vencida. Se trata de las costas procesales en las que ha incurrido la parte, que comprenden los honorarios de los representantes legales y de los peritos y las tasas judiciales. Las costas forman parte indisoluble del proceso judicial y son un arma que el tribunal puede utilizar para alentar a las partes a comportarse de manera razonable y eficaz, para promover un acuerdo extrajudicial y para evitar el despilfarro de tiempo y recursos del tribunal.

#### 9.6.5.3.1 Estimación de las costas

Si la parte demandada no especifica en el escrito de demanda que la cuantía es superior a 10 millones de GBP, las partes deben hacer una estimación de las costas en virtud de la parte 3 del CPR.<sup>121</sup> Las partes están exentas de esta obligación si la cuantía de la demanda es superior a 10 millones de GBP.<sup>122</sup>

Para realizar la estimación de las costas, las partes deben cumplimentar un formulario denominado “Precedent H”, en el que han de establecer la cantidad que creen que costará cada etapa del procedimiento, tomando como referencia las tarifas horarias y el tiempo dedicado por los distintos miembros del equipo jurídico (abogado asesor o abogado de patentes), los honorarios de los abogados litigantes que han seguido las instrucciones de los asesores y otros desembolsos admisibles. A continuación, las partes deben llegar a un acuerdo sobre las estimaciones contenidas en el formulario Precedent H o, en defecto de acuerdo, el tribunal debe aprobarlas en una audiencia. Para cada etapa del procedimiento, la suma especificada en los formularios por cada una de las partes es la cantidad máxima de las costas que la parte vencida debe reembolsar a quien gane el litigio. Una vez que se ha llegado a un acuerdo sobre el formulario o que el tribunal lo ha aprobado, solo es posible modificarlo mediante una solicitud al tribunal justificada por un cambio considerable en las circunstancias.

#### 9.6.5.3.2 Caución respecto de las costas procesales

Si la parte demandante es insolvente o carece de activos considerables en el Reino Unido, la parte demandada puede solicitar una caución respecto de las costas procesales, es decir, una orden en la que se exija al demandante el pago por adelantado de una cantidad en concepto de caución respecto de las costas procesales del demandado.<sup>123</sup> Esta caución puede constituirse mediante el pago al tribunal de la suma en su totalidad o por medio de una fianza bancaria o un aval bancario. Si las partes no logran acordar que el demandante debe aportar una caución para las costas ni ponerse de acuerdo sobre la cantidad de la caución, la parte demandada puede solicitar al tribunal que determine estas cuestiones. En esta solicitud, el demandado a menudo se basa en el formulario Precedent H que ha presentado y que contiene su estimación de las costas del procedimiento.

#### 9.6.5.3.3 Costas por la audiencia previa

En relación con las audiencias previas, especialmente las que duran media jornada o menos, el tribunal efectúa una valoración sumaria de las costas que debe abonar la parte vencida. Esta valoración se basa en el programa de costas por la audiencia previa, elaborado por la parte correspondiente, en el que se resumen los gastos derivados de la solicitud y la propia audiencia.

<sup>121</sup> CPR, regla 3.12, directriz práctica 3E.

<sup>122</sup> CPR, regla 3.12(1)(a).

<sup>123</sup> CPR, regla 25.12 y ss.



El tribunal realiza la valoración sumaria de las costas inmediatamente después de comunicar su decisión a las partes.

Salvo en circunstancias excepcionales, cada una de las partes asume las costas que le corresponde por la audiencia sobre la administración de la causa.

### 9.6.6 Modificación de la patente

Durante un procedimiento de infracción de patente, es posible que el titular de la patente solicite modificar la patente y, en particular, algunas de sus reivindicaciones, en virtud del artículo 75 de la Ley. Para ello, debe notificar a la contraparte y a la UKIPO la solicitud de modificación de la patente, en la que debe indicar las modificaciones que desea realizar y los motivos (por ejemplo, para evitar un fragmento concreto de un elemento del estado de la técnica). A continuación, la UKIPO publica la solicitud de modificación de la patente para que los terceros tengan la oportunidad de intervenir si desean plantear una objeción a la modificación.

Las solicitudes de modificación casi siempre se resuelven en el juicio. Sin embargo, cuando la solicitud se presenta en un momento cercano a la fecha del juicio, pueden generarse consecuencias paralelas, en gran medida porque la potestad del tribunal con arreglo al artículo 75 de la Ley es discrecional:

1) En los procedimientos ante el tribunal o la Intendencia en los que puede ponerse en cuestión la validez de una patente, el tribunal o, cuando proceda, la Intendencia, pueden, de conformidad con el artículo 76, permitir al titular de la patente que modifique su memoria descriptiva en la manera y las condiciones relativas a la publicación de las modificaciones y a los costos, gastos u otros desembolsos que el tribunal o la Intendencia consideren apropiadas. (Sin cursiva en el original)

Toda demora en solicitar una modificación de las reivindicaciones de la patente puede afectar a la probabilidad de que el tribunal admita la solicitud. En particular, el tribunal analiza si la solicitud es justa para la otra parte desde el punto de vista procesal. Si es probable que la solicitud requiera celebrar otro juicio, es posible que se deniegue. Por ejemplo, en el asunto *Nokia GmbH c. IPCom GmbH*,<sup>124</sup> el Tribunal de Apelación confirmó los principios de la modificación de las reivindicaciones de la patente y denegó justificadamente la solicitud de modificaciones presentada por IPCom tres días antes del juicio, por motivos de injusticia procesal:

El principal objetivo del artículo 138 [del Convenio sobre la Patente Europea de 2000] en comparación con el artículo 138 original es establecer que las autoridades nacionales deben prever un procedimiento para la modificación de las reivindicaciones. Antes de la modificación del tratado, en la legislación de algunos países no se permitía en absoluto modificar las patentes después de su concesión. Ahora deben permitirlo. La finalidad del artículo 138 no era regir las normas procesales nacionales en materia de modificación de patentes, y mucho menos exigir a los tribunales nacionales conductas que la ley nacional consideraba un abuso procesal.<sup>125</sup>

Efectivamente, presentar de manera tardía una solicitud de modificación puede considerarse un abuso procesal, especialmente cuando se presenta la solicitud después de que el juicio se haya celebrado.<sup>126</sup>

En la práctica, esto significa que los titulares de patentes que deseen solicitar una modificación deben hacerlo lo antes posible. Muy probablemente, esperar a que se dicte sentencia será demasiado tarde. En ocasiones, en la orden con las instrucciones formuladas en la CMC se indica al titular de la patente que presente en un plazo determinado una solicitud de modificación de la patente objeto del litigio.

### 9.6.7 Revelación de documentos

En la mayor parte de los procesos judiciales en materia de patentes, la revelación de documentos (denominada “*disclosure*” en el Reino Unido) es bastante limitada.

<sup>124</sup> [2011] EWCA Civ 6.

<sup>125</sup> [2011] EWCA Civ 6 [127].

<sup>126</sup> Véase *Warner-Lambert Co. LLC c. Generics (U.K.) Ltd* [2018] UKSC 56.

### 9.6.7.1 Descripción del producto o proceso

En lugar de revelar documentos sobre la infracción, la parte demandada a menudo prefiere presentar una descripción del producto o proceso, especialmente para evitar los costos y las molestias asociadas con la revelación de documentos. Una descripción del producto o proceso es un documento detallado en el que se pormenoriza el producto o proceso que supuestamente ha infringido la patente divulgada y, en particular, las reivindicaciones de la patente que se supone que dicho producto o proceso ha infringido.

### 9.6.7.2 Revelación de documentos relativos a la validez

En muchas causas de patentes, no se exige la revelación de documentos sobre cuestiones relativas a la validez de la patente. Sin embargo, la parte supuestamente infractora puede pedir al titular de la patente que revele documentos relativos a, por ejemplo, la insuficiencia o la evidencia de la invención, cuando el titular trata de iniciar una causa basada en el éxito comercial para ganar un litigio por falta de actividad inventiva.

Cuando se soliciten documentos sobre una cuestión relativa a la validez, a menos que el tribunal determine lo contrario, solo se revelarán aquellos que guarden relación con un motivo de invalidez invocado, que estén en poder o posesión de una de las partes y que hayan surgido dentro de los dos años previos o posteriores a la fecha de prioridad invocada en relación con la patente. Si, por algún motivo, una de las partes tiene motivos suficientes para anticipar que requerirá consultar documentos pertinentes generados fuera de este margen temporal limitado, debe presentar al tribunal una solicitud de revelación de documentos específicos y convencer al tribunal de que es muy probable que esos documentos que posee la contraparte sean importantes y pertinentes y contribuyan a resolver la causa.

La revelación de documentos en los tribunales de lo mercantil y de la propiedad está regida por el procedimiento previsto en la directriz práctica 57AD del CPR.<sup>127</sup> En este régimen, las partes deben comunicarse y elaborar conjuntamente un documento denominado “resumen de revelación de documentos” (*disclosure review document*) en el que se determina cuáles son las cuestiones controvertidas sobre las que debe revelarse documentación, en qué grado debe hacerse (de conformidad con los cinco modelos que se analizan más adelante), qué documentos es probable que existan y quiénes son las personas de las organizaciones correspondientes que probablemente están a cargo de esos documentos. Con mucha frecuencia se establecen palabras clave para permitir la revelación electrónica de documentos (mediante la búsqueda de palabras clave).

Los cinco modelos de revelación de documentos son los siguientes:

- Modelo A: revelación exclusiva de los documentos conocidos de la contraparte.
- Modelo B: revelación de documentos limitada.
- Modelo C: revelación de documentos a petición y basada en una búsqueda.
- Modelo D: revelación de documentos basada en una búsqueda acotada.
- Modelo E: revelación de documentos basada en una búsqueda amplia (considerada excepcional).

Si una de las partes desea una revelación de documentos del modelo C, debe establecer en el resumen de revelación de documentos una descripción detallada de los documentos concretos o las clases específicas de documentos cuya revelación solicita en relación con cada cuestión. No existe presunción alguna del derecho de las partes a la revelación de documentos. La parte que desee la revelación de un documento debe justificar ante el tribunal que el modelo invocado es adecuado, razonable y proporcionado.

En la práctica, las partes no suelen llegar a un acuerdo sobre el resumen de revelación de documentos, que puede ser objeto de discrepancias considerables en una audiencia, a menudo la CMC. A continuación, el tribunal emite una orden en la que refleja sus decisiones sobre las cuestiones. Aunque las partes lleguen a un acuerdo sobre el contenido del resumen de revelación de documentos, el tribunal debe aprobarlo y emitir la orden que considere apropiada.

<sup>127</sup> Del 1 de enero de 2019 al 1 de octubre de 2022, este procedimiento estuvo sometido a un régimen de prueba obligatorio en virtud de la directriz práctica 51U.

## 9.6.8 Pruebas

### 9.6.8.1 Pruebas testificales

Las cuestiones de hecho habituales en las causas de patentes son las siguientes:

- si un elemento del estado de la técnica se ha puesto a disposición del público antes de la fecha de prioridad, en particular, si el estado de la técnica consiste en el uso anterior de algo en lugar de una publicación; y
- los detalles precisos de la manera en la que funciona el producto o proceso supuestamente infractor.

Con mucha frecuencia, estos aspectos se habrán resuelto antes del juicio en los procesos de revelación de documentos y en la admisión de hechos. Si las cuestiones siguen siendo controvertidas, será necesario presentar pruebas.

En los procesos judiciales de patentes se admiten pruebas testificales por medio de declaraciones de testigos, acompañadas de los documentos pertinentes revelados en calidad de prueba material. La declaración de testigos está regulada en la directriz práctica 57AC del CPR. Cuando se recurre a la declaración de testigos en un juicio, la prueba debe basarse en el conocimiento directo del testigo, que debe consentir en ser interrogado sobre el contenido de la declaración o sobre otros temas relativos a la causa de los que tenga conocimiento. El testigo debe firmar su declaración con una clara aseveración de la veracidad del contenido. Si posteriormente se le llama a declarar en el juicio, se le pide que confirme esta aseveración bajo juramento. Por lo general, la declaración escrita del testigo constituye una prueba principal en el juicio, por lo que no suelen tener que repetir la declaración de forma oral. Por lo tanto, la prueba testifical oral se limitará al interrogatorio efectuado por el representante legal de la contraparte y, si es necesario, a un segundo interrogatorio.

### 9.6.8.2 Prueba pericial

La prueba pericial en el procedimiento civil está regulada en la parte 35 del CPR, que se complementa con la *Orientación para la instrucción de peritos en demandas civiles*.<sup>128</sup> Como se ha señalado, siempre es necesario obtener el permiso del tribunal para aportar pruebas periciales. Las pruebas periciales solo se admiten cuando son razonablemente necesarias para resolver la causa.<sup>129</sup>

En las causas de patentes, las pruebas periciales de carácter técnico casi siempre son una parte crucial. En la mayor parte de las causas, cada una de las partes aporta uno o varios peritos expertos en la disciplina o disciplinas correspondientes. La obligación de los peritos es ayudar al tribunal en cuestiones relativas a sus conocimientos especializados, mediante su función de proporcionar dictámenes objetivos e imparciales sobre esas cuestiones.<sup>130</sup> Para ello, normalmente el perito se pone en el lugar de la persona experta en la materia en la fecha pertinente relativa a la patente. Los peritos deben ser independientes, y su deber ante el tribunal prevalece sobre las obligaciones que puedan tener respecto de la parte que pidió su comparecencia, a pesar de que esa parte puede ser la encargada de remunerarlos.<sup>131</sup>

Para proteger a los peritos —especialmente frente a las críticas por la falta de objetividad al analizar de manera retrospectiva (es decir, teniendo presente la invención) un elemento del estado de la técnica—, los abogados que informan a los peritos suelen darles instrucciones de manera bastante reglamentada, con arreglo a la orientación de los tribunales.<sup>132</sup> Los dictámenes periciales se preparan con atención y de manera secuenciada, es decir, el perito primero hace un comentario sobre los conocimientos generales comunes y el estado de la técnica antes de analizar la patente objeto de controversia.

La prueba pericial se aporta en forma de dictámenes periciales escritos y detallados. Los dictámenes periciales deben cumplir los requisitos establecidos en la dirección práctica 35 del

128 Consejo de Justicia Civil, *Orientación para la instrucción de peritos en demandas civiles* (agosto de 2014), [www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2014/08/experts-guidance-cjc-aug-2014-amended-dec-8.pdf](http://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2014/08/experts-guidance-cjc-aug-2014-amended-dec-8.pdf).

129 CPR, regla 35.1.

130 CPR regla 35.3.1, directriz práctica 35, párrs. 2.1 y 2.2.

131 CPR, regla 35.3.2).

132 Véase, por ejemplo, *Medimmune Ltd. c. Novartis Pharmaceuticals U.K. Ltd.* [2011] EWHC 1669 (Pat), [98] a [114] (Arnold, J).

CPR, en los párrafos 3.1 a 3.3. Para ello, los peritos deben confirmar por escrito que comprenden y han cumplido su deber ante el tribunal y que tienen conocimiento de la parte 35 del CPR, la directriz práctica correspondiente y la *Orientación para la instrucción de peritos en demandas civiles*.<sup>133</sup>

Igual que sucede con las pruebas testificales, el dictamen pericial escrito constituye la prueba principal en el juicio, por lo que no es necesario que repitan la declaración de forma oral. En el juicio, el representante legal de la contraparte casi siempre interroga detenidamente a los peritos sobre el contenido del dictamen, si es necesario, más de una vez.

Además de la prueba técnica sobre la materia de la invención protegida por patente, si se necesita también puede presentarse una prueba pericial sobre otros aspectos de la causa, como la legislación de otros países (mediante juristas especializados en el ordenamiento correspondiente).

### **9.6.9 Documentos técnicos y declaraciones sobre conocimientos generales comunes aceptados**

#### **9.6.9.1 Documentos técnicos**

En relación con todo lo que no sea la tecnología o materia más sencilla, el tribunal normalmente ordena a las partes en la CMC que presenten un documento técnico acordado entre ellas. Este documento está concebido como una presentación de la tecnología al juez de sala y contiene información básica no controvertida sobre la tecnología objeto de la controversia. Las partes suelen señalar cuáles son los aspectos del documento técnico sobre los que hay consenso en que pertenecen a los conocimientos generales comunes de la persona experta en la materia en la fecha pertinente.

El documento técnico se genera con la suficiente antelación para que las partes preparen la prueba pericial de manera que los peritos no repitan innecesariamente el mismo contenido en sus dictámenes, puesto que ya está contenido en el documento técnico. Por lo general, la parte demandante redacta un primer borrador del documento técnico y, a partir de esta versión, la parte demandada proporciona comentarios y añade o suprime contenido, antes de que las partes lleguen a un acuerdo sobre el contenido del documento definitivo. Las partes a menudo cuentan con la ayuda de sus peritos para preparar el documento técnico.

#### **9.6.9.2 Declaraciones sobre conocimientos generales comunes aceptados**

Recientemente, en la práctica del Tribunal de Patentes se ha ido dejando de exigir los documentos técnicos para pasar a pedir las denominadas “declaraciones sobre conocimientos generales comunes aceptados”. En ellas se establecen los aspectos de los conocimientos generales comunes respecto de los que las partes (o, normalmente, sus respectivos peritos) están de acuerdo. En consecuencia, se tiende a elaborar las declaraciones sobre conocimientos generales comunes aceptados después de que las partes hayan intercambiado las pruebas periciales.

Una vez que las partes han llegado a un acuerdo sobre el contenido de la declaración, por lo general las partes la presentan ante el juez al mismo tiempo que el esquema de los argumentos que se tratarán en el juicio (véase la sección 9.6.13.2.1). En esta etapa, las partes también deben presentar una lista convenida de los conocimientos generales comunes controvertidos, que sirve para indicar los ámbitos de dichos conocimientos respecto de los que las partes discrepan y que el juez deberá resolver. El juez puede pedir a las partes que revisen esta lista después del juicio para reflejar las cuestiones que han quedado fuera de la causa.

### **9.6.10 Confidencialidad**

En los procesos en materia de patentes, es muy frecuente que las partes invoquen o soliciten la revelación de documentos que una de ellas (o un tercero) considera confidenciales total o parcialmente. Por ejemplo, la descripción del producto o proceso a menudo contiene información confidencial. Sin embargo, si una prueba o un documento se lee ante el tribunal, este los consulta o se hace referencia a ellos en una audiencia pública, no se aplican las restricciones sobre ese

<sup>133</sup> CPR, directriz práctica 35, párr. 3.2)9)a) y 3.2)9)b).

documento, que solo se utiliza con los fines del proceso.<sup>134</sup> Además, las partes interesadas pueden solicitar acceso a la prueba o documento, por lo que puede desaparecer la protección de la confidencialidad. Por lo tanto, el tratamiento de estos documentos en el juicio es importante, puesto que debe gestionarse de manera adecuada.

La práctica habitual en los tribunales británicos es que las partes acuerden un “círculo de confidencialidad” (ya sea entre ellas o en virtud de una orden judicial). En estos regímenes, por lo general los abogados de las partes, los peritos y determinadas personas que dan instrucciones pueden consultar el material confidencial. En consecuencia, las partes aportan versiones confidenciales y no confidenciales de todos los documentos preparados o revelados. Para ello, en ocasiones se aporta la información confidencial en un anexo al documento principal, si bien es más frecuente modificar la redacción del documento para hacerlo confidencial. En la *Guía del Tribunal de Patentes* figuran documentos que pueden servir de modelo para establecer “círculos de confidencialidad”.

Si debe examinarse un documento confidencial en el juicio, normalmente existen prácticas secundarias para hacerlo. Por ejemplo, los abogados de las partes pueden evitar mencionar oralmente la información confidencial, o bien solicitar al juez que lea directamente la información en el documento. Por otra parte, cuando es necesario un examen más exhaustivo, el tribunal puede reunirse en privado (reunión a puerta cerrada), si bien para ello deben existir motivos de peso que justifiquen la necesidad de hacerlo en interés de la justicia. En las causas de patentes, solo es probable que se adopte esta solución para examinar pruebas sobre secretos comerciales de carácter técnico.

Cuando es así, las grabaciones o transcripciones del proceso también se almacenan de manera separada para que solamente puedan acceder a la información confidencial las personas autorizadas para ello. Con arreglo al principio de publicidad de los actos judiciales, el tribunal suele ser reticente a reunirse a puerta cerrada, especialmente si no deben leerse oralmente los datos confidenciales. Cuando el tribunal se reúne a puerta cerrada, se invita al público presente y a las personas fuera del círculo de confidencialidad que abandonen la sala de vistas. Una vez practicada la prueba confidencial, el tribunal vuelve a hacer pública la vista.

Finalizado el juicio, las partes deben solicitar al tribunal una orden para restringir o prohibir otros usos de los documentos, con el objetivo de evitar que la información se haga pública por los motivos señalados.<sup>135</sup> Estas órdenes se denominan “órdenes 31.22”, por la disposición del CPR en la que se regula la utilización posterior de los documentos revelados. El juez debe estar convencido de los motivos por los que el material en cuestión es verdaderamente confidencial. Cuando se emite esta orden, deja de estar en vigor la norma general relativa a los documentos leídos ante el tribunal o consultados por este o a los que se hace referencia en una audiencia pública, y se mantiene la confidencialidad. Si se reserva la sentencia para emitirla más adelante (como es frecuente en las causas de patentes), se solicitará oralmente una orden 31.22 con carácter temporal en espera de otra audiencia para resolver las cuestiones derivadas de la sentencia que deben resolverse posteriormente.

#### 9.6.11 Sesión de revisión previa al juicio

Varias semanas antes del juicio, normalmente entre tres y cinco, el tribunal celebra una audiencia denominada “sesión de revisión previa al juicio” para realizar los actos de administración de la causa necesarios para asegurarse de que el juicio transcurra correctamente. Ello brinda la oportunidad de resolver los aspectos procesales pendientes y hacer los preparativos para el juicio, como organizar las pruebas testificales que se vayan a practicar a distancia o programar la hora de la sesión de acuerdo con la disponibilidad del testigo.

#### 9.6.12 Procedimientos alternativos

En aras de la exhaustividad, cabe señalar que, además del procedimiento descrito, existen varios procedimientos alternativos cuya adopción puede solicitarse al tribunal en los procesos judiciales en materia de patentes, a saber:

<sup>134</sup> CPR, reglas 31.22 y 32.12.

<sup>135</sup> CPR, regla 31.22.2).

- el régimen de audiencias breves;
- el régimen de audiencias flexibles; y
- un procedimiento simplificado.

En todos ellos se suprimen algunos aspectos del procedimiento ordinario, como la revelación de documentos o el interrogatorio de todos los testigos y peritos, lo que reduce la duración del juicio y el costo general del procedimiento.

### **9.6.13 Juicio**

#### **9.6.13.1 Tipos de juicio**

Tradicionalmente, todos los juicios de patentes se celebraban de manera presencial, si bien uno o varios testigos podían obtener una dispensa para comparecer por videoconferencia cuando les resultaba imposible (o indeseable) presentarse personalmente. Las audiencias previas podían celebrarse a distancia, por ejemplo, por teléfono, pero este sistema era poco frecuente en las causas de patentes. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 llevó a la rápida adopción de técnicas para celebrar juicios a distancia, y una de las consecuencias en el sistema judicial observadas por el momento es que probablemente aumente la utilización de tecnologías de comunicación a distancia en las audiencias y los juicios.

Por lo general, durante el período de vacaciones judiciales (por ejemplo, en agosto) no se celebran juicios.

##### **9.6.13.1.1 Juicios presenciales**

Los juicios presenciales —es decir, aquellos en los que todas las personas llamadas a comparecer se presentan en la sala de vistas— es la forma más habitual de celebrar los juicios en Inglaterra y Gales.

Por parte del tribunal, están presentes el juez y los secretarios judiciales. Las partes están representadas por sus abogados litigantes y asesores y también pueden contar con uno o varios representantes. (Si bien en la mayor parte de los juicios intervienen dos partes, la demandante y la demandada, es bastante habitual la presencia de varias partes en un único juicio sobre la misma demanda, si procede; por ejemplo, cuando hay varias partes demandadas.)

Asimismo, los testigos comparecen los días en los que deben testificar, y también pueden decidir asistir a todo el juicio. De hecho, los testigos (y los peritos) por lo general tienen derecho a oír el interrogatorio de la contraparte. Normalmente, está presente una persona encargada de redactar las actas. Por último, los procesos judiciales en Inglaterra son públicos, a menos que el tribunal decida que es necesario reunirse a puerta cerrada durante un (breve) momento, por lo que a menudo están presentes la prensa y miembros del público. Sin duda, los jueces del Tribunal de Patentes tradicionalmente tienen una clara preferencia por la celebración pública de los juicios.

##### **9.6.13.1.2 Juicios híbridos**

Los juicios híbridos son aquellos que se celebran tanto en persona como a distancia. El aspecto que con mayor frecuencia se ventila a distancia es la comparecencia oral de los testigos. Anteriormente, los testigos debían aducir motivos especiales y justificados para testificar a distancia. Sin embargo, tras la pandemia de COVID-19, la celebración de juicios híbridos ha aumentado de manera considerable, sobre todo porque los testigos residentes en el extranjero a menudo no pueden viajar al Reino Unido.

En el anexo 4 de la directriz práctica 32 del CPR se ofrece orientación detallada sobre los juicios híbridos. Es importante señalar que, a pesar del aumento de la frecuencia de este formato de juicio, es necesario obtener la autorización del tribunal. La parte que solicite la sala de videoconferencias para el juicio debe prestar atención a la organización por dos motivos. En primer lugar, deben tenerse en cuenta algunos aspectos prácticos. Por ejemplo, la diferencia de husos horarios puede tener como consecuencia que un testigo preste declaración en mitad de la noche. En segundo lugar, a menudo las personas que testifiquen en una jurisdicción distinta de donde se celebra el juicio deben cumplir las normas procesales locales que rigen el procedimiento en estas situaciones (como sucede con los testigos que residen fuera del Reino

Unido). Esas normas y requisitos locales deben señalarse a la atención del tribunal en la sesión de revisión previa al juicio y deben cumplirse.

El aumento del uso de videoconferencias en los juicios también ha alentado la adopción de otras tecnologías concebidas para facilitar este tipo de juicios, por ejemplo, las plataformas judiciales de video en línea y los programas informáticos que permiten intercambiar por vía electrónica conjuntos de documentos.

#### **9.6.13.1.3 Juicios completamente a distancia**

Los juicios celebrados completamente a distancia son aquellos en los que nadie comparece de manera presencial (si bien el juez está presente en el juzgado, ya sea en la sala de vistas o en su despacho). Es probable que estos juicios sean menos frecuentes en el futuro (en ausencia de otra pandemia), pues solamente se celebran cuando es conveniente por las circunstancias concretas de una causa.

#### **9.6.13.2 Cronología y programa del juicio**

Las instrucciones sobre el juicio se han examinado en la sección 9.6.4 y las sesiones de revisión previa al juicio, en la sección 9.6.11. En la sesión de revisión previa al juicio, se determina el alcance del juicio (de conformidad con las instrucciones). Es posible que se haya comentado con el tribunal el programa del juicio en esa sesión. Los juicios se desarrollan con arreglo al programa acordado, sin perjuicio de los desvíos necesarios por algún motivo razonable.

En general, cada una de las partes presenta sus argumentos por turnos, primero la parte demandante, a menos que el tribunal disponga o las partes acuerden lo contrario. Por ejemplo, en las demandas de revocación contra las que el titular ha presentado una reconvencción por infracción, es habitual que el titular presente sus argumentos en primer lugar, a menos que se admita la infracción con sujeción a la validez de la patente.

##### **9.6.13.2.1 Alegatos iniciales escritos y orales**

Antes del comienzo del juicio, las partes siempre prepararán un esquema de los argumentos que fundamentan su postura. El objetivo de esos argumentos es proporcionar información sobre las partes y la controversia, presentar a los testigos y establecer las cuestiones de hecho y de Derecho con las que el tribunal deberá lidiar en el juicio, así como adelantar los argumentos de las partes respecto de esas cuestiones (por ejemplo, argumentos que “arrinconen” al titular entre la no infracción y la invalidez). Las partes intercambian sus argumentos y los presentan al juez, que los estudia varios días antes de que comience el juicio.<sup>136</sup> No debe subestimarse su importancia:

*Como sabe cualquiera que haya redactado esquemas de argumentos, la tarea tiene poca ciencia. Basta con reflexionar con claridad unos minutos y planificarse antes de comenzar. Un buen esquema de argumentos (de los que este tribunal recibe un gran número) constituye una verdadera ayuda para los jueces en el examen previo del expediente, que suele ser extenso. Un esquema de argumentos mal elaborado simplemente contribuye al fárrago de documentos en el que los jueces deben abrirse paso para reconocer las cuestiones y los argumentos contrarios. Un buen esquema de argumentos resulta una verdadera ayuda para el tribunal durante y después de la audiencia.<sup>137</sup>*

El juicio comienza con una breve presentación oral de los alegatos iniciales de la parte que comparece en primer lugar. El objetivo de estos alegatos es presentar de manera sucinta la controversia y las cuestiones pendientes, que pueden haber cambiado desde que se preparó el esquema de argumentos. Los alegatos iniciales también brindan al juez la oportunidad de formular preguntas, aclarar determinados puntos del esquema de argumentos de las partes y, si es necesario, darles instrucciones. En ocasiones, la otra parte (o partes) responde al alegato inicial, aunque solamente si es necesario hacerlo en esta etapa. Se desaconseja vivamente presentar unos alegatos iniciales extensos, puesto que el objetivo del esquema de argumentos es, precisamente, reducir al mínimo la cantidad de información que se transmite en los alegatos iniciales. Por lo general, la presentación de los alegatos iniciales no lleva más de media jornada y,

<sup>136</sup> En el Tribunal de Patentes, debe hacerlo al menos dos días laborables antes del juicio. Poder Judicial, *Guía del Tribunal de Patentes*, párr. 14.7)b) (febrero de 2022).

<sup>137</sup> *InPlayer Ltd c. Thorogood* [2014] EWCA Civ 1511, [55] (Jackson, LJ).



a menudo, se prescinde de ella por completo y el juicio comienza con la llamada del primer testigo a comparecer.

#### **9.6.13.2.2 Prueba testifical**

Los alegatos iniciales van seguidos de la práctica de la prueba testifical de la misma parte. La norma general es que testifiquen primero los testigos de una parte y, posteriormente, sus peritos. Sin embargo, esta norma general a menudo no se aplica por motivos prácticos como la disponibilidad de los testigos, por lo que las excepciones son frecuentes. Las personas que han firmado una descripción del producto o proceso también deben estar disponibles en el juicio para responder a las preguntas que se les puedan plantear.

La práctica de la prueba en el juicio se realiza en tres etapas, a saber, el interrogatorio inicial efectuado por el representante de la parte que aporta el testigo, el interrogatorio realizado por el representante de la contraparte y un segundo interrogatorio. Sin embargo, no siempre se llama a todos los testigos a declarar en el juicio. Los testigos ya habrán presentado una declaración (y los peritos, un dictamen) que constituye la prueba principal del testigo. Los testigos que hayan presentado una declaración escrita en la que una parte desea basar sus argumentos deben llamarse a testificar oralmente ante el tribunal, pero este puede decidir lo contrario (especialmente si la contraparte ha confirmado que no desea interrogar a ese testigo). Antes de que presten declaración, a los testigos se les pide que juren o prometan (según sus preferencias y, si lo desean, sobre un texto sagrado determinado) la veracidad del testimonio.

La prueba testifical a menudo se refiere a la existencia o no de un uso anterior de la invención y si se puso a disposición del público. La declaración no debe derivar en la expresión de una opinión. La prueba pericial es la primordial respecto de muchos aspectos del Derecho de patentes, como la evidencia y la insuficiencia. Si el interrogatorio de un testigo se ve interrumpido por una pausa (por ejemplo, para el almuerzo), dicho testigo está en “*purdah*”, por lo que no debe hablar con nadie de la causa.

#### **9.6.13.2.3 Interrogatorio inicial**

El interrogatorio inicial lo efectúa el equipo jurídico de la parte que aporta el testigo. Prácticamente siempre es muy breve, puesto que el testigo ya ha presentado una declaración escrita. El objetivo de este interrogatorio es confirmar la identidad del testigo y su conformidad con la declaración escrita. Si es necesario, también es posible que se le solicite que subsane errores leves en la declaración escrita.

#### **9.6.13.2.4 Interrogatorio de la contraparte**

El interrogatorio de la contraparte, que es una parte fundamental del procedimiento inglés, consiste en que el equipo jurídico de la contraparte formula preguntas al testigo o al perito. La contraparte no interroga a todos los testigos; depende de las pruebas aportadas y de su relación con los hechos controvertidos de la causa concreta.

El abogado (ya sea el litigante o el asesor) plantea al testigo preguntas concebidas para poner a prueba la declaración escrita. Con gran probabilidad, se tratará de “preguntas directivas”, es decir, formuladas para suscitar una determinada respuesta, afirmativa o negativa. También se remitirá al testigo a documentos relacionados con su declaración o las de otros testigos que presten declaración en el juicio. Asimismo, es posible que se le presenten documentos que no se habían revelado en la causa. Cuando es así, la contraparte debe transmitir al testigo los documentos con suficiente antelación respecto de la fecha de la declaración oral en el juicio (normalmente, al menos 48 horas) para evitar una situación de emboscada.

En cuanto a los peritos, que a menudo proporcionan la prueba central en las causas de patentes, el CPR también ofrece la opción de proporcionar pruebas periciales concurrentes,<sup>138</sup> si bien el Tribunal de Patentes no suele aplicarla. En este proceso, denominado “careo de peritos”, los peritos prestan juramento al mismo tiempo y el juez inicia una conversación entre ambos peritos sobre las cuestiones controvertidas y les plantea preguntas. Las distintas cuestiones se examinan una por una. Cuando ambos peritos han declarado respecto de una cuestión, los representantes de las partes pueden interrogarlos para pedir aclaraciones o poner a prueba sus declaraciones. Al

138 CPR, directriz práctica 35, párr. 11.1.

final, el juez puede resumir la prueba aportada por ambos peritos y preguntar si el resumen es correcto.

#### **9.6.13.2.5 Segundo interrogatorio**

Tras el interrogatorio de la contraparte, el abogado (ya sea el litigante o el asesor) que representa a la parte que aporta el testigo puede volver a plantearle algunas preguntas. Si es así, las preguntas tienden a ser breves y estar relacionadas únicamente con aspectos que han surgido en el interrogatorio efectuado por la contraparte. Igual que sucede con la prueba principal, las preguntas del segundo interrogatorio deben ser abiertas y no “directivas”.

#### **9.6.13.2.6 Alegatos finales escritos y orales**

Una vez practicada la prueba testifical, las partes deben presentar sus alegatos finales. En las causas sobre patentes, normalmente las partes tienen la oportunidad de elaborar por escrito los alegatos finales, que funcionan a modo de resumen de las pruebas (escritas y orales) presentadas durante el juicio en relación con las cuestiones de la causa sobre las que el juez debe adoptar una decisión. A este respecto, es frecuente que se destaquen aspectos concretos planteados por la contraparte cuando las pruebas son incoherentes con los argumentos de esa parte. Además, el resumen brinda a las partes la oportunidad de aclarar que, habida cuenta de las pruebas practicadas en el juicio, no es necesario resolver un aspecto en particular. Además de las pruebas, en el alegato final escrito se tratan las cuestiones de Derecho de la causa.

Estos alegatos finales escritos pueden ser muy extensos, si bien se suelen redactar en un período muy breve. De manera similar al esquema de argumentos, los alegatos finales escritos se intercambian con la contraparte y se presentan al juez para que los lea y los tenga en cuenta. En el programa del juicio se suele prever una interrupción de la audiencia entre el final de las pruebas testificales y el inicio de los alegatos finales, con el objetivo de preparar los alegatos escritos.

Generalmente, las partes presentan oralmente los alegatos finales. Es habitual que la parte que inició la causa presente los alegatos en último lugar, por lo que la parte demandada es la primera en intervenir. El objetivo de la presentación oral de los alegatos finales es complementar los alegatos finales escritos y presentar los argumentos finales que cada parte desea destacar ante el tribunal para que adopte una decisión basada en la totalidad de las pruebas presentadas. Asimismo, es una oportunidad para que el juez formule las últimas preguntas y aclare cualquier cuestión que vaya a examinar.

El tiempo necesario para la presentación oral de los alegatos finales suele ser de uno o dos días, pero en las causas más complejas pueden prolongarse más.

### **9.6.14 El juicio desde el punto de vista del juez**

La relación de señalamientos y su asignación a los jueces son funciones judiciales. La tarea diaria de elaborar la relación de señalamientos de vistas y gestionar la agenda del tribunal la realiza un funcionario encargado de los señalamientos al que el juez titular del juzgado delega su potestad. Si surge desacuerdo al respecto, el juez adopta las decisiones sobre la relación de señalamientos. El funcionario encargado de los señalamientos adopta las decisiones diarias de asignación de causas bajo la supervisión del juez presidente que corresponda. En el Tribunal de Patentes, se trata del juez encargado de este tribunal, con la colaboración del Canciller del Tribunal Superior.

La relación de señalamientos del tribunal se prevé con una antelación de un año y, en las causas que requieren mucho tiempo del tribunal, el calendario puede organizarse dos o tres años antes. A menos que una causa se asigne a un juez en particular, las vistas por lo general no se asignan a los jueces hasta uno o dos días antes del inicio previsto de la audiencia, cuando el juez debe comenzar los preparativos. Se hace así para mantener la flexibilidad de la relación de señalamientos y el uso eficiente de los recursos judiciales. El sistema de clasificación de dificultad técnica (descrito en la sección 9.3.1.2) sirve de apoyo a la asignación judicial.

En las causas donde se celebra una sesión de revisión previa al juicio, el tribunal trata de velar por que el juez que efectúa la revisión sea el juez de sala, en cuyo caso la asignación judicial se realiza varias semanas antes del juicio. En cuanto a los juicios ante el Tribunal de Patentes, que suelen durar entre cuatro y ocho días, el tiempo de que dispone el juez para la lectura preparatoria es de uno o dos días laborables antes del inicio de la audiencia.

En las causas de patentes, la sesión de revisión previa al juicio y la lectura preparatoria brindan al juez la oportunidad de comenzar a familiarizarse con la tecnología objeto de la controversia. En los dictámenes periciales escritos se describe la tecnología con el objetivo de instruir al tribunal al respecto. Durante el juicio propiamente dicho, las partes y los peritos explican la tecnología al juez, que puede hacer preguntas y pedir aclaraciones para comprenderla.

La audiencia se celebra públicamente. La transparencia y la publicidad de los actos judiciales revisten una importancia fundamental. El tribunal puede reunirse a puerta cerrada en momentos determinados, y así lo hace, como se ha descrito en la sección 9.6.10. Normalmente, el tribunal celebra sesiones durante cerca de cinco horas al día, y el resto de la jornada se dedica a la preparación de vistas y la redacción de sentencias. El horario de vistas es flexible para adaptarse a los testigos en el extranjero, pero, si esto lo permite, el horario habitual es de 10.00 o 10.30 a 13.00 y de 14.00 a 16.15 o 16.30 horas.

El tribunal graba las audiencias y, si bien las grabaciones pueden transcribirse posteriormente, por lo general las partes contratan a una empresa privada para que transcriba el contenido de la audiencia de forma simultánea.

Al final de la audiencia, si el contenido es breve, como sucede en las audiencias sobre la administración de la causa, el juez puede emitir un fallo de forma oral inmediatamente. Estas decisiones en el acto se graban y, si es necesario, es posible hacer una transcripción posteriormente. Estos fallos orales solo se transcriben si alguien (una parte o un miembro del público) lo solicita. En las causas más sustanciales, como las de patentes, la decisión se emite con posterioridad, puesto que el juez redacta una sentencia escrita.

Los jueces de primera instancia generalmente redactan ellos mismos la sentencia escrita. No existe un sistema a gran escala con auxiliares de los jueces de primera instancia al estilo estadounidense, si bien el Tribunal Superior cuenta con un sistema de asistentes judiciales y algunos jueces se sirven de él.

Las sentencias son bastante extensas y en ellas se indica la ley aplicable y se razonan las conclusiones sobre los aspectos controvertidos. Se presenta el fallo correspondiente sobre los hechos principales, se resumen las pruebas invocadas para demostrar esas cuestiones y se justifica la decisión. En general, en las sentencias se tratan los principales aspectos alternativos de las causas. Casi siempre se examina la cuestión de la evidencia, aunque se considere que, por ejemplo, la patente carece de novedad. El motivo es que, a diferencia de los tribunales de apelación, el juez de primera instancia tiene la ventaja de oír a los peritos. Normalmente se examinan la validez y la infracción.

#### **9.6.15 Sentencia**

En el Tribunal de Patentes, si bien no existe un plazo concreto para dictar sentencia, la práctica habitual es que los jueces emitan la decisión en los tres meses siguientes al final del juicio, a menudo mucho antes.

En un primer momento, se notifica a las partes un borrador de la sentencia de manera confidencial. Se invita a las partes a señalar errores tipográficos u omisiones, si bien no se trata de una oportunidad de volver a argumentar sobre la causa o presentar más alegatos. Mientras la sentencia esté en la fase de borrador, está sometida a restricciones estrictas de uso y difusión. En particular, por su carácter confidencial, solo es accesible para las partes y sus representantes legales, que no deben revelar a terceros ni al dominio público el propio borrador ni su contenido. Las partes deben adoptar todas las medidas razonables para velar por la confidencialidad del borrador de la sentencia, por lo que habitualmente solo se transmite a un grupo limitado de personas. Además, no se permite a las partes realizar ninguna acción (excepto de manera interna) como respuesta al borrador antes de que se dicte sentencia oficialmente. El incumplimiento de estas obligaciones puede considerarse desacato a los tribunales.

Lo habitual es que se dicte oficialmente la sentencia alrededor de una semana después de que las partes reciban el borrador, una vez que el tribunal ha examinado las modificaciones propuestas. La emisión oficial de la sentencia suele ser un trámite administrativo en el que no están presentes las partes. Posteriormente, se fija otra fecha para oír los argumentos de las

pretensiones derivadas de la sentencia que el tribunal debe resolver.<sup>139</sup> De este modo, las partes disponen de más tiempo para examinar las cuestiones que se derivan de la sentencia y preparar las pruebas necesarias, por ejemplo, en relación con las costas. Si la audiencia consiguiente a la sentencia se retrasa a una fecha posterior, las partes que deseen recurrir la decisión deben solicitar al tribunal que suspenda temporalmente el plazo para presentar el recurso, puesto que este plazo comienza a correr en el momento de la publicación de la sentencia.<sup>140</sup> Al mismo tiempo, si procede, las partes pueden solicitar una orden 31.22 (véase la sección 9.6.10).

#### 9.6.16 Audiencia consiguiente a la sentencia

A menos que las cuestiones se hayan resuelto mediante un acuerdo entre las partes, la audiencia consiguiente a la sentencia se celebra ante el juez de sala en los 28 días siguientes a la emisión de la sentencia, con el objetivo de resolver las pretensiones posteriores a la sentencia.<sup>141</sup>

El juez sigue siendo competente para conocer de la causa hasta que dicta la orden definitiva posterior a la sentencia, por lo que, estrictamente, toda cuestión nueva que tenga repercusiones importantes en la causa deben plantearse en este momento, sin esperar a la fase de apelación. Es muy poco frecuente que entre la sentencia y la orden definitiva se produzca un acontecimiento que afecte al resultado de la controversia. Sin embargo, es un aspecto importante, puesto que los tribunales de apelación prefieren que, de ser posible, todas las cuestiones se planteen al juez de primera instancia.

#### 9.6.17 Solución alternativa de controversias

A lo largo de cualquier procedimiento, incluidos los procesos judiciales de patentes, el tribunal espera que las partes se planteen la solución alternativa de controversias, es decir, que estudien si la controversia puede resolverse fuera de los tribunales. Si una de las partes del proceso invita a la contraparte a participar en un mecanismo de solución alternativa de controversias y esta se niega a participar o no contesta a la invitación, el tribunal puede considerar que no es razonable y condenar en costas a la contraparte para penalizarla de alguna manera.

El método de solución alternativa de controversias más habitual es la mediación. Ninguna de las conversaciones dirigidas a llegar a un acuerdo entre las partes —como la propuesta, la organización y la celebración de una mediación— afectará a los derechos de las partes, salvo en lo relativo a las costas. Es decir, el contenido de esas comunicaciones es confidencial y no puede revelarse al tribunal durante el procedimiento hasta que se alcance la fase en la que el tribunal debe adoptar una decisión sobre la imposición de costas.

En estas circunstancias, suele organizarse una sesión de mediación de una jornada, previo intercambio entre las partes de unas breves declaraciones de mediación, en las que exponen su postura en relación con el procedimiento y hacen una oferta del acuerdo que estarían dispuestas a aceptar (lo cual, en definitiva, constituye su oferta inicial). Las partes llegan a un acuerdo para seleccionar al mediador y, por lo general, sufragan a partes iguales los honorarios del mediador y cualquier otro costo relativo al lugar de celebración de la mediación.

### 9.7 Vías civiles de reparación

#### 9.7.1 Medidas cautelares

A menudo, el motivo principal por el que el titular de la patente inicia un proceso judicial por infracción es obtener una medida cautelar contra la parte demandada para impedir que infrinja la patente. Los tribunales de Inglaterra y Gales tienen potestad para conceder medidas cautelares “en todas las situaciones en las que consideren que es justo y conveniente”.<sup>142</sup>

Por lo general, el juez de sala define el texto exacto y el alcance de las medidas cautelares en la audiencia consiguiente a la sentencia. Normalmente, las medidas cautelares tienen un carácter

139 No obstante, en el IPEC, la audiencia consiguiente a la sentencia a menudo se celebra en el momento de emitir la decisión.

140 CPR, directriz práctica 63, párr. 4.1)a).

141 Poder Judicial, *Guía del Tribunal de Patentes*, párr. 19.1 (febrero de 2022).

142 Ley sobre los Tribunales Superiores de 1981, art. 37.

general, es decir, impiden a la parte demandada infringir la patente, a diferencia de las medidas que prohíben al demandado realizar determinados actos que el tribunal considera constitutivos de infracción de acuerdo con lo observado en el juicio.

La concesión de medidas cautelares está sujeta a la discrecionalidad del tribunal. En el asunto *Evalve Inc. c. Edwards Lifesciences Ltd.*,<sup>143</sup> el entonces juez Birss examinó la importante cuestión de si conceder una medida cautelar y con qué condiciones hacerlo, y señaló los principios generales siguientes:

- i) Las medidas cautelares generales para impedir infracciones futuras son la vía de reparación habitual que se concede al titular de la patente.
- ii) La parte demandada debe exponer los motivos por los que no debería imponerse dicha medida.
- iii) Deben tenerse en cuenta todas las circunstancias. El interés público y los efectos de la medida para terceros son aspectos importantes. [...]
- iv) Idealmente, el interés público puede justificar la denegación o anulación de la medida cautelar y la concesión de una indemnización por daños y perjuicios en su lugar. [...]
- v) El punto de partida de toda reflexión sobre el interés público en relación con una vía de reparación tras un juicio en materia de patentes es la idea de que todo el sistema de patentes está repleto de disposiciones con las que se trata de hallar un equilibrio entre varios intereses públicos.
- vi) La posibilidad de adoptar una medida cautelar de exclusión es una muestra importante del carácter monopolístico de los derechos de patente. Si bien por lo general los monopolios son contrarios al interés público, cuando se determina que una patente es válida y que ha sido objeto de infracción, la protección mediante una medida cautelar del monopolio de la patente responde a un interés público, porque vela por los objetivos del sistema en su conjunto, entre ellos, promover la inversión en innovación.
- vii) Por lo tanto, cuando [...] coexisten varios intereses públicos incompatibles entre sí, debe tenerse en cuenta que el legislador está en mejores condiciones que los tribunales para examinar las cuestiones y hallar un amplio equilibrio adecuado. La facultad de denegar o conceder una medida cautelar por motivos de interés público no tiene por objeto reconfigurar el amplio equilibrio entre los distintos intereses públicos en el sistema de patentes establecido por el Parlamento. Esa potestad debe ejercerse con prudencia y en circunstancias limitadas.<sup>144</sup>

En una causa bien resuelta, los tribunales estuvieron dispuestos a conceder una medida cautelar cuyo alcance excedía la vida de la patente, con el objetivo de privar a la parte demandada de las ventajas de las que se había beneficiado al infringir la patente mientras estaba vigente.<sup>145</sup>

Los tribunales también tienen potestad para adaptar las medidas cautelares a las características de la causa. Por ejemplo, en las causas en las que el titular de la patente tiene la obligación de conceder licencias en condiciones FRAND, puede redactarse la medida cautelar de manera que expire si la parte demandada acuerda una licencia en condiciones que el tribunal considera FRAND.<sup>146</sup> En cambio, habida cuenta de que la concesión de las medidas cautelares es una decisión discrecional del tribunal, algunos tribunales han estado dispuestos, acertadamente, a denegar o limitar una medida definitiva tras determinar la existencia de infracción y a sustituirla por una indemnización por daños y perjuicios.

### 9.7.2 Reparación financiera: indemnización por daños y perjuicios y liquidación de beneficios

La etapa relativa a la cuantía de los procesos judiciales en materia de patentes consiste en el procedimiento en el que se decide el importe (es decir, la cuantía) de la reparación financiera. La reparación puede consistir en una indemnización por daños y perjuicios o en una liquidación de

143 [2020] EWHC 513 (Pat).

144 [2020] EWHC 513 (Pat) [73].

145 *Dyson Appliances Ltd. c. Hoover Ltd* [2001] EWHC 30 (Pat), [16] a [29].

146 Véase, por ejemplo, *Unwired Planet International Ltd. c. Huawei Technologies Co. Ltd* [2017] EWHC 1304 (Pat), [2] a [32].

beneficios. Esta etapa, en la que el proceso suele bifurcarse, sigue a la fase en la que se determina la responsabilidad.

Por lo tanto, si se determina la validez de la patente y la existencia de infracción, se deben iniciar procesos separados para determinar el importe de la compensación que debe pagarse al titular de la patente. Es frecuente que las partes, tras haber negado la responsabilidad durante varios años y, a menudo, en varias otras jurisdicciones fuera de Inglaterra y Gales, lleguen al proceso judicial agotadas emocional y económicamente, por lo que el titular de la patente puede estar razonablemente satisfecho con la situación una vez que ha obtenido unas medidas cautelares adecuadas. Por estos motivos, las partes a menudo llegan a un acuerdo para resolver la controversia antes de iniciar el procedimiento de fijación de la cuantía o, al menos, al comienzo de este procedimiento. En consecuencia, las sentencias y demás decisiones judiciales sobre la cuantía de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la infracción de patentes son relativamente poco frecuentes.

Si bien la indemnización por daños y perjuicios tiene un carácter reparador, en virtud del artículo 13 de la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual,<sup>147</sup> incorporada al Derecho interno del Reino Unido por medio del artículo 3 del Reglamento sobre Propiedad Intelectual (observancia, etc.) de 2006,<sup>148</sup> es posible conceder alguna forma de indemnización incrementada.

El titular de la patente puede solicitar una reparación económica por daños y perjuicios o una liquidación de beneficios, pero no ambas. Antes de escoger, el titular tiene derecho a obtener una cantidad limitada de información de la parte infractora, de conformidad con los principios establecidos en el asunto *Island Records Ltd. c. Tring International plc.*<sup>149</sup> Es más frecuente que el titular opte por una valoración de los daños, si bien es posible que prefiera la liquidación de beneficios por motivos comerciales.

Al calcular la indemnización por daños y perjuicios, el tribunal tiene en cuenta si el titular fabrica productos de conformidad con la patente, concede licencias para explotar la licencia o mantiene ambas actividades. Si el titular concede licencias sobre la patente, tendrá derecho a obtener una indemnización equivalente a lo que obtendría si el infractor hubiera firmado un acuerdo de licencia en las condiciones habituales exigidas por el titular. Si el titular de la patente fabrica productos de conformidad con la patente, el análisis es más complicado, si bien el principio sigue siendo el mismo, a saber, poner al titular en la situación en la que estaría si no se hubiera cometido la infracción. El tribunal debe analizar numerosos factores, como la medida en la que los productos del titular de la patente y los del infractor compiten entre sí, la medida en que la presencia del infractor ha provocado la caída de los precios en el mercado y la medida en que las ventas del producto patentado habrían generado un aumento en las ventas de otros productos del titular de la patente. Si el titular de la patente no fabrica productos de conformidad con la patente ni concede licencias sobre ella, el tribunal normalmente valora la cuantía de la reparación del titular a partir de una regalía razonable.

El tribunal planteará la valoración de la reparación de manera diferente si el titular de la patente escoge la liquidación de beneficios. La liquidación de beneficios es de carácter restitutorio, pues está concebida para privar a la parte infractora de la ganancia ilícita obtenida de la infracción de la patente y restituir esos beneficios al titular de la patente. Si el producto o proceso patentado es solo una parte del producto —lo que sucede casi inevitablemente con artículos compuestos, como un teléfono móvil o un automóvil—, el tribunal debe calcular la repartición del valor atribuible al componente patentado.

### 9.7.3 Otras vías de reparación

#### 9.7.3.1 Revocación y declaración de invalidez

Si el tribunal determina que la patente es inválida, emitirá una orden de revocación de la patente que será ejecutada por la UKIPO. También emitirá una declaración de invalidez de la patente.

147 Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, 2004 DO N.º L 157, pág. 45, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32004L0048R%2801%29>.

148 SI 2006/1028.

149 [1995] FSR 560.

### 9.7.3.2 Certificado de impugnación de la validez

Si la impugnación de la validez de la patente no ha prosperado, el titular puede solicitar un certificado de impugnación de la validez, que se incorpora al registro de la patente ante la UKIPO. Si posteriormente prospera otra impugnación de la patente, el titular puede obtener las costas por resarcimiento en las que haya incurrido para defenderse de la impugnación, a menos que el tribunal determine lo contrario.

### 9.7.3.3 Publicación y difusión de la sentencia

El tribunal puede ordenar la difusión y publicación de la sentencia, cuyo costo asume la parte vencida.<sup>150</sup> El tribunal tiene discrecionalidad para decidir sobre esta cuestión, y la decisión sobre si es adecuado publicar la sentencia, así como dónde y cuánto tiempo se publicará, dependerá de las circunstancias. Si prosperan las pretensiones del titular de los derechos, esta orden suele emitirse únicamente para disuadir a los futuros infractores o sensibilizar al público. Si vence la parte demandada, por lo general solo se dicta esta orden cuando existe la verdadera necesidad de disipar la inseguridad comercial.<sup>151</sup> Así, es posible que se deniegue esta orden cuando la publicación podría provocar una situación bochornosa para una de las partes.<sup>152</sup>

### 9.7.3.4 Entrega y destrucción de los productos

Como se señala claramente en el artículo 61 de la Ley (véase la sección 9.5.3), el tribunal tiene la potestad de ordenar que la parte infractora entregue o destruya los artículos ilícitos que están bajo su control o, en circunstancias excepcionales, que la parte demandada reclame los productos ilícitos a los terceros a quienes se suministraron dichos productos. En general, esta orden se considera complementaria a las medidas cautelares y se dicta para contribuir a la efectividad de la medida. Sin embargo, también puede dictarse esta orden en otras circunstancias, por ejemplo, puede ordenarse la entrega de los productos para evitar que la parte demandada venda las existencias obtenidas mediante actos de infracción tras el vencimiento de la patente.<sup>153</sup>

## 9.7.4 Condena en costas y valoración de las costas

En la audiencia consiguiente a la sentencia, normalmente se pide al juez de sala que determine la repartición de las costas del procedimiento. El juez se basa en el análisis de cuál de las partes es la vencedora global desde una perspectiva comercial para condenar en costas a la otra parte. No obstante, a menudo se aplica un criterio basado en el análisis de cada una de las cuestiones, que da como resultado que la parte vencedora global no obtenga las costas en relación con determinadas cuestiones respecto de las que no prosperaron sus pretensiones, e incluso es posible que deba pagar las costas a la parte vencida en determinadas circunstancias.<sup>154</sup> Es posible, por ejemplo, que una parte impugne la validez de una patente por motivos de anterioridad (novedad), evidencia e insuficiencia, pero solo prospere la pretensión relativa a la evidencia. En esas circunstancias, la parte que impugnó la validez alcanza el objetivo de invalidar la patente, pero es posible que no obtenga las costas relativas a las cuestiones de la anterioridad y la insuficiencia. Además, si el juez considera que la impugnación se basó en pretensiones poco razonables, puede imponer a la parte impugnante el pago de las costas del titular relativas a esas pretensiones.

El juez de sala no determina la cuantía de las costas que deben abonarse entre las partes. Si las partes no llegan a un acuerdo al respecto, la cuantía se determina a partir de una valoración exhaustiva (lo cual se examina en la sección 9.7.5). Sin embargo, el juez de sala puede adoptar un criterio amplio basado en los principios descritos y, en consecuencia, ordenar a la parte condenada en costas que abone un porcentaje concreto de las costas de la parte a favor de la cual se han determinado las costas, y establecer condenas en costas opuestas respecto de distintas cuestiones. Esta orientación del juez a menudo contribuye a alentar que se alcance un acuerdo en materia de costas. La excepción a esta norma es que se haya exigido a las partes hacer una estimación de las costas (véase la sección 9.6.5.3.1). Suponiendo que la parte

150 CPR, directriz práctica 63, párr. 26.2 (aplicación del artículo 15 de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, 2004 DO N.º L 157, pág. 45).

151 *Samsung Electronics (U.K.) Ltd. c. Apple Inc.* [2012] EWCA Civ 1339, [64] a [77]

152 Véase *Regeneron Pharmaceuticals Inc. c. Kymab Ltd* [2018] EWCA Civ 1186.

153 *Merck Canada Inc. c. Sigma Pharmaceuticals plc* [2013] EWCA Civ 326, [88] a [95].

154 Véase un resumen reciente de los principios aplicables al respecto en el asunto *Coloplast A/S c. Alts Healthcare Ltd* [2021] EWHC 107 (Pat), [4] a [5].



vencedora se haya ajustado al presupuesto, el juez de sala puede ordenar a la parte vencida que pague todas (o prácticamente todas) las costas a la parte vencedora.

En general, el tribunal puede basar la condena en costas en unas normas determinadas o en el principio de resarcimiento. Las normas excluyen los honorarios de los abogados que asesoran a las partes y las ayudan a comprender el proceso. Por lo tanto, las costas tasadas en virtud de normas suelen ser de entre el 65 % y el 75 % de las costas totales, aproximadamente. Las costas por resarcimiento equivalen a cerca del 90 % de las costas totales, pero se conceden con muy poca frecuencia, solamente en las circunstancias en las que el tribunal está convencido de que, por algún motivo, debe imponerse una penalización a la parte condenada en costas (por ejemplo, si ha tenido un comportamiento reprochable respecto de una o varias cuestiones de la causa).

Una vez determinada la parte condenada en costas y la que las obtendrá, el juez de sala suele ordenar un pago a cuenta de las costas que una parte debe pagar a la otra. Esta suma no se limita a una cantidad mínima irreductible que la parte condenada en costas probablemente recuperará, y el juez de sala, que aplica una vez más un criterio amplio, por lo general puede fijarla en aproximadamente el 60 % de los gastos en los que incurrió la parte.<sup>155</sup> Por lo tanto, si se aplica el criterio basado en el análisis de cada una de las cuestiones y se determina el pago a la parte vencedora del 70 % de las costas en las que incurrió, el juez de sala puede ordenar un pago a cuenta del 60 % de las costas. Por ejemplo, si la parte a cuyo favor es la condena en costas incurrió en un gasto de 1 millón de GBP, el pago a cuenta del 60 % del 70 % sería de 420 000 GBP.

### 9.7.5 Valoración exhaustiva de las costas

Como se ha señalado, en la audiencia consiguiente a la sentencia, el juez de sala suele dar dos instrucciones en relación con las costas: i) la decisión sobre cuál de las partes recibirá las costas y el porcentaje de costas que obtendrá; y ii) la orden relativa al pago a cuenta.

En muchas situaciones, las partes reflexionan sobre los comentarios del juez de sala y negocian la suma que una de ellas pagará a la otra en concepto de costas. Invariablemente, si se recurre la sentencia, las costas se pagan con el compromiso de la parte beneficiaria de reembolsarlas si el recurso prospera, o bien se guardan en depósito.

Si no pueden negociarse las costas, las normas establecen un marco para que un juez especializado en costas realice la valoración exhaustiva en un procedimiento previsto en la regla 47 del CPR.

## 9.8 Fase de apelación

### 9.8.1 Autorización para recurrir

Como se ha mencionado en la sección 9.3.1.2, es necesario obtener autorización para interponer un recurso de apelación contra las decisiones del Tribunal de Patentes de Inglaterra. Las partes que deseen recurrir la sentencia del juez de sala normalmente deben solicitar su autorización para recurrir, lo cual será una de las cuestiones examinadas en la audiencia consiguiente a la sentencia. Por lo general, el juez de sala examina los alegatos presentados de forma oral y escrita y justifica los motivos para conceder o denegar la autorización para recurrir.

Si el juez de primer instancia deniega la autorización para recurrir, esa parte puede presentar una solicitud escrita ante el Tribunal de Apelación.<sup>156</sup> Normalmente, las solicitudes de autorización para recurrir presentadas ante el Tribunal de Apelación las resuelve por escrito un único juez de apelación sin celebrar una audiencia. El juez de apelación que examina la solicitud puede convocar una vista oral si considera que no puede adoptar una decisión de manera justa sin celebrar una audiencia.

El criterio que siguen tanto el juez de sala como el Tribunal de Apelación para conceder la autorización para recurrir es que el recurso de apelación tenga “verdaderas posibilidades de

<sup>155</sup> Véase *Excalibur Ventures LLC c. Texas Keystone Inc.* [2015] EWHC (Comm) 566; *Wobben Properties GmbH c. Siemens plc* [2015] EWHC 2863 (Pat).

<sup>156</sup> CPR, regla 52.3.

prosperar” (es decir, debe existir una probabilidad razonable de que prospere el recurso) o que exista otro motivo de peso para admitir el recurso.<sup>157</sup>

Tras la modificación del CPR, el Tribunal de Apelación declaró en el asunto *Teva U.K. Ltd c. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH*<sup>158</sup> que la complejidad técnica ya no era un factor que el juez de sala debiera tener en cuenta al decidir sobre la autorización para recurrir. En consecuencia, los jueces de sala pueden ser más estrictos al decidir si conceder o no la autorización para recurrir, especialmente en las causas relativas a la evidencia de la invención.<sup>159</sup>

### 9.8.2 Suspensión hasta la resolución de la apelación

Si una o varias partes obtienen la autorización para recurrir algunos aspectos de una decisión, puede plantearse la cuestión de si debe suspenderse la ejecución de esa decisión o de una parte de ella hasta que se conozca el resultado del recurso. Por lo general, la existencia de un recurso de apelación puede llevar a la suspensión de las medidas cautelares, pero es improbable que se suspenda la estimación de la indemnización por daños y perjuicios o de la liquidación de beneficios o la valoración de las costas, a menos que así lo acuerden las partes. Si las partes desean suspender una valoración exhaustiva de las costas, deben solicitarlo al tribunal cuya orden se ha recurrido o al Tribunal de Apelación.<sup>160</sup>

Al decidir sobre la suspensión de una medida cautelar, el tribunal debe evitar un resultado excesivamente oneroso para una de las partes (el criterio de mayor conveniencia o *balance of convenience*).<sup>161</sup> El objetivo es hacer lo posible para que, cuando se resuelva el recurso, el Tribunal de Apelación pueda hacer justicia entre las partes. Cuando las posibles consecuencias negativas de conceder la suspensión se compensen de manera relativamente equilibrada, es probable que el tribunal mantenga el *statu quo* en espera del resultado de la apelación.<sup>162</sup> La parte que solicita la suspensión probablemente deberá presentar un compromiso de indemnización por daños y perjuicios.

La interposición de un recurso de apelación por el titular de una patente cuya pretensión de validez no prosperó tiene como consecuencia que se suspenda toda orden de revocación hasta que se obtengan los resultados del proceso de apelación.

### 9.8.3 Recursos ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo

#### 9.8.3.1 Recursos ante el Tribunal de Apelación

Si el juez de sala o el Tribunal de Apelación concede la autorización para recurrir, los recursos presentados ante el Tribunal de Apelación suelen juzgarse entre 9 y 15 meses después de la autorización.

En los recursos ante el Tribunal de Apelación, no es posible aportar pruebas nuevas, salvo en circunstancias excepcionales. La apelación es una revisión de la decisión, por lo que el Tribunal de Apelación será reticente a interferir en la decisión del juez de primera instancia a menos que la parte recurrente pueda demostrar que el juez de sala cometió un error respecto de una cuestión de principios o malinterpretó la ley.

Por lo general, en apelación, los únicos documentos nuevos de la causa son los documentos oficiales y el esquema de argumentos. Todos los demás son copias de los documentos de la primera instancia. Los documentos oficiales son la notificación de la parte recurrente, en la que figura una breve descripción de los motivos del recurso y, en algunos casos, la notificación de la contraparte, que se exige cuando esta parte desea respaldar la conclusión alcanzada por el tribunal inferior, pero por motivos distintos a los esgrimidos por el juez de primera instancia. En

<sup>157</sup> CPR, regla 52.3.6).

<sup>158</sup> [2016] EWCA Civ 1296.

<sup>159</sup> Véase, por ejemplo, *Hospira U.K. Ltd. c. Cubist Pharmaceuticals* [2016] EWHC 2661 (Pat), [27] (Carr, J) (“Soy consciente de que, en varias causas destacadas, el Tribunal de Apelación ha hecho referencia a la dificultad de recurrir una decisión sobre la base de la evidencia de la invención, que es un juicio de valor multifactorial. Es importante examinar el borrador de los motivos para recurrir y comprobar si la parte vencida desea volver a defender sus argumentos en juicio ante el Tribunal de Apelación, en lugar de detectar verdaderos errores de Derecho o de principios que son fundamentales para la sentencia”).

<sup>160</sup> CPR, regla 47.2.

<sup>161</sup> Véase *Evalve Inc. c. Edwards Lifesciences Ltd* [2020] EWHC 1524 (Pat).

<sup>162</sup> *HTC Corp. c. Nokia Corp. (No. 2)* [2013] EWCA Civ 1759.

la práctica, el esquema de argumentos de las partes consiste en alegatos escritos completos. En el momento de la vista oral, los jueces de apelación ya habrán leído con antelación el esquema de argumentos y la sentencia del tribunal inferior, por lo menos. También consultan otros documentos de la causa indicados en el esquema de argumentos. La vista oral suele durar uno o dos días. Es poco frecuente que los procesos de apelación en materia de patentes se extiendan más de dos días. Por lo general, se reserva la sentencia.

Como se señaló en la sección 9.3.1.2, al menos uno de los tres jueces del tribunal será especialista en Derecho de patentes. Cada uno de los tres jueces es independiente y tiene la posibilidad de emitir su propia decisión sustantiva. Si no hay acuerdo entre ellos, la decisión será la de la mayoría. Sin embargo, es habitual que uno de los jueces, a menudo el especialista en patentes, redacte una decisión respecto de la que los demás expresan su conformidad. No es raro que uno o los dos otros jueces formulen observaciones por escrito para explicar por qué están de acuerdo con uno o varios aspectos de la sentencia principal.

### 9.8.3.2 Recursos ante el Tribunal Supremo

Las partes pueden presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo contra una decisión del Tribunal de Apelación si demuestra que en el recurso se señala un aspecto jurídico discutible que reviste una importancia pública general y que debe ser objeto de examen por el Tribunal Supremo.<sup>163</sup> Debe obtenerse la autorización del Tribunal de Apelación o del Tribunal Supremo. A diferencia de los recursos a las decisiones dictadas en primera instancia, el Tribunal Supremo solamente estudia las solicitudes de autorización para recurrir si el Tribunal de Apelación ha denegado la autorización. En la práctica, la autorización para recurrir ante el Tribunal Supremo en causas de patentes solamente la concede el propio Tribunal Supremo, que resuelve aproximadamente una causa de patentes cada uno o dos años.

## 9.9 El Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual

En la sección 9.3.1.3 se mencionó el Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual (IPEC), órgano especializado de la Sala de la Cancillería del Tribunal Superior. La presente sección se centra en las diferencias de procedimiento entre el IPEC y el Tribunal de Patentes.

El IPEC se creó el 1 de octubre de 2013 para reformar el sistema preexistente del Tribunal de Condado de Patentes. El nuevo tribunal se constituyó para tramitar las acciones de propiedad intelectual, entre ellas las de patentes, que daban lugar a causas más sencillas, más breves, menos complejas o de menor cuantía.<sup>164</sup> El objetivo del IPEC es ofrecer procedimientos menos costosos, más rápidos y menos formales que el Tribunal de Patentes, así como proteger a las partes del riesgo de pagar a la contraparte cuantiosas sumas en concepto de costas al final del proceso.

Un rasgo de los procesos judiciales ante el IPEC es el carácter activo de la administración judicial de las causas, que se lleva a cabo teniendo en cuenta los costos y los beneficios. Las partes deben indicar las cuestiones que han de determinarse y los pasos necesarios para resolverlas en una etapa temprana del procedimiento.

El IPEC cuenta con una vía múltiple (*multi-track*) y una vía para demandas de menor cuantía (*small claims track*), para diferenciar las demandas en función de la cuantía y la complejidad. Para las causas de patentes solo es adecuada la vía múltiple y, por lo tanto, a menos que se disponga expresamente lo contrario, la información sobre el IPEC contenida en la presente sección se refiere a la vía múltiple del tribunal.

La administración activa de las causas en los procesos judiciales ante el IPEC (que abarca la revelación de documentos, las pruebas y los juicios) está dirigida a lograr que los juicios sean más breves y que los costos del proceso sean más proporcionados.

<sup>163</sup> Tribunal Supremo del Reino Unido, *directriz práctica* 3, párr. 3.3.3.

<sup>164</sup> *Guía del IPEC*, art. 1.1.

## 9.9.1 Información general

### 9.9.1.1 Competencia

El IPEC solo conoce de causas relativas a la propiedad intelectual. Su competencia abarca las controversias derivadas de demandas contractuales y relativas a cuestiones distintas de la propiedad intelectual, pero solo si están relacionadas con una demanda en materia de propiedad intelectual. Los juicios en el IPEC no deberían durar más de dos días (o, como mucho, tres).

En el IPEC, las reclamaciones de indemnizaciones por daños y perjuicios (o de liquidación de beneficios) no pueden exceder los 500 000 GBP,<sup>165</sup> si bien este límite puede superarse mediante un acuerdo entre las partes.<sup>166</sup> Como se explica con más detalle en la sección 9.9.12, las costas de los procedimientos ante el IPEC no deben superar el límite máximo de 60 000 GBP (con muy pocas excepciones).

El IPEC puede aplicar todas las vías de reparación (entre ellas, las de carácter cautelar) disponibles en los procesos ante el Tribunal de Patentes. Igual que en este tribunal, el procedimiento del IPEC se rige por el CPR. Todos los procedimientos iniciados ante el IPEC (o remitidos a él) se regulan en la parte 63.V) y la directriz práctica 63. Las disposiciones relativas a las costas figuran en la parte 45.IV) y la directriz práctica 45.

Como se ha señalado, el IPEC cuenta con una guía judicial propia, la *Guía del IPEC*, que debe leerse conjuntamente con la *Guía de la Cancillería*, igual que la *Guía del Tribunal de Patentes*.<sup>167</sup>

### 9.9.1.2 Jueces

El juez presidente del IPEC gestiona y juzga la mayor parte de las causas ante el tribunal. Este sistema de registro de los actos procesales *de facto* facilita al tribunal la administración activa de las causas.

### 9.9.1.3 Lugar y tipo de audiencia

El IPEC tiene su sede en el Rolls Building de Londres. Los juicios ante el IPEC pueden celebrarse fuera de Londres, especialmente cuando ello permite ahorrar gastos y así lo acuerdan las partes. Antes de la pandemia de COVID-19, ninguna de las demás audiencias (entre ellas, las CMC) se celebraba fuera de Londres, pues celebrar vistas breves fuera de la sede no solía resultar práctico. Sin embargo, a partir de los comentarios de los usuarios del IPEC respecto de la utilización de las videoconferencias en todas las audiencias (también en los juicios) durante la pandemia, se prevé que la norma general sea que todas las audiencias (salvo los juicios) se celebrarán por videoconferencia, mientras que los juicios serán de carácter presencial.

### 9.9.1.4 Representación

Los abogados asesores y los abogados de patentes tienen potestad para representar a sus clientes ante el IPEC. Pueden hacerlo personalmente o dar instrucciones a abogados litigantes para ayudarlos a prepararse para defender sus argumentos ante el tribunal. Las partes también pueden representarse a sí mismas.

## 9.9.2 Aspectos previos al proceso judicial

Como ocurre en el Tribunal de Patentes, en los litigios ante el IPEC no existe un protocolo específico previo al proceso judicial, si bien es aplicable la directriz práctica "Conducta y protocolos previos al proceso judicial".<sup>168</sup> La parte demandada en una controversia ante el IPEC debe responder en un plazo de 14 días, salvo en circunstancias excepcionales.

La parte demandante puede escoger entre presentar la demanda ante el Tribunal de Patentes o el IPEC, lo cual se reflejará en el escrito de demanda.

<sup>165</sup> CPR, regla 63.17.1).

<sup>166</sup> CPR, regla 63.17.3).

<sup>167</sup> Véase Servicio de Juzgados y Tribunales de Su Majestad, *Guía de la Cancillería 2022*, <https://www.judiciary.uk/courts-and-tribunals/business-and-property-courts/chancery-division/litigating-in-the-chancery-division/the-chancery-guide/>.

<sup>168</sup> CPR, directriz práctica "Conducta previa al proceso judicial y protocolos": [www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/pd\\_pre-action\\_conduct](http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/pd_pre-action_conduct).

### 9.9.3 Traslado

La parte demandada ante el Tribunal de Patentes puede solicitar el traslado de la causa al IPEC, y viceversa.<sup>169</sup> Aunque las partes convengan en el traslado de la causa, es necesaria la aprobación del juez del tribunal en el que está registrada la causa en ese momento, si bien es muy probable que se conceda. Si no existe un acuerdo entre las partes, debe presentarse una solicitud de traslado, a más tardar, en la CMC.

Al determinar si la demanda debe trasladarse al IPEC o a otro tribunal desde el IPEC, deben tenerse en cuenta los factores siguientes:

- los recursos económicos de las partes;
- la complejidad general de la demanda;
- la naturaleza de las pruebas; y
- la cuantía de la demanda.<sup>170</sup>

### 9.9.4 Escrito de alegaciones

#### 9.9.4.1 Alegaciones

Los escritos de alegaciones que se presentan ante el IPEC son más detallados que los del proceso ante el Tribunal de Patentes. En ellos se deben establecer de manera concisa todos los hechos y los argumentos en los que se fundamentan las alegaciones.<sup>171</sup> Para ello, todos los hechos y argumentos pertinentes deben recogerse en el escrito de alegaciones, si bien de manera sucinta y con un grado adecuado de detalles. En la CMC del proceso ante el IPEC (véase la sección 9.9.5.3) se analizan las cuestiones una por una, y las partes y el tribunal deben tener conocimiento de todas ellas en el momento de la vista. En la *Guía del IPEC* se explica de la siguiente manera:

En la parte 63, regla 20.1, se exige que en el escrito de alegaciones ante el IPEC se establezcan de manera concisa todos los hechos y argumentos en los que se basa la parte que presenta el escrito. En ocasiones, esta norma se malinterpreta. Deben mencionarse todos los hechos y argumentos pertinentes. Ahora bien, no deben pormenorizarse todos los detalles. En el momento del juicio, la parte tendrá la oportunidad de explicarle al tribunal toda la información importante. Es conveniente redactar el escrito de alegaciones de la manera más concisa posible y, al mismo tiempo, reflexionar sobre si alguno de los argumentos que se proponen para su examen en el juicio y el fundamento en el que se basa serán una sorpresa para la contraparte que haya leído el escrito de alegaciones. Si no es así, es probable que el escrito de alegaciones esté redactado con los detalles suficientes.

[...]

- En los escritos de alegaciones en los que se defienda la infracción de una patente debe señalarse a) qué reivindicación se ha infringido según el demandante y b) al menos un ejemplo del producto o proceso ilícito de la parte demandada.
- En los escritos de alegaciones en los que se defienda que la patente es inválida, se deben señalar los motivos por los que se impugna la validez, entre ellos los relativos a la fecha de prioridad. Debe especificarse todo el estado de la técnica en el que se base la argumentación y debe adjuntarse a las alegaciones una copia de cada elemento del estado de la técnica. Si se defiende que una patente no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para ponerla en práctica, en las alegaciones deben indicarse los aspectos de la invención que no pueden ponerse en funcionamiento y en qué sentido no puede funcionar la invención.
- Los escritos de alegaciones que se emitan en respuesta a una impugnación de la validez de la patente deben contener una indicación de las reivindicaciones que se consideran válidas de manera independiente.<sup>172</sup>

<sup>169</sup> CPR, parte 30. En particular, la directriz práctica 30, párrs. 9.1 y 9.2, que se aplican al traslado de causas al y del IPEC. La regla 30.5 del CPR, cuando se aplica a los traslados al IPEC, está sujeta a las modificaciones previstas en la regla 63.18 del CPR.

<sup>170</sup> CPR, regla 63.18, directriz práctica 30, párrs. 9.1 y 9.2. Puede consultarse un resumen del criterio en el asunto *77M Ltd. c. Ordnance Survey Ltd* [2017] EWHC (IPEC) 1501.

<sup>171</sup> CPR, regla 63.20.1).

<sup>172</sup> *Guía del IPEC*, art. 4.5(a) y 4.5(c).

La administración activa de las causas ante el IPEC exige a las partes que, antes de la CMC (siempre que no lo hayan hecho ya en los escritos de alegaciones), señalen i) las reivindicaciones controvertidas, ii) lo que consideran el concepto inventivo de esas reivindicaciones, iii) los hechos que se consideran conocimientos generales comunes pertinentes y iv) la naturaleza y las características de la persona experta en la materia.

Las partes deben tener en cuenta que, en la CMC, el tribunal puede exigir que se reduzca el número de reivindicaciones controvertidas, por lo que debe reflexionarse sobre cuál o cuáles son las reivindicaciones más importantes para los argumentos de las partes. En la mayor parte de los casos, el tribunal no permite a los titulares de patentes basar sus argumentos en más de tres reivindicaciones cuya validez independiente e infracción se alegan. El titular de la patente debe elaborar un gráfico, diagrama u otro documento en el que se indiquen los elementos de la reivindicación que están incorporados en el producto o proceso supuestamente ilícito. De forma similar, la parte que defienda la invalidez de la patente por falta de novedad o de actividad inventiva respecto del estado de la técnica debe elaborar un documento adecuado en el que se especifiquen los elementos de la reivindicación que están presentes en el estado de la técnica que se alega. Es poco probable que se permita a la parte que alega la invalidez basar sus argumentos en más de tres citas relativas al estado de la técnica. Si esos documentos no se han incorporado al escrito de alegaciones, deben presentarse antes de la CMC, a más tardar.

Los escritos de alegaciones en los procesos ante el IPEC deben estar verificados por una declaración jurada firmada por una persona que tenga conocimiento de los hechos alegados o, si nadie los conoce, por las personas que conjuntamente tengan conocimiento de todos los hechos.<sup>173</sup>

#### 9.9.4.2 Plazos

Habida cuenta del contenido adicional que debe incorporarse al escrito de alegaciones, los plazos para presentar la contestación a la demanda y el consiguiente escrito de alegaciones son ligeramente diferentes en el IPEC. En los procesos ante este tribunal, se añade el requisito de que en el escrito de pretensiones se debe confirmar si se ha cumplido el párrafo 6 de la directriz práctica "Conducta y protocolos previos al proceso judicial".<sup>174</sup>

Si no se ha presentado un acuse de recibo, el plazo para presentar la contestación a la demanda es de 14 días desde la notificación del escrito de pretensiones.<sup>175</sup> Si, en cambio, se ha presentado acuse de recibo, el plazo para presentar la contestación es de 42 días (si en el escrito de pretensiones se confirma que se ha cumplido el párrafo 6 de la directriz práctica "Conducta y protocolos previos al proceso judicial")<sup>176</sup> o 72 días (si no se confirma).<sup>177</sup>

La contestación (y la reconvencción) deben notificarse a todas las partes. En el CPR no se especifica el plazo para notificar la reconvencción, si bien en la *Guía del IPEC* se establece que debe hacerse al mismo tiempo que se presenta la contestación a la demanda y que toda demora indebida puede tener efectos adversos en relación con las costas.<sup>178</sup>

La réplica a la contestación o a la reconvencción debe presentarse y notificarse a todas las demás partes en un plazo de 28 días contado a partir de la notificación de la contestación a la demanda.<sup>179</sup> Si la parte demandada decide hacer una réplica, debe presentarla y notificarla en un plazo de 14 días contados a partir de la notificación de la contestación a la reconvencción.<sup>180</sup>

En el IPEC, los plazos para notificar los escritos de alegaciones no pueden prorrogarse sin el consentimiento previo del tribunal.<sup>181</sup> La solicitud de prórroga debe presentarse antes del vencimiento del plazo correspondiente y en ella deben figurar motivos sólidos que justifiquen la necesidad de la prórroga. Por lo general, estas solicitudes se resuelven sin celebrar una audiencia.

173 CPR, regla 63.21.

174 CPR, regla 63.20.2).

175 CPR, regla 15.4.1)a).

176 CPR, regla 63.22.2).

177 CPR, regla 63.22.3).

178 *Guía del IPEC*, art. 4.5)b).

179 CPR, regla 63.22.4).

180 CPR, regla 63.22.5).

181 CPR, regla 63.22.6).

## 9.9.5 Tramitación temprana de causas y medidas cautelares preliminares

### 9.9.5.1 Solicitudes provisionales

El IPEC puede aplicar todas las vías de reparación de carácter cautelar de que dispone el Tribunal de Patentes (medidas cautelares, órdenes de registro e incautación y de embargo preventivo, caución respecto de las costas procesales, etc.).

Las solicitudes que se presentan al tribunal, entre ellas las solicitudes de sentencia en rebeldía, se efectúan de conformidad con el procedimiento establecido en la regla 63.25 del CPR.<sup>182</sup> Una vez notificada la solicitud, la parte demandada debe presentar y notificar la respuesta a todas las partes interesadas en un plazo de cinco días laborables.<sup>183</sup> Si las partes no pueden llegar a un acuerdo respecto de la solicitud, teniendo en cuenta la respuesta de la parte demandada, el solicitante se pone en contacto con el tribunal para convocar una audiencia.

Si vence el plazo de cinco días sin que el demandado haya actuado, quien haya presentado la solicitud puede pedir al tribunal que emita la orden deseada sin más demora.

Para solicitar una medida de reparación urgente (como las medidas cautelares), debe presentarse el formulario de solicitud habitual. Una vez notificada la solicitud, quien la haya presentado debe ponerse en contacto con el asistente del juez para que fije una fecha para la vista que sea adecuada a la urgencia de la cuestión y, de ser posible, conveniente para todas las partes. En situaciones de urgencia extrema, puede solicitarse la reparación sin presentar el formulario de solicitud. Para ello, la parte interesada debe ponerse en contacto con la secretaría judicial del IPEC. El juez no admitirá la solicitud a menos que se den muy buenos motivos que expliquen la extrema urgencia.

El tribunal siempre fija la fecha y la hora de las audiencias de manera que sean adecuadas a la urgencia de la solicitud, lo que significa que puede atenderla un juez distinto del juez presidente. La conveniencia para las partes y sus asesores se tiene en cuenta, si bien no reviste una importancia central. Como se ha señalado en la sección 9.9.1.3, a partir de la pandemia de COVID-19, lo habitual es que todas las solicitudes se atiendan por videoconferencia, a menos que existan motivos de peso que hagan necesaria una audiencia presencial.

El costo de las solicitudes tiene un límite máximo parcial y se valora al final del juicio, a menos que una de las partes se haya comportado de manera poco razonable, en cuyo caso el costo puede evaluarse al final de la audiencia<sup>184</sup> y no se tiene en cuenta en el límite global.<sup>185</sup>

### 9.9.5.2 Emisión de un dictamen preliminar no vinculante sobre el fondo del asunto

En las circunstancias adecuadas y siempre que todas las partes estén conformes, el IPEC puede emitir un dictamen preliminar y no vinculante sobre el fondo de la causa (una “evaluación temprana neutral”). Es posible solicitar dicho dictamen antes de la CMC, para que el tribunal pueda estudiar si es adecuado.

### 9.9.5.3 Administración de causas

La CMC es una audiencia importante en la que el tribunal determina cómo llevar el asunto a juicio de manera eficiente y proporcionada. El tribunal define las cuestiones de hecho y de Derecho que deben resolverse en el juicio<sup>186</sup> y la medida en que la revelación de documentos (incluida la descripción del producto o proceso), los experimentos, las pruebas (testificales y periciales), los interrogatorios de la contraparte y los alegatos escritos son necesarios para solucionar la controversia de manera justa.<sup>187</sup> Las órdenes que permitan uno o varios de estos elementos deben estar relacionadas con cuestiones concretas y específicas<sup>188</sup> y solo pueden emitirse si el tribunal está convencido de que las ventajas de admitir dichos elementos (en el sentido de que contribuyen a resolver la cuestión que corresponda) parecen justificar el costo de ponerlos en práctica y gestionarlos.<sup>189</sup>

182 CPR, regla 63.25, por la que se aplica CPR, parte 23, con modificaciones.

183 CPR, regla 63.25.2).

184 CPR, regla 63.26.2).

185 CPR, regla 46.22.

186 CPR, regla 63.23.1).

187 CPR, directriz práctica 63, párr. 29.1. Cabe señalar que el material distinto de lo señalado en este párrafo solo se admitirá en circunstancias excepcionales. CPR, regla 63.23.2).

188 CPR, directriz práctica 63, párr. 29.2.1).

189 CPR, directriz práctica 3, párr. 29.2.2).



### 9.9.6 Revelación de documentos

En el IPEC solo es posible la revelación de documentos específicos (es decir, la exhibición de documentos o tipos de documentos concretos), que por lo general está limitada a una o varias de las cuestiones señaladas en la CMC.

El procedimiento de revelación de documentos en virtud de la directriz práctica 57AD del CPR no se aplica en el IPEC, si bien se espera que los litigantes revelen todos los documentos conocidos de la contraparte, independientemente de que en la CMC se haya emitido una orden de revelación de documentos.<sup>190</sup>

### 9.9.7 Pruebas

El escrito de alegaciones de las partes puede considerarse como una prueba en el juicio. Si es necesario, en la CMC pueden aportarse otras pruebas en forma de declaraciones de testigos. Por lo general, el tribunal trata de controlar las pruebas testificales y, para ello, limita el número de cuestiones sobre las que puede aportarse este tipo de prueba, el número de testigos y la duración de sus declaraciones.

La administración procesal de las pruebas periciales es similar. Si se permiten las pruebas periciales, solo se admitirá a más de un perito por cada parte cuando se demuestre claramente que varios ámbitos distintos de especialización técnica guardan relación con las cuestiones que se examinarán en el juicio. En los procesos ante el IPEC, los peritos tienen las mismas obligaciones que ante el Tribunal de Patentes. Es más frecuente que los “peritos internos” superen el criterio de los costos y los beneficios, si bien ello no impide que deban actuar de manera independiente y cumplir sus obligaciones y deberes en calidad de peritos.

### 9.9.8 Sesión de revisión previa al juicio

En el IPEC no suelen celebrarse sesiones de revisión previas al juicio.

### 9.9.9 Juicio

#### 9.9.9.1 Duración, formato y programa del juicio

Los juicios ante el IPEC no deberían durar más de dos días (o, como mucho, tres). Como se ha explicado en la sección 9.9.1.3, se prevé que, después de la pandemia de COVID-19, los juicios se celebrarán en formato presencial.

El tribunal controla la celebración de los juicios para garantizar que se ajuste a la estimación realizada. Las partes deben presentar por adelantado un programa para la celebración del juicio y, una vez aprobado por el tribunal, debe aplicarse de manera estricta. El tribunal debe dedicar el mismo tiempo a cada una de las partes, a menos que exista una buena razón que justifique lo contrario.

Las intervenciones iniciales, de ser necesarias, suelen ser breves y, si las partes han redactado un esquema de argumentos antes del juicio, no es infrecuente que se comience directamente con la práctica de la prueba. A diferencia de lo que sucede en el Tribunal de Patentes, por lo general no se permite a las partes mostrar a los testigos o a los peritos documentos que no se hayan presentado previamente en el proceso.<sup>191</sup> Otra diferencia con el Tribunal de Patentes es que en los juicios ante el IPEC no suele dedicarse tiempo a preparar los alegatos escritos después de la prueba, y es habitual que los alegatos finales se presenten inmediatamente después de la conclusión de la práctica de la prueba.

Idealmente, si las partes están de acuerdo, el juicio puede efectuarse por escrito, es decir, sin una audiencia. La sentencia se emite de la manera habitual una vez que el juez ha estudiado el expediente.

<sup>190</sup> Guía del IPEC, art. 4.6(c).

<sup>191</sup> Las partes necesitan obtener una autorización para presentar material adicional al indicado en la CMC, y esta autorización solo se concede en circunstancias excepcionales. CPR, regla 63.23.2).

### 9.9.10 Sentencia

Igual que en los procesos ante el Tribunal de Patentes, es frecuente que las sentencias se reserven y se emitan en una fecha posterior al juicio. Los representantes legales de las partes (o los propios litigantes) reciben una copia del borrador de la sentencia antes de la fecha en la que se emite la sentencia, de manera que puedan notificar al tribunal los posibles errores evidentes y de carácter tipográfico. En los juicios por escrito, la sentencia se emite como es habitual una vez que el juez ha estudiado el expediente.

El texto de la sentencia puede mostrarse de manera confidencial a las partes, pero solo para recibir instrucciones y con las condiciones estrictas de que ni la sentencia ni sus efectos se revelen a terceros ni se utilicen en el dominio público y que no se realice ninguna acción (excepto de carácter interno) como respuesta a la sentencia. Si las partes prefieren no acceder al borrador de la sentencia en estas condiciones, deben informar al tribunal en el momento en el que la causa queda vista para sentencia.

### 9.9.11 Audiencia consiguiente a la sentencia

A menudo se celebra una audiencia posterior a la emisión de la sentencia con el objetivo de finalizar la orden subsiguiente a la sentencia. Puede celebrarse inmediatamente después de que se emita la sentencia o en una fecha posterior.

Esta audiencia no es necesaria cuando las partes hayan llegado a un acuerdo sobre la orden subsiguiente a la sentencia y hayan pedido al juez una copia firmada por todas las partes o sus representantes.

### 9.9.12 Costas

Salvo muy escasas excepciones,<sup>192</sup> en el IPEC las órdenes relativas a las costas están sometidas a un límite máximo. El tribunal no condenará a ninguna de las partes a pagar unas costas totales superiores a 60 000 GBP en la determinación definitiva de una demanda relativa a la responsabilidad<sup>193</sup> ni superiores a 25 000 GBP cuando se reclame una indemnización por daños y perjuicios o la liquidación de beneficios.<sup>194</sup> Además de estos límites globales, también pueden aplicarse límites parciales, es decir, límites a las costas correspondientes a cada etapa del proceso judicial.<sup>195</sup>

En el IPEC, todas las costas (salvo las relativas a una audiencia previa en la que una de las partes ha mostrado una conducta reproachable)<sup>196</sup> se valoran de manera sumaria después del juicio. La parte que desea obtener el reembolso de las costas debe presentar un resumen de sus gastos desglosados en cada una de las etapas correspondientes. El tribunal valora los gastos reales en que han incurrido las partes en cada etapa del proceso y aplica las deducciones que convenga en cada etapa. La cifra resultante se compara con el límite establecido para esa etapa y la parte recibe la cantidad menor. A continuación, se suman los subtotales de las distintas etapas para calcular la cantidad que recibirá la parte, previa aplicación del límite global a dicha suma.<sup>197</sup> Habida cuenta de que las costas se evalúan de manera sumaria, no es necesario prever un pago a cuenta. En los procesos ante el IPEC no se exige realizar estimaciones de las costas.

### 9.9.13 Vías de reparación

El IPEC puede aplicar tras el juicio todas las vías de reparación disponibles para el Tribunal de Patentes (medidas definitivas, declaraciones de no infracción, certificados de impugnación de la validez, órdenes de pago de una indemnización por daños y perjuicios o de la liquidación de beneficios, órdenes de divulgación de la sentencia, declaraciones *Arrow*, etc.).

<sup>192</sup> Se excluyen las tasas judiciales, las costas relativas a la ejecución de una orden y los costos innecesarios. CPR, regla 46.21.5). Las costas relativas a una audiencia previa en la que una de las partes haya tenido una conducta reproachable pueden superar el límite global. CPR, regla 46.22. Los impuestos sobre el valor añadido que puedan recuperarse no son objeto de límites máximos. CPR, regla 46.21.6). Asimismo, no se aplican estos límites cuando las partes hayan tenido comportamientos constitutivos de abuso procesal. CPR, regla 46.20.2a).

<sup>193</sup> CPR, regla 46.21.a).

<sup>194</sup> CPR, regla 46.21.1b).

<sup>195</sup> Esos límites se establecen en los cuadros A y B de la directriz práctica 46 del CPR.

<sup>196</sup> CPR, regla 63.26.2).

<sup>197</sup> *BOS GmbH c. Cobra U.K. Automotive Products Division Ltd* [2012] EWPCC 44.

#### 9.9.14 Recursos

Las decisiones del IPEC (resultantes de una solicitud o de un juicio) pueden recurrirse. Todos los recursos se presentan ante el Tribunal de Apelación.<sup>198</sup> Ninguna de las partes tiene un derecho absoluto a recurrir una decisión, sino que se debe obtener una autorización. La autorización para recurrir puede (y, por lo general, debería) solicitarse al juez que emitió la decisión que se desea recurrir. Si el juez deniega la autorización, la parte puede solicitarla al Tribunal de Apelación.

En el Tribunal de Apelación no se aplican automáticamente los límites a las costas. Los recurrentes que deseen que se apliquen límites a las costas en apelación deben solicitarlo al Tribunal de Apelación lo antes posible. Este tribunal tiene discrecionalidad para emitir una orden por la que se limiten las costas que la parte vencedora pueda obtener de la parte vencida en apelación.<sup>199</sup> La discrecionalidad se ejercerá teniendo en cuenta los medios de ambas partes, todas las circunstancias del caso y la necesidad de facilitar el acceso a la justicia.

198 CPR, directriz práctica 52A, cuadro 1. Cabe señalar que todos los recursos a las decisiones del IPEC derivadas de demandas de menor cuantía se presentan ante el juez de empresas (es decir, un juez de la vía múltiple del IPEC). Véase CPR, regla 63.19.3).

199 CPR, regla 59.19.