

Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes

Vigésima sesión
Ginebra, 27 a 31 de enero de 2014

**RESEÑA DEL DOCUMENTO SCP/20/9 – CONFIDENCIALIDAD DE LAS
COMUNICACIONES ENTRE CLIENTES Y ASESORES EN PATENTES:
COMPILACIÓN DE LEYES, PRÁCTICAS Y OTRAS INFORMACIONES**

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. El presente documento constituye una reseña del documento SCP/20/9 “Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores en patentes: Compilación de leyes, prácticas y otras informaciones”.
2. Conforme a la decisión tomada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en su decimonovena sesión, celebrada del 25 al 28 de febrero de 2013 en Ginebra, en el documento SCP/20/9 se suministra una compilación de leyes y prácticas y un resumen de la información recibida de los Estados miembros acerca de experiencias relativas a la cuestión de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores en patentes. El documento se basa, ante todo, en información contenida en los documentos sometidos a examen en anteriores sesiones del SCP (véase el Anexo I del documento SCP/20/9). La compilación de información no entraña recomendación ni orientación alguna para que los Estados miembros adopten uno u otro mecanismo expuesto en el presente documento.
3. En el documento SCP/20/9 y en el presente documento, la expresión “asesor en patentes” se utiliza a los fines de describir una persona que hace las veces de representante profesional en cuestiones relativas a las patentes. En un gran número de países, esa persona se denomina “agente de patentes”. A menudo, y tras haber aprobado un examen de aptitudes, esa persona pasa a estar inscrita ante las autoridades nacionales.¹ El alcance exacto de las

¹ En muchos países, sólo los asesores en patentes inscritos pueden prestar los servicios profesionales descritos. No obstante, en otros, y a pesar de no estar inscritos, se pueden ejercer algunas o todas las funciones que habitualmente desempeñaría un asesor en patentes.

actividades profesionales y las aptitudes que deben tener los asesores en patentes se definen en las normas nacionales y/o regionales. Habida cuenta de que la finalidad del presente documento es compilar información existente en la materia y no presentar un proyecto de normas internacionales o de instrumento jurídico internacional, no parece necesario definir exactamente dicha expresión. Sin embargo, a los efectos del presente documento, cabe tener en cuenta que un asesor en patentes puede ser un abogado colegiado o, si la legislación aplicable lo permite, una persona que no sea abogada.

4. El término en inglés “privilege” en relación con los abogados colegiados (al que también se hace referencia como “prerrogativa del secreto profesional en la relación abogado-cliente, y en inglés “solicitor-client privilege”, “legal advice privilege” o “client-attorney privilege”) constituye una institución jurídica firmemente arraigada en los países del sistema del *common law*. Mediante esa prerrogativa se protege exclusivamente la fuente de información, es decir, la comunicación entre un cliente y su abogado realizada a los efectos del asesoramiento profesional, y no a la información propiamente dicha.² En un diccionario jurídico se define la expresión “secreto profesional” de la manera siguiente:

“En el contexto de las normas relativas al procedimiento probatorio, es la prerrogativa de que goza el cliente de negarse a revelar comunicaciones confidenciales que hayan tenido lugar entre él y su abogado, o de impedir que un tercero las revele. Esta prerrogativa protege las comunicaciones que hayan mantenido abogado y cliente a los fines de suministrar o recibir asesoramiento o asistencia jurídicos.”³

5. En el presente documento, la expresión “secreto profesional en la relación cliente–asesor en patentes” se utiliza a los fines de referirse a un tipo similar de prerrogativa que se otorga al cliente de un asesor en patentes (que puede no ser abogado). La noción predominante en los países de tradición jurídica romanista, a saber, la obligación de confidencialidad impuesta a determinadas profesiones, se denomina “obligación del secreto profesional”. Habida cuenta de que la cuestión objeto de debate en el SCP no se limita a uno u otro sistema jurídico, en el presente documento se utilizarán, a los fines de estudiar la cuestión desde una perspectiva más amplia, otras expresiones de carácter más general, como por ejemplo, “preservación de la confidencialidad” y “mantenimiento de la confidencialidad en las comunicaciones con los asesores en patentes”.

ANTECEDENTES

6. Por lo general, cuando un cliente solicita la opinión de un abogado colegiado, las comunicaciones que mantienen se consideran objeto de “secreto profesional” y no hay obligación de que sean reveladas en un tribunal o se consideran protegidas contra su divulgación pública en virtud de la obligación del secreto. El objetivo de establecer esa prerrogativa u obligación del secreto es alentar a las personas que solicitan asesoramiento y a los que lo prestan a ser totalmente transparentes y honestos durante el procedimiento. Así pues, con objeto de garantizar la calidad del asesoramiento jurídico, no debe restringirse el intercambio de instrucciones y de asesoramiento por temor a que las comunicaciones puedan ser divulgadas.

7. El concepto de prerrogativa del secreto profesional en los países del *common law* guarda estrecha relación con el procedimiento civil de revelación de pruebas (“discovery”) en la fase previa al juicio, en la que puede exigirse que las partes en el litigio den a conocer documentos y otras pruebas que estén en su posesión. Ese procedimiento se instauró con el fin de poner en conocimiento del tribunal todas las pruebas del caso para así poder determinar la verdad de los

² Véase Cross, John T., *Evidentiary Privileges in International Intellectual Property Practice* (20 de diciembre de 2008). Disponible en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1328481> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1328481>.

³ Diccionario jurídico Black (6ª edición 1990), ISBN 0-314-76271-X.

hechos. Por otra parte, no es menos cierto que existe la necesidad de mantener la confidencialidad de cierto tipo de información para que no quede a disposición del público en general. Por ejemplo, la información que los abogados, médicos o sacerdotes reciben mientras ejercen sus actividades profesionales debe permanecer confidencial. Partiendo del interés público general, los países del *common law* desarrollaron la noción de “prerrogativa del secreto profesional” en virtud de la cual el cliente goza del derecho de prohibir la revelación de determinadas comunicaciones o documentos de carácter confidencial. De forma análoga al deber profesional de confidencialidad, la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado tiene como finalidad la promoción del interés público general en la observancia de la Ley y la administración de justicia mediante la imposición de una excepción específica al procedimiento obligatorio de revelación de documentos y pruebas.

8. A diferencia de los países del *common law*, en los países de tradición jurídica romanista no se prevé un procedimiento obligatorio de revelación de documentos y pruebas por el que se obligue a las partes a divulgar todo tipo de información pertinente que obre en su poder. Por lo tanto, los conceptos conexos de procedimiento obligatorio de revelación de documentos y pruebas y de prerrogativa del secreto profesional que se concede a los clientes a título de excepción a dicho procedimiento no resultan habituales en esos países, en los que, no obstante, se reconoce la necesidad de proteger la confidencialidad en algunos casos de prestación de asesoramiento profesional a los fines de garantizar que las comunicaciones necesarias para el ejercicio profesional se desarrollen de forma franca y abierta. De ahí que se haya concebido la noción de “obligación del secreto profesional” conforme a la cual, determinados profesionales como los abogados, los médicos y los sacerdotes tienen la obligación de mantener en secreto toda información que hayan recibido en el marco de sus actividades profesionales. Eso ofrece a su vez una garantía a los clientes de que la información comunicada a dichos profesionales no será divulgada a terceros.

9. En lo que se refiere a las patentes, por lo general los clientes piden asesoramiento a asesores que no siempre son abogados colegiados. Parte del asesoramiento que prestan los asesores en patentes suele consistir en consejos técnicos íntimamente relacionados con cuestiones jurídicas. Partiendo de que los clientes deben poder mantener comunicaciones francas y abiertas con sus asesores en patentes, en varios países se ha ampliado el secreto profesional para dar cabida a los asesores en patentes que no son abogados colegiados. No obstante, en otros países no se contempla esa ampliación o no se tienen normas específicas sobre la cuestión. Aunque se reconozca el secreto profesional, el alcance de las comunicaciones protegidas y la medida en que los abogados extranjeros gocen de esa prerrogativa difieren de un país a otro. En general, a los fines de preservar la confidencialidad del asesoramiento, se considera que los asesores en patentes están sujetos a la obligación del secreto profesional.

10. A la hora de velar por la confidencialidad del asesoramiento que prestan los asesores en patentes se plantean dos cuestiones distintas que guardan relación entre sí. En primer lugar, la forma en que dichas comunicaciones confidenciales son contempladas en la legislación nacional aplicable. En segundo lugar, qué tratamiento se daría en otro país al asesoramiento confidencial recibido de un asesor en patentes. En cuanto a la primera cuestión, lo principal es qué comunicaciones quedan amparadas por el secreto profesional. ¿Se aplica esa prerrogativa a los asesores locales en patentes, en particular, a los que no son abogados? ¿Debería aplicarse también a los asesores en patentes que trabajan en empresas y en estudios de abogados? ¿Debe aplicarse a los asesores en patentes de otros países que no estén inscritos en el país de que se trate? En ese caso, ¿qué criterios deben aplicarse para la protección de los asesores en patentes de otros países? Habida cuenta de la complejidad que reviste el asesoramiento en materia de patentes, que conlleva aspectos tanto jurídicos como técnicos, puede que en el asesoramiento al cliente intervengan tanto un experto en patentes como otro tipo de expertos. En esos casos, ¿debe aplicarse a todos los que participan a la hora de dar instrucciones de asesoramiento y los que se encargan de prestar el asesoramiento? En lo que respecta a los encargados de prestar asesoramiento, ¿debe

aplicarse a todo el que preste asesoramiento en materia de P.I. que tenga la cualificación necesaria en el país de que se trate para ello y a terceros (como expertos) que contribuyan al asesoramiento que se preste? Otra cuestión esencial a ese respecto es determinar qué índole de comunicaciones pueden quedar protegidas mediante el secreto profesional. El secreto puede aplicarse exclusivamente a las comunicaciones que hayan tenido lugar con la finalidad fundamental de prestar asesoramiento jurídico o, abarcar todas las comunicaciones que hayan tenido lugar en relación con cuestiones de P.I. Como es normal, el alcance que tenga esa prerrogativa corresponderá con el alcance de las actividades profesionales de los asesores en patentes, que se contempla en la legislación aplicable.

11. En relación con lo último, a saber, la preservación de la confidencialidad cuando en el asunto intervengan profesionales de varios países, hay profesionales que apuntan con preocupación a la posible pérdida de confidencialidad de las comunicaciones con asesores en patentes dadas las normas que se aplican en materia de secreto profesional y que varían entre unos y otros países. Dada la naturaleza territorial de los derechos que confieren las patentes, por lo general, la patente se concede en cada país en la que se desea obtener protección y sus efectos deben revocarse en cada país en los que la patente es válida. Por consiguiente, un cliente necesita asesoramiento de un asesor en patentes del país en el que desee obtener protección por patente en la medida en que se trata de solicitudes y de patentes de ese país. En algunos de esos países, en particular, los países que se rigen por el *common law*, los tribunales pueden ordenar, en el marco de un procedimiento de “revelación obligatoria de documentos y pruebas” durante un litigio en materia de patentes, la divulgación de las comunicaciones confidenciales que hayan mantenido el cliente con sus asesores en patentes locales y de otros países. Y aun cuando el cliente pueda estar protegido en virtud de las normas y prácticas de protección de la confidencialidad del asesoramiento en materia de patentes en su país, dicha confidencialidad puede no estar reconocida ni protegida en otros países. Al no estar al tanto de las prácticas que se observan en unos y otros países, el cliente puede encontrarse involuntariamente en una posición en la que tenga que divulgar ante el tribunal de otro país las comunicaciones confidenciales que ha mantenido con sus asesores en patentes.

MARCO INTERNACIONAL

12. La cuestión del secreto profesional en la relación cliente-asesor en patentes no está contemplada específicamente en ningún tratado internacional de propiedad intelectual. No obstante, en relación con ese tema son pertinentes las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

13. En lo que respecta al Convenio de París, en virtud del principio del trato nacional, cada Estado Contratante debe conceder a los nacionales de los demás Estados Contratantes la misma protección que otorga a sus nacionales, sin tener derecho a exigir la reciprocidad.⁴

14. En el artículo 2.3) del Convenio se contempla una excepción a la norma del trato nacional, a saber:

⁴ En el artículo 2.1) del Convenio de París se estipula lo siguiente: “1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales”.

“3) 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”.

15. La cuestión del secreto profesional en la relación cliente-asesor en patentes parece entrar dentro de lo que se consideran excepciones autorizadas a la norma general de no discriminación, lo que permite que los Estados reglamenten esa cuestión como lo juzguen oportuno. Por otro lado, en el Convenio de París no se estipula prohibición alguna en el sentido de que las Partes Contratantes acuerden el mismo trato a sus nacionales y a los nacionales de otros países respecto del secreto profesional en la relación cliente-asesor en patentes.

16. En lo que respecta al Acuerdo sobre los ADPIC, en el artículo 3 se contempla el principio del trato nacional a reserva de las excepciones dispuestas en el Convenio de París. La aplicación de dichas excepciones en relación con procedimientos judiciales y administrativos se limita a los casos en los que sea necesario proceder así para garantizar el cumplimiento de las leyes y la normativa que estén en sintonía con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio (artículo 3.2). Por consiguiente, los Miembros de la OMC tienen margen de maniobra en lo que respecta a la cuestión del secreto profesional en la relación cliente-asesor en patentes, a condición de que sus políticas reúnan las condiciones estipuladas en el artículo 3.2.

17. En el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC se contempla el principio de trato de la nación más favorecida de la forma siguiente: “Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros [...]”. Por consiguiente, cabe deducir que todo reconocimiento del secreto profesional en la relación cliente-asesor en patentes en la jurisdicción de un país (jurisdicción de un Miembro de la OMC) puede aplicarse a las demás jurisdicciones de los Miembros de la OMC, en función de los criterios específicos y circunstancias para que se reconozca la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor en patentes.

18. Además, en el artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con las “pruebas” en los procedimientos y recursos civiles y administrativos se estipula:

“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 alegaciones, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones que se encuentre bajo el control de la parte contraria, ésta aporte dicha prueba, con sujeción en los casos precedentes, a condiciones que garanticen la protección de la información confidencial.”

19. La cuestión del secreto profesional en la relación cliente-asesor en patentes durante las acciones judiciales parece quedar fuera del ámbito del AGSC. A ese respecto, cabe también señalar que a la hora de examinar el secreto profesional en lo que respecta a los asesores en patentes de otros países también se plantea la situación de los asesores en patentes locales que no prestan servicios en otros países y la cuestión también se plantea cuando el servicio sólo se lleva a cabo en el país de origen.

RESEÑA DE LEGISLACIONES Y PRÁCTICAS NACIONALES

20. En el Anexo III del documento SCP/20/9 se ofrece una compilación de prácticas y leyes nacionales acerca del alcance del secreto profesional en la relación cliente-asesor y su aplicación a los asesores en patentes en 41 países (tanto los países del *common law* como los

países de tradición jurídica romanista) y tres marcos regionales. Acerca de los aspectos nacionales de la preservación de la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores en patentes, se pasa revista a las legislaciones nacionales con respecto a los siguientes elementos: i) el origen de la prerrogativa y/u obligación del secreto; ii) profesionales a los que incumbe la prerrogativa y/o la obligación; iii) el alcance de la prerrogativa/obligación del secreto; iv) excepciones y limitaciones a la prerrogativa/obligación del secreto; v) sanciones por incumplimiento del secreto; y vi) cualificaciones de los asesores en patentes. Además, en relación con los procedimientos judiciales civiles se ofrece también información sobre el modo en que la obligación del secreto profesional va vinculada a la obligación de los testigos de declarar o presentar documentos, cuando dicha información esté disponible. En lo que respecta a la intervención de asesores de distintos países, se ha recabado información sobre el reconocimiento de la confidencialidad de las comunicaciones que se mantengan con asesores en patentes de otros países.

21. A continuación se ofrece un resumen de las leyes y prácticas nacionales compiladas en el Anexo III.

Origen y alcance

22. La necesidad de que un cliente divulgue todos los hechos a su asesor jurídico a los fines de obtener el mejor asesoramiento posible con respecto a la Ley es un aspecto común a todos los países. En la mayor parte de los países se impone el deber profesional de confidencialidad a abogados y asesores en patentes, ya sea en virtud de la legislación nacional o en virtud de códigos de deontología establecidos por asociaciones profesionales o dimanantes de normativas gubernamentales.

23. No obstante, en la protección de las comunicaciones confidenciales existen diferencias entre los países del *common law* y los países de tradición jurídica romanista. En los países de tradición jurídica romanista se impone a los profesionales la obligación del secreto. Esa obligación está plasmada en los estatutos que rigen la profesión de abogado y otras muchas profesiones. Por lo general, los asesores en patentes que no son abogados y los agentes de patentes también están sujetos a la obligación del secreto profesional. En principio, un abogado puede negarse a divulgar ante un tribunal toda información recibida de un cliente durante el ejercicio de sus funciones y puede negarse a aportar prueba alguna que contenga dicha información confidencial. En otros países, los asesores en patentes que no son abogados también pueden negarse a prestar testimonio ante un tribunal en relación con cualquier cuestión a la que se aplique la obligación del secreto profesional, mientras que en otros países no se concede esa inmunidad a los asesores. En otros países, los propietarios de documentos confidenciales de esa índole, que pueden ser asesores en patentes, clientes o terceras partes, pueden negarse a presentar ese tipo de documentos confidenciales ante los tribunales.

24. Conforme a la información recabada sobre legislaciones y prácticas nacionales, la obligación profesional de mantener información en secreto en los países de tradición jurídica romanista se aplica a la información y los documentos obtenidos de los clientes en el marco de la relación profesional análogamente a lo que sucede entre un asesor jurídico o un asesor en patentes y su cliente. No se aplica a otras situaciones, por ejemplo, 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.

25. En los países del *common law* hay profesionales que tienen la obligación de preservar la confidencialidad de la información que reciben de los clientes. Cabe diferenciar dos tipos de secreto profesional: el secreto profesional conforme al *common law* y el secreto profesional que se contempla en las leyes. En el primer caso, el secreto profesional sólo se aplica a las comunicaciones entre abogados colegiados, incluidos los abogados que trabajan en empresas o estudios, y sus clientes. Ahora bien, ese procedimiento ha sido objeto de modificación en las

leyes de algunos países del *common law* como Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, en las que el secreto profesional en la relación cliente-asesor se aplica también a los asesores en patentes y agentes de patentes que no son abogados colegiados. A su vez, en los países del *common law*, el secreto profesional se aplica a las comunicaciones relativas al asesoramiento jurídico, haya o no haya una acción judicial en curso, a reserva exclusiva de la finalidad predominante y de cualquier excepción contemplada en el sistema del *common law* (por ejemplo, los casos de delito/fraude) y toda limitación estipulada en la Ley. En la medida en que el secreto profesional es una prerrogativa que se concede al cliente, este último puede decidir que renuncia a esa prerrogativa y permite que la comunicación sea divulgada al tribunal. En algunos países se contempla una renuncia expresa y una renuncia implícita mientras que en otros países sólo se reconoce la renuncia expresa por el cliente.

26. En lo que respecta a los tipos de comunicaciones que quedan amparados por la prerrogativa del secreto profesional en el ámbito de las patentes, existen divergencias entre unos y otros países por cuanto difiere también de un país a otro el ámbito de acción del profesional de que se trate (por ejemplo, en qué medida un profesional puede o no ocuparse de asuntos relacionados con el derecho de autor). En particular, existen diferencias entre los países del *common law* en torno a la cuestión de determinar si el secreto profesional se aplica a las comunicaciones entre abogados y clientes, y terceros.

27. La obligación de confidencialidad sigue vigente una vez finalizada la relación entre el cliente y su asesor, 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 en el Anexo III del documento SCP/20/9, la obligación del secreto profesional sigue vigente una vez finalizada la relación profesional entre el asesor en patentes o el agente de patentes y su cliente.

28. En la compilación de legislaciones y prácticas nacionales también se pone en evidencia que tanto en los países de tradición jurídica romanista como en los países del *common law* existe una excepción a la obligación y la prerrogativa del secreto si dichas comunicaciones confidenciales guardan relación con fraudes o actos delictivos.

29. Entre los países reseñados en la compilación, en algunos países de tradición jurídica romanista, el incumplimiento de la obligación del secreto profesional puede conllevar un enjuiciamiento penal. Tanto en los países de tradición jurídica romanista como en los países del *common law*, el incumplimiento del secreto profesional y la divulgación de información protegida en virtud del secreto profesional pueden conllevar medidas disciplinarias.

30. Las aptitudes para ejercer de asesor en patentes o agente de patentes varían de un país a otro. En un gran número de países como Alemania y el Reino Unido, se exige que los agentes de patentes y los asesores en patentes tengan formación técnica. En los Estados Unidos de América se puede ejercer la profesión de agente de patentes sin tener que ser abogado y a condición de contar con la formación técnica y científica necesarias, a diferencia de los asesores en patentes, que deben tener formación jurídica. En algunos países, como el Brasil, Malasia y Sudáfrica, pueden ejercer de agentes de patentes tanto los abogados que no cuenten con formación técnica como los profesionales que no sean juristas pero que cuenten con la formación técnica necesaria.

Enfoques de los aspectos internacionales

31. En este contexto, por aspectos internacionales se entiende la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores en materia de patentes de un país a otro, en particular, el reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional y de la obligación del secreto en el extranjero. En la mayor parte de los países no existen leyes ni normas específicas acerca de los aspectos internacionales de la confidencialidad de las

comunicaciones entre clientes y asesores en patentes de otros países. En caso de haber normas a ese respecto, el enfoque varía en función de la legislación nacional de que se trata.

32. Entre los países del *common law*, algunos reconocen el secreto profesional que se contempla en otros países como parte integrante de las normas de elección del Derecho aplicable. Para determinar si la prerrogativa se aplicará en relación con las comunicaciones mantenidas con asesores en patentes de otros países, los tribunales de algunos países tienen en cuenta si dichas comunicaciones habrían gozado de esa prerrogativa en la legislación del país en cuestión (cortesía judicial).

33. En otros países del *common law* se aplica el Derecho probatorio nacional (*lex fori*) para determinar si el asesor en patentes extranjero puede ampararse en la prerrogativa del secreto profesional. El asesor extranjero está constantemente expuesto a la pérdida de confidencialidad de las comunicaciones con su cliente en la medida en que no está habilitado en el país.

34. En la legislación de dos países del *common law*, la legislación nacional de patentes (Australia) y el Derecho probatorio de Nueva Zelanda, se contempla la aplicación del principio sustantivo del secreto profesional a los asesores en patentes de otros países. A la hora de reconocer la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor en patentes, los tribunales de dichos países deben determinar: i) si las funciones de los asesores en patentes extranjeros “corresponden” con las funciones de un abogado de patentes habilitado (Nueva Zelanda); o ii) si el asesor en patentes extranjero tiene “autorización” para desarrollar actividades en el ámbito de las patentes con arreglo a la legislación de su país (Australia). Conforme a la Ley de Derecho de Autor, Diseños Industriales y Patentes del Reino Unido, de 1988, la prerrogativa se aplica a un número más limitado de asesores en patentes de otros países.⁵

35. En la mayoría de los países de tradición jurídica romanista no se dispone de mucha experiencia práctica en los aspectos internacionales de la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores en patentes por cuanto no existen procedimientos prejudiciales de revelación obligatoria de documentos y pruebas en cuyo marco se imponga la divulgación de informaciones confidenciales. No obstante, en dichos países, los asesores en patentes pueden verse sujetos a procedimientos de revelación obligatoria de pruebas en el ámbito internacional, aun cuando en su país de origen se prevea la protección de la confidencialidad. En algunos países de tradición jurídica romanista se reglamenta explícitamente la obligación de confidencialidad de los asesores en patentes en la legislación, con inclusión de aspectos como el hecho de negarse a prestar testimonio ante el tribunal y el hecho de retener documentación, a los fines de facilitar el reconocimiento de la prerrogativa en los tribunales de determinados países del *common law*.

EXAMEN DE LAS CUESTIONES PERTINENTES

36. Sobre la base de la información recabada y de los debates mantenidos en el SCP, en el documento SCP/20/9 se analizan con mayor detalle varias cuestiones pertinentes en relación con la preservación de la confidencialidad de las comunicaciones de los asesores en patentes. En él se examinan los fundamentos del secreto profesional de la relación cliente-asesor en patentes y en particular, el efecto que tiene dicho secreto en la administración de justicia, los intereses públicos y privados en los que se sustenta la normativa y la cuestión del desarrollo. Conforme a la información contenida en el Anexo III del documento SCP/20/9 y a los resultados

⁵ La prerrogativa se aplica a los agentes de patentes habilitados en el Reino Unido o que forman parte de una lista de asesores en materia de patentes a nivel europeo.

del cuestionario de la AIPPI,⁶ las actuales leyes relativas a la prerrogativa u obligación del secreto profesional parecen estar profundamente arraigadas en la tradición jurídica de cada país, mientras que el grado de desarrollo económico y tecnológico no parece ser un factor determinante. Debe tenerse presente la situación particular de los países, a saber, el grado de desarrollo en que se encuentran unos y otros. No obstante, en lo que respecta a esa cuestión, la tradición jurídica puede ser más pertinente a la hora de considerar la flexibilidad del sistema internacional.

37. En relación con los aspectos internacionales se han abordado las siguientes cuestiones: i) pérdida de confidencialidad en otros países debido al no reconocimiento de la confidencialidad de las comunicaciones con los asesores en patentes que no son abogados; ii) incertidumbre jurídica en cuanto al reconocimiento de la prerrogativa y la obligación del secreto en otros países; y iii) falta de medidas jurídicas y prácticas exhaustivas para evitar la divulgación obligatoria de comunicaciones confidenciales en un contexto internacional. Aun cuando no es realista aspirar a una norma uniforme que entrañe cambios fundamentales en los sistemas judiciales nacionales, la incertidumbre jurídica que entraña el trato de las comunicaciones confidenciales entre asesores en patentes y sus clientes puede afectar la calidad del sistema de patentes en el plano internacional.

POSIBLES RECURSOS ACERCA DE LOS PROBLEMAS INTERNACIONALES

38. El asesoramiento confidencial en materia de P.I. prestado por un asesor en patentes puede mantenerse en secreto en algunas jurisdicciones mientras que en otras puede haber un riesgo de divulgación obligatoria cuando concurren las dos condiciones siguientes:

- i) el Derecho procesal nacional instituye un mecanismo (procedimiento de revelación obligatoria de documentos o pruebas u otros similares) que obliga a presentar ante el tribunal informaciones relativas al asesoramiento confidencial en materia de P.I. impartido por un asesor en patentes; y
- ii) en el Derecho nacional no se reconoce plenamente la prerrogativa de la confidencialidad del asesoramiento en P.I. prestado por asesores en patentes de otros países.

39. A los fines de subsanar esa situación podrían contemplarse varias soluciones. A los fines de un reconocimiento internacional de la confidencialidad cabría considerar los dos aspectos siguientes:

- i) las normas que rigen el Derecho sustantivo de la prerrogativa de los asesores en patentes; y
- ii) las normas para el reconocimiento de la normativa extranjera en materia de secreto profesional.

40. Un tipo de recurso posible en relación con los problemas internacionales que se plantean en este ámbito es aplicar, en el marco de unas y otras legislaciones nacionales, la prerrogativa del secreto profesional que se aplica a las comunicaciones entre asesores nacionales en patentes y sus clientes también a las comunicaciones con determinados asesores en patentes de otros países, tanto de tradición jurídica romanista como del *common law* (solución contemplada en la legislación de Australia y de Nueva Zelanda). Esa solución permite que los países conserven flexibilidad en las normas sustantivas acerca de la prerrogativa o la obligación del secreto profesional, manteniéndose la asimetría de la protección transfronteriza del asesoramiento confidencial en materia de P.I.

⁶ <https://www.aippi.org/download/onlinePublications/AIPPISubmissiontoWIPOonConfidentialityofCommunicationsBetweenClientsandtheirPatentAdvisorsSeptember6-FINAL.pdf>.

41. Otra solución sería llegar a un nivel mínimo de convergencia de las normas sustantivas nacionales en materia de secreto profesional. Por un lado, si se aplica la misma serie de normas sustantivas a los asesores en patentes nacionales y extranjeros en todos los países, se reconoce así la confidencialidad del asesoramiento en materia de P.I. más allá de las fronteras nacionales. Por otro lado, habida cuenta de las diferencias que existen entre unas y otras legislaciones nacionales en este ámbito, los países necesitan cierta flexibilidad si desean aplicar una norma internacional.

42. Con ese fin, la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA), la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) y la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) han elaborado una propuesta conjunta para el establecimiento de un nivel mínimo de protección contra la divulgación forzosa del asesoramiento confidencial en materia de P.I.⁷ El acuerdo esencial que forma parte de la propuesta conjunta⁸ dice lo siguiente:

“1. En el presente acuerdo:

Se entenderá por “asesor en propiedad intelectual”, un abogado, un agente de patentes o un asesor o agente de marcas o toda persona oficialmente habilitada para prestar asesoramiento profesional en materia de derechos de propiedad intelectual.

Se entenderá por “derechos de propiedad intelectual”, todas las categorías de propiedad intelectual que se contemplen en el Acuerdo sobre los ADPIC y toda cuestión relativa a dichos derechos.

Se entenderá por “comunicación”, toda contribución oral, escrita o electrónica, transmitida a un tercero autorizado para recibir dicha comunicación o no.

Se entenderá por “asesoramiento profesional”, la opinión subjetiva o analítica de un asesor en propiedad intelectual, sin inclusión de meras constataciones.

2, Con sujeción a la siguiente cláusula, toda comunicación realizada a los efectos o acerca de la prestación de asesoramiento profesional por un asesor en propiedad intelectual a un cliente en relación con derechos de propiedad intelectual será confidencial con respecto al cliente y quedará protegida contra su divulgación a terceros salvo que se haga pública previa autorización de dicho cliente.

3. Las jurisdicciones podrán aplicar limitaciones, excepciones y variaciones específicas en relación con el alcance o el efecto de la disposición de la cláusula 2, a condición de que dichas limitaciones y excepciones, individual como colectivamente, no denieguen ni reduzcan sustancialmente el efecto objetivo de la cláusula 2, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de apoyar los intereses públicos y privados que se exponen en los considerandos del presente acuerdo y que la disposición que consta en la cláusula 2 tiene por finalidad apoyar, y la necesidad que tienen los clientes de certidumbre a la hora de aplicar la protección”.

43. Otra solución posible es reconocer la prerrogativa que se contempla en otros países como parte de las normas sobre elección del Derecho aplicable, y otorgar la misma prerrogativa a los efectos de los procedimientos judiciales en el propio país, en la medida en que dichas comunicaciones hubieran sido objeto de la prerrogativa del secreto profesional en la legislación del país de que se trate (así se enfoca la cuestión en los Estados Unidos de América). En los países de tradición jurídica romanista, el hecho de aclarar la obligación del

⁷ <https://www.aippi.org/?sel=publications&sub=onlinePub&cf=colloquium>

⁸ La propuesta conjunta consiste en un preámbulo y en un acuerdo. Para consultar el texto completo de la propuesta conjunta, véase la nota 25 del documento SCP/20/9.

secreto que tienen los asesores en patentes en la legislación nacional facilitaría el reconocimiento de la confidencialidad al aplicarse las normas sobre la elección del Derecho aplicable hasta cierto punto (así se enfoca la cuestión en la legislación de Francia, el Japón y Suiza y en el Convenio sobre la Patente Europea). Por un lado, la aplicación de las normas sobre elección del Derecho aplicable no exige que se proceda a modificación alguna de las normas locales sustantivas en materia de secreto profesional. Por otro lado, aunque se establezca una norma común de elección del Derecho aplicable, no se podría evitar plenamente la divulgación forzosa del asesoramiento confidencial en materia de P.I.

44. Por otro lado, la Cámara de Comercio Internacional (CCI) ha propuesto que se establezca un marco internacional en cuya virtud se aplique el reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional a los asesores en patentes extranjeros designados por las autoridades de unos y otros países. Dicho marco permitiría, al menos en los países que participaran en el dispositivo, un reconocimiento internacional uniforme de la prerrogativa del secreto profesional aplicable a ciertos asesores de patentes extranjeros designados. Cada país conservaría su autonomía para decidir qué grupo o grupos de profesiones quedarían amparados por el marco internacional. Además, las normas sustantivas sobre el secreto profesional pueden ser definidas en buena medida por cada legislación nacional.

45. A falta de un marco jurídico internacional en cuya virtud se reconozca la confidencialidad del asesoramiento en materia de P.I. en el plano mundial, los expertos han previsto una serie de soluciones prácticas, como la cooperación con los abogados y el recurso mayor a las comunicaciones orales, con miras a evitar la divulgación forzosa del asesoramiento confidencial en materia de P.I. en los planos nacional e internacional.

[Fin del documento]