



ANEXO 1

SCP/14/2 PRERROGATIVA DEL SECRETO PROFESIONAL EN LA RELACIÓN CLIENTE-ASESOR DE PATENTES

1. En relación al literal i, que mantiene las declaraciones de Australia, en el numeral 17 manifestamos que se debe considerar que en el Ecuador ya no existen los colegios de profesionales, además que el sistema legal posee características diferentes.
2. En el numeral 19 del literal anteriormente mencionado, cabe recalcar que en el Ecuador no existe nada similar.
3. Con respecto al literal vii, en la formación que deben tener los asesores de patentes, estos son los temas que se deben considerar, ya que la tendencia mundial es que los trámites de patentes estén manejados y asesorados por profesionales con formación técnica y con ciertos conocimientos jurídicos, no con formación de abogados. El secreto empresarial en el Ecuador, no tiene regulación para estos profesionales.
4. En relación al literal v, en las principales conclusiones y ámbitos para la adopción de medidas, con respecto al numeral 265 habría que identificar que la normativa del Ecuador sobre Propiedad Intelectual contemple un acápite sobre la confidencialidad de los asesores y tramitadores de patentes en el país y con relación a lo dispuesto en el Convenio de París.

Además consideramos que es importante resaltar los siguientes aspectos en relación al mismo documento:

1. En relación al literal i con respecto a Australia, en el numeral 15 *“En virtud del procedimiento acelerado, la proposición de la prueba se limita únicamente a documentos que una parte tenga previsto utilizar en sus alegaciones y documentos que posean un importante valor probatorio en contra de los argumentos jurídicos de la parte.”*
2. En el numeral 16: *“La prerrogativa del secreto profesional autoriza al cliente, e incluso al abogado en su función de testigo o parte en el litigio, a retener pruebas o, en algunos casos, a impedir que otros revelen informaciones confidenciales”*

3. En el numeral 17: *"...por la prerrogativa son los abogados colegiados, incluidos los abogados de patentes de las empresas. El término "abogados colegiados" hace referencia a los abogados miembros del Colegio de Abogados de cada uno de los Estados y Territorios de Australia"*.
4. En el numeral 18, tercera parte: *"Nada de lo dispuesto en el presente artículo autoriza a un abogado de patentes habilitado a preparar un documento que ha de ser emitido por un tribunal o presentado en un tribunal o a efectuar transacciones o ejecutar procedimientos ante un tribunal"*.
5. En el numeral 19: *"La Ley de Patentes de Australia prohíbe a los abogados de patentes preparar documentos que han de presentarse ante los tribunales o efectuar transacciones o ejecutar procedimientos ante los tribunales"*.
6. En el numeral 21: *"la prerrogativa de la que gozan los abogados de patentes se aplique a las comunicaciones mantenidas por abogados de patentes de la empresa a reserva de determinadas condiciones"*.
7. Con respecto a las consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgación de información, en el numeral 28: *"El abogado de patentes que revele información confidencial sin autorización podrá ser objeto de actuaciones para la aplicación de medidas disciplinarias por el Consejo de Normas para Profesionales del Derecho de Patentes..."*
8. En relación al trato ofrecido a los asesores de patentes de otros países, en el numeral 29: *"La prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente - abogado de patentes no se aplica a las comunicaciones mantenidas entre clientes y abogados de patentes de otros países que no estén habilitados conforme a la Ley de Patentes de Australia"*.
9. En relación al literal ii, con respecto a Malasia en el numeral 33: *"las normas sobre el secreto profesional forman parte de la legislación que, en su caso, se complementa mediante principios del common law"*
10. En el numeral 33, parte 1: *"Ningún (abogado) estará autorizado en ningún momento, salvo que disponga de la autorización expresa del cliente, a divulgar las comunicaciones que le han sido efectuadas en el curso de su relación laboral como tal y a los fines de esta última, por parte de su cliente o en nombre de este último, o a declarar el contenido o la condición de todo documento del que haya tenido conocimiento en el curso de su relación laboral, o a divulgar el asesoramiento ofrecido a su cliente en el curso de esa relación y a los fines de esta última: con la salvedad de que nada de lo dispuesto en el presente artículo protegerá la divulgación de a) toda comunicación efectuada con fines ilegales; b) todo hecho observado por el abogado en el curso de su relación laboral como tal que indique que se ha cometido cualquier delito o fraude a partir del inicio de su relación laboral"*
11. Con relación a la parte 2 del numeral anteriormente mencionado: *"Carece de importancia el hecho de que el abogado haya sido"*

advertido de ese hecho por el cliente, o en nombre de este último.”
(Traducción de la Oficina Internacional)”

12. Con respecto al literal v, en relación a Reino Unido: *“El procedimiento de proposición de la prueba y la manera en que se utiliza la prerrogativa del secreto profesional contra la divulgación de información”.*
13. En relación al literal c, parte iii que contiene el alcance de la prerrogativa, obligación del secreto profesional, numeral 212: *“En cuanto a los países de tradición jurídica romanista objeto de reseña en los estudios de países, se observa que la obligación de secreto profesional se aplica a la información y los documentos obtenidos de los clientes en el marco de la relación profesional, por ejemplo, entre un abogado o un abogado de patentes y un cliente. No se aplica a otras situaciones, por ejemplo, a las situaciones en las que los abogados actúan en calidad no profesional, por ejemplo, en calidad de director, asesor comercial o asociado comercial del cliente”.*
14. Con respecto al numeral 213 del literal anteriormente señalado: *“La obligación de confidencialidad sigue vigente una vez finalizada la relación entre el abogado y el cliente, disposición por lo general resultante de las normas de deontología profesional estipuladas por el órgano al que incumbe la reglamentación de la profesión jurídica en unos y otros países. En los países de tradición jurídica romanista reseñados, la obligación de secreto profesional sigue vigente una vez finalizada la relación profesional entre el abogado de patentes o el agente de patentes y el cliente”.*
15. En la parte iv, con referencia las excepciones y limitaciones a la prerrogativa y a la obligación de secreto profesional, en el numeral 215: *“En los estudios de países se pone en evidencia que tanto en los países de tradición jurídica romanista como en los países del common law existe una excepción en relación con la obligación y la prerrogativa del secreto profesional si dichas comunicaciones confidenciales guardan relación con fraudes o actos delictivos”.*
16. Con referencia al literal vi, el trato otorgado a los asesores de patentes de otros países, en el numeral 218: *“En los países de tradición jurídica romanista, aunque en la legislación nacional se reglamenta claramente la obligación de secreto profesional a la que deben atenerse los asesores jurídicos especializados en patentes (agentes) habilitados a nivel local, no es fácil encontrar información acerca de la obligación de secreto profesional o la prerrogativa a ese respecto que se aplica a los abogados y agentes de patentes habilitados en otros países.*
17. En relación a la tercera parte, dentro del marco jurídico internacional, numeral 220: *“Como se explica en el documento SCP/13/4, en ningún*

tratado internacional de P.I. se reglamenta expresamente la prerrogativa del secreto profesional. Ahora bien, en determinados tratados existen disposiciones que vienen al caso en relación con esa cuestión. En el presente capítulo se examinan las disposiciones de esa índole que se contemplan en el Convenio de París y en el Acuerdo sobre los ADPIC. Se aborda también, por la pertinencia que reviste, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC)".

18. En relación a la tercera parte, literal a, con respecto al Convenio de París, en el numeral 221: *"En dicho convenio no se contempla la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional"*.
19. En relación al numeral 223, con respecto al Convenio de París: *"El principio de trato nacional garantiza la concesión de protección a los extranjeros y que estos últimos no puedan ser discriminados en modo alguno. En el artículo 2.3) del Convenio, se contempla una excepción al principio de trato nacional..."*.
20. En relación a la tercera parte del numeral 223: *"Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial"*.
21. Con respecto al numeral 224, del literal anteriormente expuesto: *"Eso significa que determinados requisitos que imponen condiciones diferentes o adicionales a los nacionales de otros países a los fines de procedimientos judiciales y administrativos pueden aplicarse a las personas que sean nacionales de otros países de la Unión"*.
22. Con relación al numeral 225, del literal a, Convenio de París: *"A su vez, un ejemplo de discriminación autorizada en materia de competencia sería el derecho a entablar un juicio contra un nacional de otro país ante el tribunal del país en el que el demandante esté domiciliado o tenga un establecimiento"*.
23. En el numeral 226: *"Por consiguiente, en lo que respecta al principio de trato nacional, y con la salvedad de las excepciones autorizadas, la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional está supeditada a la norma general de no discriminación, lo que permite que los Estados reglamenten esa cuestión como lo juzguen oportuno" con especial importancia en que "no se estipula prohibición alguna en el sentido de que las Partes Contratantes concedan, en lo que respecta a la prerrogativa del secreto profesional"*.

24. Con respecto al literal b, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio ADPIC, con relación al numeral 231: *"...los Miembros de la OMC son libres de proceder de la manera que juzguen conveniente en lo que a la prerrogativa del secreto profesional clientes – asesores de patentes se refiere, a condición de que sus políticas no sean incompatibles con otras disposiciones del Acuerdo..."*
25. En relación al Acuerdo anteriormente mencionado, en el numeral 233: *"Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que, cuando una parte haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus obligaciones, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus obligaciones que se encuentre bajo el control de la parte contraria, ésta aporte dicha prueba, con sujeción, en los casos procedentes, a condiciones que garanticen la protección de la información confidencial".*
26. Con respecto al numeral 234, es de vital importancia señalar que *"con sujeción, en los casos procedentes, a condiciones que garanticen la protección de la información confidencial".*
27. En relación al literal c, Acuerdo General sobre el comercio de servicios, numeral 238: *"Ahora bien, cabe señalar que en los sectores en los que el Miembro de que se trate no haya adoptado compromisos específicos, por ejemplo, en el sector de servicios jurídicos, dicho Miembro no tiene "obligación" alguna y mantiene la libertad de reglamentar las actividades que realicen los proveedores de servicios jurídicos de otros países en el mercado nacional.*
28. Con respecto a la cuarta parte, los Fundamentos de la prerrogativa del secreto profesional clientes-asesores de patentes, con referencia a los asesores de patentes en su calidad de intermediarios, en el numeral 248: *"El hecho de que los asesores hagan exclusivamente las veces de intermediarios entre sus clientes y la oficina de patentes de que se trate induce a algunos a considerar que los asesores de patentes no reúnen las condiciones para la aplicación de la prerrogativa del secreto profesional en la forma en que se enfoca en el sistema del common law".*
29. En relación al tema anteriormente expuesto, en el numeral 249: *"Hay quien considera que, puesto que tanto el asesor de patentes como su cliente saben que en uno u otro momento la solicitud será objeto de divulgación, la prerrogativa del secreto profesional cliente-asesor jurídico no tiene sentido alguno".*
30. Con respecto a los Fundamentos de la prerrogativa del secreto

profesional clientes-asesores de patentes, en el numeral 251, cabe recalcar que existen dos características: *“características técnicas y características jurídicas”*.

31. En relación al literal b, a nivel internacional, en el numeral 252: *“Desde entonces se han consolidado en el plano internacional principios básicos como el de trato nacional y de nación más favorecida, en la forma en que se consideraron factibles en la fecha de adopción de dichos acuerdos internacionales, a los fines de garantizar el mismo trato sin consideración de fronteras nacionales”*.
32. Con respecto al literal anteriormente mencionado, numeral 255: *“Por consiguiente, en los casos en los que el cliente sea parte en un juicio fuera de su país, se planteará cierta incertidumbre en cuanto a la condición de la confidencialidad de la información divulgada por el cliente al agente de patentes”* con especial atención a que *“Todo apunta a que una mayor seguridad jurídica con respecto al tratamiento de la información confidencial en todos los países generaría una mayor confianza entre clientes y asesores de patentes, lo que en definitiva contribuiría a mejorar la calidad del asesoramiento”*.
33. Con respecto al literal v, en las principales conclusiones y posibles ámbitos para la adopción de medidas, en el numeral 261: *“Por consiguiente, no parece ni práctico ni realista aspirar a una norma uniforme que pueda entrañar cambios fundamentales en los sistemas judiciales nacionales”*.
34. Con respecto al literal anteriormente mencionado, en el numeral 266: *“En la medida en que los miembros del SCP deseen obtener más información en materia de prácticas nacionales, será menester una mayor cooperación con los Estados miembros”*.