

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

S

SCP/14/2.

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 18 de diciembre de 2009

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Decimocuarta sesión
Ginebra, 25 a 29 de enero de 2010

**LA PRERROGATIVA DEL SECRETO PROFESIONAL EN LA RELACIÓN
CLIENTE-ASESOR DE PATENTES***

Documento preparado por la Secretaría

* Los comentarios formulados por los miembros y observadores del SCP sobre este documento están disponibles en: http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=154138

Índice

RESUMEN.....	2
I. INTRODUCCIÓN	4
II. ESTUDIO DE PAÍSES	4
a) Países del <i>Common Law</i>	5
i) Australia	6
ii) Malasia.....	11
iii) Nueva Zelandia	14
iv) Sudáfrica	18
v) Reino Unido.....	21
vi) Estados Unidos de América.....	26
b) Países de tradición jurídica romanista.....	34
i) El Brasil.....	34
ii) Alemania	37
iii) El Japón.....	39
iv) Federación de Rusia.....	42
v) Suiza	47
vi) Tailandia.....	50
c) Resumen de los estudios de países.....	52
i) Origen de la prerrogativa y de la obligación de secreto profesional	52
ii) Profesionales sujetos por la prerrogativa del secreto profesional y por la obligación de confidencialidad	53
iii) Alcance de la prerrogativa/obligación de secreto profesional	53
iv) Excepciones y limitaciones a la prerrogativa y a la obligación de secreto profesional	54
v) Sanciones por incumplimiento del secreto profesional/divulgación	54
vi) Trato otorgado a los asesores de patentes de otros países	54
vii) Formación que deben poseer los asesores de patentes.....	55
III. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL	55
a) Convenio de París	55
b) Acuerdo sobre los ADPIC	57
c) Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).....	58
IV. FUNDAMENTOS DE LA PRERROGATIVA DEL SECRETO PROFESIONAL CLIENTES–ASESORES DE PATENTES.....	60
a) A nivel nacional.....	60
b) A nivel internacional.....	63
V. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y POSIBLES ÁMBITOS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS	64

RESUMEN

1. De conformidad con la decisión adoptada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en su duodécima sesión, celebrada en Ginebra del 23 al 27 de junio de 2008, la Secretaría preparó un estudio preliminar sobre la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado (documento SCP/13/4) que se examinó en la decimotercera sesión del SCP, celebrada en Ginebra del 23 al 27 de marzo de 2009. En el presente documento se amplían las informaciones ofrecidas en el documento SCP/13/4 para reflejar la situación actual en ese ámbito, teniendo en cuenta los puntos de vista de las diversas partes interesadas, de conformidad con la decisión adoptada por el SCP en su decimotercera sesión. En consecuencia, el presente documento, que deberá leerse conjuntamente con el documento SCP/13/4, tiene por fin ayudar a comprender más adecuadamente algunos de los elementos descritos en ese documento, teniendo en cuenta los debates mantenidos sobre ese tema en la decimotercera sesión del SCP.
2. En el presente documento se ofrecen informaciones básicas sobre la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado y la obligación de secreto profesional en los países siguientes, que pertenecen a jurisdicciones del *common law* y de tradición jurídica romanista: Alemania, Australia, Brasil, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica, Suiza y Tailandia. Tras una introducción general, en el Capítulo II se resumen las diferencias y similitudes existentes en esos países en relación con, entre otros, el origen de la prerrogativa y la obligación de secreto profesional en cada país, los profesionales obligados por la obligación de secreto profesional y los que gozan de la susodicha prerrogativa, el alcance de la prerrogativa y de la obligación de secreto profesional, las exenciones y limitaciones a ese respecto y el trato que se otorga a los asesores de patentes de otros países. A pesar de que se subrayan las similitudes existentes, en el documento se observa que no sólo existen diferencias en la manera de tratar las cuestiones mencionadas entre los países del *common law* y los de tradición jurídica romanista, sino que países que poseen la misma tradición jurídica adoptan asimismo distintos enfoques.
3. El Capítulo III se centra en la dimensión internacional de la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes estudiando varias disposiciones que figuran en instrumentos internacionales como el Convenio de París, el Acuerdo sobre los ADPIC y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).
4. En el Capítulo IV del documento se exponen varios argumentos en relación con los fundamentos en que se basa la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes con arreglo a distintos autores. En particular, se examinan las cuestiones siguientes: i) si la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de patentes contribuye a fomentar la calidad del asesoramiento y la administración de justicia o si, en cambio, obstaculiza la acción de la justicia restringiendo determinadas informaciones; ii) si los asesores de patentes que no poseen el título de abogado merecen el mismo trato que los abogados desde el punto de vista de la prerrogativa del secreto profesional; y iii) si los asesores de patentes, que sirven de intermediarios entre los clientes y las oficinas de patentes y preparan documentos que se divulgarán públicamente, merecen estar protegidos por la prerrogativa del secreto profesional. Asimismo, en el documento se examinan los principales argumentos en que se basan los motivos para emprender acciones a escala internacional, con el fin de otorgar mayor seguridad jurídica respecto del tratamiento de las informaciones confidenciales a nivel internacional y fomentar la calidad del asesoramiento ofrecido por los asesores de patentes.

5. Por último, en el Capítulo V del documento se resumen las conclusiones principales y se exponen ejemplos de posibles esferas que podría seguir examinando el SCP. Según parece, el concepto de la “prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado” de los países del *common law* y el de la “obligación de secreto profesional” en los países de tradición jurídica romanista se basan en similares consideraciones de interés público. Sin embargo, en lo concerniente a las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus asesores de patentes, existen diferencias en determinados aspectos no solamente entre los países del *common law* y los de tradición jurídica romanista, sino entre países que poseen la misma tradición jurídica. Teniendo esto presente, la siguiente etapa podría consistir en examinar más detenidamente la manera en que se trata en varios países la información confidencial en lo que atañe a los asesores de patentes, sin tratar de homogeneizar a escala nacional el derecho probatorio, las normas de procedimiento civil o penal o de establecer requisitos armonizados en lo concerniente a la capacitación profesional de los asesores de P.I. En ulteriores debates se podrían examinar otras cuestiones como la manera en que se reconoce en distintas jurisdicciones la confidencialidad de las comunicaciones en un país entre los asesores de patentes y sus clientes (en forma de prerrogativa u obligación de secreto profesional). De manera paralela a lo expuesto anteriormente, otra cuestión fundamental parece ser la de si debe ampliarse la obligación de secreto profesional o la prerrogativa otorgada a los abogados a las comunicaciones efectuadas entre los asesores de patentes y sus clientes a escala nacional. En las páginas 20 y 21 del documento SCP/13/4 se describen algunos ejemplos de posibles opciones para examinar esas cuestiones a escala internacional, y el Comité podría estudiar posteriormente otras posibles opciones a ese respecto.

I. INTRODUCCIÓN

6. De conformidad con la decisión adoptada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en su duodécima sesión, celebrada en Ginebra del 23 al 27 de junio de 2008, la Secretaría preparó un estudio preliminar sobre la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado (documento SCP/13/4) que se examinó en la decimotercera sesión del SCP, celebrada en Ginebra del 23 al 27 de marzo de 2009. En el presente documento se amplía el documento SCP/13/4 para reflejar la situación actual en ese ámbito, teniendo en cuenta las perspectivas de los distintos sectores interesados, de conformidad con la decisión adoptada por el SCP en su decimotercera sesión. En consecuencia, el presente documento, que deberá leerse conjuntamente con el documento SCP/13/4, tiene por fin ayudar a comprender más adecuadamente algunos de los elementos descritos en ese documento, teniendo en cuenta los debates mantenidos sobre ese tema en la decimotercera sesión del SCP.

7. Se han utilizado las fuentes siguientes para llevar a cabo el presente estudio: publicaciones, artículos, fuentes de Internet, documentos presentados por ONG y documentos presentados en la Conferencia OMPI-AIPPI sobre las prerrogativas del cliente en el asesoramiento profesional acerca de la P.I., que se celebró los días 22 y 23 de mayo de 2008.

8. En cuanto a la terminología, en el presente documento se utiliza el término “asesor de patentes” para describir a las personas que son representantes autorizados, en sentido general, a los fines de las cuestiones relativas a las patentes, cuyo alcance varía en función de la legislación nacional. En numerosos países esa profesión se denomina “abogado de patentes” o “agente de patentes”.

II. ESTUDIO DE PAÍSES

9. A fin de asegurarse la obtención y la observancia de los derechos de patente, los titulares de patentes deben poder comunicarse libremente con sus asesores en ese ámbito, como los agentes de patentes o los abogados de patentes. Igualmente, son necesarias las consultas de terceros con asesores de patentes en asuntos tales como la posible infracción de los derechos de patente o la invalidación de patentes otorgadas. En ambos casos, los clientes deben estar seguros de que las comunicaciones que mantengan con esos asesores tendrán carácter confidencial y no se divulgarán ante los tribunales o a terceros ni serán hechas públicas de otra manera, a fin de tratar el asunto de manera franca y sin tapujos. Aunque esas necesidades de los clientes tienen carácter universal en interés de la justicia, sigue pendiente la cuestión de establecer un marco jurídico que garantice un elevado nivel de asesoramiento en distintos países. Actualmente, ese marco jurídico varía significativamente entre los países del *common law* y los de tradición jurídica romanista, debido principalmente a las diferencias existentes en lo que atañe a la obtención de pruebas en los procedimientos judiciales. Sin embargo, como se demostrará más adelante en el estudio de países, esa diferenciación quizá sea demasiado simplista, puesto que existen distintos procedimientos y la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado tiene distintos alcances entre los países cuya tradición se basa en el *common law* así como en los que se acogen a la tradición jurídica romanista.

10. En principio, cabe observar que el examen de la cuestión objeto de consideración, es decir, la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado, no conlleva cambios en el requisito de divulgación de la invención en las solicitudes de patente, las normas de comunicación entre los solicitantes y las oficinas de patentes o la obligación de las oficinas de patentes a mantener en secreto las solicitudes de patente no publicadas. Las cuestiones expuestas anteriormente no guardan relación directa con la cuestión en juego, que atañe fundamentalmente a la protección de las comunicaciones confidenciales entre los asesores de patentes y sus clientes a fin de que no sea obligatorio divulgarlas ante los tribunales o a terceros.

a) Países del *common law*

11. Entre las diferencias existentes entre el sistema del *common law* y el de los países de tradición jurídica romanista, una característica general de los procedimientos civiles en los sistemas del *common law* es la de la proposición de la prueba (“*discovery*”) en la fase previa al juicio en la que las partes en litigio pueden solicitar que se den a conocer los documentos y otras pruebas en posesión de otras partes que puedan ser pertinentes para el asunto. El sistema de proposición de la prueba se estableció con el fin de presentar todas las pruebas al tribunal de manera que se pueda determinar la veracidad de los hechos. Por otra parte, existe asimismo la necesidad pública de mantener el carácter confidencial de determinadas informaciones privadas sin someterlas al escrutinio público, por ejemplo, las informaciones que los abogados, doctores o sacerdotes reciben de sus clientes deben conservar su carácter confidencial. Teniendo en cuenta los intereses públicos en general, en las jurisdicciones del *common law* se ha establecido la noción de “prerrogativa” del secreto profesional en virtud de la cual se puede prohibir la revelación obligatoria de determinadas comunicaciones o documentos durante el litigio. Esta noción constituye una excepción a la norma general de divulgación que fomenta los intereses públicos generales en la observancia de la ley y la administración de justicia.¹

12. Entre ese tipo de “prerrogativas” excepcionales, la prerrogativa examinada en el documento SCP/13/4 y en el presente documento es la “prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado”, que se conoce en algunas jurisdicciones como “*solicitor-client privilege*”, “*legal advice privilege*”, “*legal professional privilege*” o “*attorney-client privilege*”. A los fines del presente documento, se utiliza el término “prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado” (“*client-attorney privilege*”). Por decirlo simplemente, esa prerrogativa constituye una excepción a la norma de divulgación mencionada anteriormente en virtud de la cual están protegidas por el secreto profesional las comunicaciones confidenciales entre el cliente y su abogado a los fines de recibir/otorgar asesoramiento jurídico, por lo cual no han de ser reveladas, en principio. El derecho a esa prerrogativa pertenece al cliente, quien también goza consecuentemente del derecho a renunciar a ella.

13. Otro tipo de “prerrogativa” en virtud del sistema del *common law* que guarda relación con la “prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado” es el “privilegio del pleito”. En algunas jurisdicciones el privilegio del pleito se denomina “*work product privilege*” o “*client legal privilege*”. El privilegio del pleito se aplica a las comunicaciones efectuadas a los fines de litigios en curso o litigios previstos. En ese contexto, se aplica a las

¹ Upjohn Co. contra United States, 449 US 383 (1981).

comunicaciones que tienen lugar no solamente entre el cliente y su abogado sino asimismo a las que tienen lugar entre el cliente o el abogado y terceros. Por ejemplo, si el cliente se comunica con un profesional de la P.I. de otro país que carece del título de abogado a los fines de un litigio en curso o de un litigio previsto, no será obligatorio divulgar esa comunicación con arreglo al privilegio del pleito. A diferencia de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado, que tiene carácter perpetuo, el privilegio del pleito finaliza una vez que ha terminado este último. Esta figura tiene por fin garantizar la eficacia del procedimiento entre las partes velando por que las dos partes preparen sus posiciones en privado y de manera confidencial sin miedo a que se produzcan interferencias externas y revelaciones prematuras. Aunque algunas comunicaciones reúnen los requisitos necesarios para gozar de protección con arreglo a la “prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado” y al “privilegio del pleito”, se trata de dos tipos distintos de prerrogativa. A ese respecto, cabe aclarar que en el presente documento se examina la “prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado” y no el “privilegio del pleito”.

14. En los párrafos siguientes se ofrece información acerca del alcance de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado y su aplicación a los asesores de patentes, incluidos los asesores de patentes de otros países, en seis países del *common law*, a saber, Australia, Estados Unidos de América, Malasia, Nueva Zelandia, Reino Unido y Sudáfrica. Asimismo, se proporcionan breves descripciones de la formación y los requisitos que deben poseer los asesores de patentes en cada uno de esos países.

i) Australia

El procedimiento de proposición de la prueba y la manera en que se utiliza la prerrogativa del secreto profesional contra la divulgación de información

15. En las normas del Tribunal Superior de Justicia de Australia se contemplan dos métodos de proposición de la prueba. El primero es el procedimiento corriente y el segundo el procedimiento acelerado de proposición de la prueba en virtud de la nueva norma procesal N° 30 (procedimiento acelerado) del Tribunal Federal de Australia de abril de 2009, que tiene por fin finalizar los procedimientos en un plazo de cinco a ocho meses a partir de su incoación. En el marco del procedimiento acelerado de proposición de la prueba, el tribunal insta a las partes a que cooperen y le presten asistencia para velar por que la causa se lleve a cabo de conformidad con dicho procedimiento. 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.

16. En virtud del procedimiento corriente, formarán parte de la proposición de la prueba los documentos que utilice la parte en sus alegaciones, los documentos que influyan negativamente en los fundamentos jurídicos de la parte, los documentos que influyan en los fundamentos jurídicos de la otra parte y los documentos que respalden los fundamentos jurídicos de la otra parte. 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. Por ejemplo, esa prerrogativa autoriza al cliente a no revelar al tribunal las comunicaciones que haya mantenido con su abogado a los fines de obtener asesoramiento jurídico.

Profesionales a los que se aplica la prerrogativa del secreto profesional y la obligación de confidencialidad

17. Los profesionales amparados 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. En último término, la decisión de autorizar la entrada en el Colegio de Abogados a las personas que reúnan determinados requisitos está en manos del Estado o Territorio en el que se solicite la admisión.

18. Los abogados de patentes gozan de la prerrogativa del secreto profesional conforme a lo dispuesto en la legislación. En el artículo 200 de la Ley de Patentes de 1990 se estipula que:

“1) Un abogado de patentes habilitado:

- a) está autorizado para preparar todos los documentos, efectuar todas las transacciones y ejecutar todos los procedimientos necesarios a los fines de la presente Ley; y
- b) goza de los demás derechos y prerrogativas prescritos.

2) Las comunicaciones en materia de propiedad intelectual efectuadas entre un abogado de patentes habilitado y su cliente, y cualquier registro o documento producido a los fines de tales comunicaciones, gozarán de la protección del secreto profesional en la misma medida que las comunicaciones efectuadas entre un abogado y su cliente.

3) 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.

4) En el presente artículo:

Se entiende por “*asuntos de propiedad intelectual*”:

- a) los asuntos relativos a las patentes; o
- b) los asuntos relativos a las marcas; o
- c) los asuntos relativos a los diseños; o
- d) todo asunto conexo.” (Traducción de la Oficina Internacional)

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, a diferencia de los abogados colegiados que pueden preparar documentos, efectuar transacciones y ejecutar procedimientos ante los tribunales.

20. En comparación, en Australia se contempla igualmente la misma prerrogativa para los agentes de marcas que la prescrita para los agentes de patentes. La Ley de Marcas de Australia de 1995, modificada por la Ley de modificación de las leyes de propiedad intelectual de 1998, extiende los mismos derechos a los agentes de patentes y de marcas australianos.

21. Sobre la base de la estricta interpretación del artículo 200.2) de la Ley de Patentes y los recientes comentarios efectuados en el asunto *Telstra Corporation Limited contra Minister for Communications, Information, Technology and the Arts (No 2)*² en relación con la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado, se prevé que la prerrogativa de que gozan los abogados de patentes se aplique a las comunicaciones mantenidas con los abogados de patentes de la empresa a reserva de determinadas condiciones. En primer lugar, el abogado tendrá que estar habilitado conforme a lo dispuesto en la Ley de Patentes. En segundo lugar, tendrá que actuar en su capacidad de abogado de patentes en lugar de desempeñar cualquier tipo de función comercial o técnica. En ese caso, el juez Graham reiteró la necesidad de que el abogado de la empresa actúe con independencia y declaró que, a fin de que se pueda aplicar la prerrogativa del secreto profesional, el abogado tendrá que actuar con arreglo a su capacidad jurídica, en lugar de desempeñar una función comercial. El abogado, y por lo tanto igualmente el agente de patentes, tendrá que estar en disposición de ofrecer asesoramiento jurídico (como abogado de patentes) imparcial sin estar “comprometido en virtud de la naturaleza de su relación laboral con su empleador”.

Alcance de la prerrogativa

22. La prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado protege las comunicaciones efectuadas entre los abogados y sus clientes a los fines de obtener asesoramiento jurídico. Sobre la base de la resolución dictada en el asunto *DSE (Holdings) Pty Ltd contra Intertan Inc.*,³ el asesoramiento jurídico amparado por esa prerrogativa debe ir más allá del asesoramiento formal con arreglo a la legislación. Esto significa que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado protege las comunicaciones (verbales o escritas) y los documentos de carácter confidencial que se intercambian entre el abogado y el cliente, o los creados por las dos partes, con el fin primordial de ofrecer o recibir asesoramiento jurídico. En Australia, esa prerrogativa se amplía a las comunicaciones con terceros.

23. A raíz de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Australia en el asunto *Daniels Corporation International contra ACCC*,⁴ se ha determinado que la prerrogativa del secreto profesional en el ámbito jurídico es una norma del derecho sustantivo a la que puede acogerse una persona para negarse a ofrecer información o presentar documentos que revelen las comunicaciones mantenidas entre clientes y abogados, efectuadas con el fin primordial de ofrecer u obtener asesoramiento jurídico o la prestación de servicios jurídicos, incluida la representación en procedimientos judiciales. Esto supone que la prerrogativa del secreto profesional no se limita a los procedimientos de proposición de la prueba y de inspección y de presentación de pruebas en procedimientos judiciales.

24. Con arreglo al artículo 200.2) de la Ley de Patentes, la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado de patentes tiene un alcance más limitado que en el caso de la relación entre el cliente y el abogado en general. Las comunicaciones protegidas por esa prerrogativa se limitan a las relativas a los asuntos de propiedad intelectual. Además, mientras que la prerrogativa otorgada a los clientes de abogados se amplía a las comunicaciones efectuadas con terceros, las comunicaciones amparadas por la prerrogativa

² [2007] FCA 1445.

³ (2003) 135 FCR 151.

⁴ (2002) 213 CLR 543.

del secreto profesional en la relación cliente-abogado de patentes se limitan a las comunicaciones mantenidas entre los abogados de patentes habilitados y sus clientes.

Las limitaciones y excepciones a la prerrogativa

25. Las excepciones a la prerrogativa del secreto profesional en Australia adoptan la forma de excepciones previstas en el *common law* o en la legislación. Entre las excepciones del *common law* figuran el nombre del cliente,⁵ los casos en que de autorizarse el recurso a la prerrogativa del secreto profesional se invalidarían los procedimientos judiciales⁶ y los casos en que la comunicación entre el abogado y el cliente se realiza a los fines de cometer un delito o fraude. En el asunto *Carter contra Northmore Hale Davy & Lake* se dictaminó que, en determinadas circunstancias, el tribunal podría anular la prerrogativa del secreto profesional.⁷

26. Las excepciones a la prerrogativa del secreto profesional previstas en la legislación se contemplan en distintos tipos de legislación. Por ejemplo, se puede perder la prerrogativa del secreto profesional cuando la comunicación entre el abogado y el cliente guarde relación con “actos que se contemplan en las medidas para evitar el incumplimiento de las disposiciones previstas en la parte IV A de la Ley de Evaluación del Impuesto sobre la Renta de 1936” y “en caso de infracción de la Ley de Prácticas Comerciales de 1974”.

27. Las excepciones y limitaciones de la prerrogativa del secreto profesional pueden tener carácter expreso o condicional. Por ejemplo, en el artículo 37.3) de la Ley del Tribunal de Recursos Administrativos de 1975 se prevé una excepción expresa que impone a las partes la obligación de entregar determinados documentos al tribunal no obstante lo dispuesto en cualquier norma jurídica relativa a la prerrogativa del secreto profesional o al interés público en relación con la presentación de documentos. Por otra parte, en el artículo 157 de la Ley de Prácticas Comerciales de 1974 se prevé una limitación condicional a la prerrogativa del secreto profesional, en virtud de la cual el tribunal puede ordenar a la administración australiana en materia de competencia que satisfaga el pedido de información, cosa que no podrá cumplirse si “el tribunal considera inadecuado dictar la orden debido a que la divulgación del contenido del documento o de parte del documento perjudicará a cualquier persona, o por cualquier otro motivo”. En la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Australia en el asunto *Daniels Corporation International Pty Ltd contra ACCC*⁸ se da a entender que la norma legislativa revoca la prerrogativa del secreto profesional en los casos en que existan “disposiciones legislativas muy claras, y de hecho inequívocas” que denieguen su aplicación.

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgación de información

28. La pérdida de confidencialidad o la divulgación involuntaria de información confidencial sujeta a la prerrogativa del secreto profesional supone la pérdida del carácter confidencial de la información y asimismo de la prerrogativa. 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 de conformidad con las directrices disciplinarias aplicables a los agentes

⁵ *Commissioner of Taxation contra Coombes* (1999) 92 FCR 240.

⁶ *R contra Bell; Ex parte Lees* (1980) 146 CLR 141.

⁷ (1995) 183 CLR 121, 135.

⁸ (2002) 213 CLR 543.

de patentes y de marcas habilitados en virtud de la regla 20.33 del Reglamento de Patentes de 1991. En las directrices se establecen los procedimientos que aplicará el Consejo al efectuar investigaciones sobre abogados de patentes o de marcas habilitados y decidir si se han de incoar procedimientos disciplinarios. El Consejo tiene la potestad de someter al arbitrio del Tribunal Disciplinario a todo agente de patentes que haya violado la norma de confidencialidad por mala conducta profesional.

Trato ofrecido a los asesores de patentes de otros países

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 Esto se debe a la obligación legal de que el abogado de patentes esté habilitado y sea residente en Australia, pues es únicamente entonces cuando se aplica la prerrogativa del secreto profesional en virtud de la Ley de Patentes de Australia.

Requisitos y formación que deben poseer los asesores de patentes

30. La habilitación de abogados de patentes y marcas en Australia se rige por el Consejo de Normas para Profesionales del Derecho de Patentes y de Marcas, un órgano establecido en virtud del artículo 227A de la Ley de Patentes de 1990. El Consejo administra los regímenes reglamentarios y disciplinarios de los abogados de patentes y de marcas en Australia. Para inscribirse en calidad de abogado de patentes y de marcas en Australia, deben satisfacerse las condiciones siguientes: aprobar los nueve exámenes prescritos; poseer un título en un ámbito de la tecnología que contenga materia que pueda patentarse; residir corrientemente en Australia; haber trabajado al menos durante un año como asistente técnico en un despacho de agentes de patentes, como empleado de una empresa australiana que ejerza la práctica en asuntos de patentes en nombre de una empresa o como examinador de patentes en *IP Australia*; poseer buena reputación, integridad o carácter y no haber sido condenado en los últimos cinco años por infringir la legislación de patentes, marcas y diseños.

Resumen

31. En Australia la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado otorgada a los abogados de patentes forma parte de las prerrogativas legales y no tiene su origen en la prerrogativa del secreto profesional establecida en el *common law*, aunque la prerrogativa que se otorga a los abogados de patentes se inspira estrechamente en esa última prerrogativa. Por lo tanto, la prerrogativa del secreto profesional aplicable a los abogados de patentes se aplica únicamente al presunto beneficiario que sea un abogado de patentes habilitado en Australia y no a los abogados de patentes que no estén habilitados, con lo que tampoco se aplica a los abogados de patentes habilitados en otros países pero no en Australia.

⁹ *Eli Lilly and Co. contra Pfizer Ireland Pharmaceuticals* (2004) 137 FCR 573.

ii) Malasia

El procedimiento de proposición de la prueba y la manera en que se utiliza la prerrogativa del secreto profesional contra la divulgación de información

32. En el marco de la gestión procesal previa al juicio, en el Reglamento del Tribunal Superior de Justicia de 1980 se establece una lista no exhaustiva de instrucciones que puede emitir el juez. Cuando se considera inadecuada la divulgación de información por una parte, se puede solicitar al tribunal que se divulguen nuevas informaciones o informaciones más específicas. El incumplimiento de la orden de divulgación de información puede dar lugar en último término al sobreseimiento de la causa o a que se desestimen los argumentos de la defensa. Cada una de las partes y sus abogados están obligados por ley a dar a conocer íntegramente los documentos que se hallen en su posesión y que resulten pertinentes para las cuestiones objeto de litigio, si la parte que da a conocer la información se basa en esos documentos o si es posible que estos últimos lleven a que la parte contraria efectúe investigaciones que resulten pertinentes. La divulgación se llevará a cabo aun cuando favorezca a los argumentos de la parte contraria.

33. Están exentos de divulgación los documentos protegidos por el secreto profesional. En Malasia, las normas sobre el secreto profesional forman parte de la legislación que, en su caso, se complementa mediante principios del *common law*. En el artículo 126 de la Ley relativa a las pruebas de 1950 se prohíbe a los abogados divulgar las comunicaciones mantenidas con sus clientes a los fines de sus actividades profesionales salvo consentimiento expreso del cliente. El artículo 126 reza como sigue:

“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.

2) 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)

34. Además, el cliente también está protegido por la prerrogativa del secreto profesional en virtud de la Ley relativa a las pruebas, en cuyo artículo 129 se estipula lo siguiente:

“Nadie estará obligado a revelar al tribunal cualquier comunicación confidencial que haya tenido lugar entre él y su asesor jurídico salvo que se ofrezca a sí mismo como testigo, en cuyo caso podrá estar obligado a revelar las comunicaciones que el tribunal considere que sea necesario darse a conocer con el fin de explicar cualquier prueba que haya ofrecido, pero no otras.” (Traducción de la Oficina Internacional)

35. Por ejemplo, están protegidas por el secreto profesional las comunicaciones que se mantienen con los asesores jurídicos a los fines de obtener asesoramiento jurídico. También están protegidos los documentos destinados a incriminar a una parte. Deben revelarse los documentos que contienen asuntos confidenciales para una parte y que no estén protegidos de otro modo, pero el tribunal podrá ordenar que la divulgación se efectúe de manera mesurada para proteger la confidencialidad.

Profesionales amparados por la prerrogativa del secreto profesional y la obligación de confidencialidad

36. En virtud del artículo 126 de la Ley relativa a las pruebas de 1950 y la Ley de Interpretación en la que se define el término “abogado” como el abogado colegiado para ejercer la abogacía en cualquier parte de Malasia, el deber de mantener la confidencialidad de las comunicaciones con los clientes se aplica únicamente a los abogados colegiados y en ejercicio y no se aplica a los profesionales de la P.I. en Malasia (agentes de patentes y de marcas) que no están colegiados. Por abogado colegiado se entiende la persona que ha sido admitida en el Colegio de Abogados de Malasia o en los de Sabah y Sarawak conforme a la Ley de Profesionales del Derecho de 1973 y la legislación respectiva de Sabah y Sarawak.

37. Por otra parte, en virtud del artículo 129 de la Ley relativa a las pruebas, se utiliza el término “asesor jurídico” en lugar de “abogado”. En consecuencia, la prerrogativa del secreto profesional para mantener la confidencialidad de las comunicaciones no se aplica a las comunicaciones efectuadas con agentes de patentes o de marcas, pero puede extenderse a los abogados de la empresa.¹⁰ Están protegidas por el secreto profesional las comunicaciones efectuadas con agentes de patentes que son asimismo abogados.

Alcance del privilegio

38. Por lo general, la prerrogativa del secreto profesional en Malasia ampara únicamente las comunicaciones efectuadas entre el abogado y su cliente. La prerrogativa tiene amplio alcance y abarca todas las comunicaciones efectuadas durante la prestación de servicios de abogacía y a los fines de esos servicios. La protección sigue estando vigente incluso después del cese de la relación laboral con el cliente. Entre las comunicaciones protegidas por la prerrogativa del secreto profesional se incluirán asimismo las comunicaciones efectuadas entre el abogado y terceros (por ejemplo, peritos independientes) en el desempeño de sus funciones de abogado.

Las limitaciones y excepciones a la prerrogativa del secreto profesional

39. El Tribunal Federal de Malasia ha examinado las limitaciones y excepciones a la prerrogativa del secreto profesional en el asunto reciente *Anthony See Teow Guan* contra *See Teow Chuan* y *See Teow Koon* (Recurso civil 02-50-2006, sentencia dictada el 23 de febrero de 2009). En ese caso, el Tribunal Federal confirmó el principio del *common law* de que “una vez que se otorga la prerrogativa del secreto profesional, se mantiene para siempre”. El Tribunal sostuvo que el cliente podría renunciar a la prerrogativa del secreto profesional reconociendo la posición del cliente en calidad de titular de la prerrogativa y del abogado en

¹⁰ VL Kandan, Posición de Malasia sobre la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-asesor de P.I., Conferencia de la OMPI sobre las prerrogativas del cliente en el asesoramiento profesional acerca de la P.I., 22-23 de mayo de 2008.

calidad de titular de la información confidencial. La renuncia debe efectuarse con el consentimiento expreso del cliente y como tal la legislación de Malasia no reconoce la renuncia implícita o por imputación legal del *common law*. Asimismo, se sostuvo que al revelar cualquier tipo de opinión jurídica no se eliminaba la prerrogativa otorgada a la opinión en sí.

40. Además de la renuncia expresa, existen disposiciones legislativas en las que se estipulan excepciones al privilegio. Por ejemplo, en el artículo 14 de la Ley contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo de 2001 (“AMLATF”, por sus siglas en inglés) se impone a las instituciones obligadas a declarar sus operaciones a “dar cuenta rápidamente a la autoridad competente de toda transacción: que exceda el importe que especifique la autoridad competente y cuando la identidad de las personas involucradas, la transacción en sí o cualquier otra circunstancia relativa a esta última den a los funcionarios o empleados de la institución obligada a declarar sus operaciones razones para sospechar que se halla envuelta en la transacción el producto de actividades ilícitas.”

41. Con efecto a partir del 30 de septiembre de 2004, los abogados y procuradores figuran dentro de las “instituciones obligadas a declarar sus operaciones” del Primer Anexo de la AMLATF. Por lo tanto, los abogados tienen las mismas obligaciones que las instituciones financieras para dar cuenta a la autoridad competente de toda transacción que entre dentro de lo dispuesto en el artículo 14 de la AMLATF.

42. Además, el artículo 47 de la AMLATF constituye una disposición específica dirigida a los abogados que habilita a los jueces del Tribunal Superior de Justicia a dictar órdenes, en relación con las investigaciones de delitos de blanqueo de dinero o de financiación del terrorismo, en las que se exija a los abogados a revelar información con respecto a toda transacción o trato relativo a propiedades susceptibles de incautación en virtud de las disposiciones de la AMLATF.

43. La prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado queda invalidada por el artículo 20 de la AMLATF a los fines de la obligación de dar cuenta de las operaciones. De ese modo, el abogado no quedará exculpado por no dar cuenta de las transacciones sospechosas.

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgación de información

44. Todo abogado que divulgue documentos confidenciales y sujetos al secreto profesional sin la autorización expresa de su cliente será objeto de sanciones y procedimientos disciplinarios profesionales. En el Reglamento de Patentes de 1986 no se contemplan detalladamente las sanciones que han de imponerse a los agentes de patentes. En la regla 45E.3) del Reglamento de Patentes de 1986 únicamente se estipula que “el Registrador podrá denegar la renovación del registro de cualquier persona que haya sido condenada por un delito que tenga que ver con el fraude o el proceder desleal.” Esto quizá signifique que podrá considerarse que un agente de patentes habilitado que haya divulgado de manera desleal informaciones del cliente ha exhibido una conducta desleal y podrá denegársele la renovación del registro.

Trato otorgado a los abogados y asesores de patentes de otros países

45. Con arreglo al artículo 126, la obligación de confidencialidad se aplica a los abogados nacionales. Debido a la falta de jurisprudencia en relación con la interpretación del término de “asesor jurídico” en el artículo 129 de la Ley relativa a las pruebas, no está claro si la prerrogativa contemplada en ese artículo se amplía a las comunicaciones mantenidas con abogados de otros países. Un experto da por supuesto que las comunicaciones efectuadas con un cliente y su abogado de patentes de otro país que posea el título de abogado también están amparadas por el artículo 129.¹¹ Como no existen disposiciones legislativas en las que se establezca la prerrogativa del secreto profesional de las comunicaciones entre el cliente y su agente de patentes que no tenga el título de abogado, es probable que la prerrogativa no se amplíe a agentes de patentes extranjeros que no sean abogados.

Requisitos y formación que deben poseer los asesores de patentes

46. A fin de estar habilitados como agentes de patentes en Malasia, los interesados tienen que aprobar el examen de agentes de patentes de la Corporación de Propiedad Intelectual de Malasia y poseer un título de ingeniería o de ciencias o ejercer la abogacía. En virtud de las disposiciones de la Ley de Patentes y del Reglamento de Patentes de 1986, no es necesario haber realizado estudios de Derecho para desempeñarse como agente de patentes. Los candidatos al examen de agente de patentes tienen que responder a preguntas sobre distintos temas, a saber, tecnología, legislación y práctica de patentes de Malasia, legislación y práctica de marcas y diseños de Malasia y legislación de propiedad intelectual de otros países.

Resumen

47. Malasia únicamente contempla la prerrogativa del secreto profesional con arreglo a la legislación en el caso de los abogados colegiados, incluidos los abogados de las empresas. Por lo tanto, los agentes de patentes de Malasia tienen que ser abogados colegiados a fin de poder acogerse a la prerrogativa. No se ha aclarado todavía si un abogado o agente de patentes de otro país que esté colegiado en su país estará también protegido por la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente–abogado.

iii) Nueva Zelandia

El procedimiento de proposición de la prueba y la manera en que se utiliza la prerrogativa del secreto profesional contra la divulgación de información

48. Los juicios que tienen lugar en Nueva Zelandia se asemejan estrechamente a los del Reino Unido y Australia. El procedimiento probatorio previo al juicio se limita a la proposición de pruebas de carácter documental (que se basa en conceptos similares pertinentes en el Reino Unido) y a los interrogatorios que se han respondido mediante declaración jurada. En Nueva Zelandia, la prerrogativa del secreto profesional es un término que se aplica a la protección de las comunicaciones confidenciales entre el abogado y su cliente. El asesoramiento jurídico protegido por el secreto profesional no tendrá que ser

¹¹ VL Kandan, Posición de Malasia sobre la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente–asesor de P.I., Conferencia de la OMPI sobre las prerrogativas del cliente en el asesoramiento profesional acerca de la P.I., 22 y 23 de mayo de 2008.

revelado para ser examinado durante el proceso de proposición de la prueba en los procedimientos judiciales. En consecuencia, la parte contraria en el litigio no podrá tener acceso al documento confidencial.

Profesionales a lo que se aplica la prerrogativa del secreto profesional y la obligación de confidencialidad

49. Entre las diversas reformas que trajo consigo la Ley relativa a las pruebas de Nueva Zelandia de 2006, que entró en vigor el 1 de agosto de 2007, estaba la de fortalecer la prerrogativa legal que protege las comunicaciones entre abogados de patentes habilitados y sus clientes (conocida asimismo como “prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado de patentes”). La prerrogativa se aplica asimismo a los abogados de las empresas.

50. En el artículo 54 de la Ley relativa a las pruebas de 2006 se estipula lo siguiente:

“Prerrogativa del secreto profesional aplicable a las comunicaciones con asesores jurídicos

1) La persona que obtenga servicios jurídicos de un asesor jurídico gozará de la prerrogativa del secreto profesional respecto de toda comunicación efectuada entre ella y el asesor jurídico si la comunicación:

- a) tiene carácter confidencial; y
- b) tiene lugar cuando:
 - i) la persona obtiene servicios jurídicos del asesor jurídico; o
 - ii) el asesor jurídico ofrece esos servicios a la persona, o con esos fines.

2) En el presente artículo, se entenderá por servicios jurídicos, en el caso de un abogado de patentes habilitado o un profesional de otro país cuyas funciones correspondan total o parcialmente a las del abogado de patente habilitado, el obtener o recibir información o asesoramiento relativo a la propiedad intelectual.

3) En el apartado 2), por propiedad intelectual se entenderá una o varias de las materias siguientes:

- a) obras literarias, artísticas y científicas y derecho de autor;
- b) interpretaciones y ejecuciones, fonogramas y emisiones;
- c) invenciones en todos los ámbitos de la actividad humanas;
- d) descubrimientos científicos;
- e) indicaciones geográficas
- f) patentes, variedades vegetales, diseños registrados, marcas registradas y sin registrar, marcas de servicio, nombres y designaciones comerciales, y diseños industriales
- g) protección contra la competencia desleal;
- h) esquemas de trazado de circuitos integrados y productos semiconductores;
- d) información confidencial;

- j) todos los demás derechos resultantes de la actividad intelectual en el ámbito industrial, científico, literario o artístico.” (Traducción de la Oficina Internacional)

51. Por lo tanto, en virtud del artículo 54 de la Ley relativa a las pruebas de 2006, cabe acogerse a la prerrogativa del secreto profesional en el caso de las comunicaciones efectuadas entre los “asesores jurídicos” y sus clientes. La definición de “asesor jurídico” hace referencia a abogados, abogados de patentes habilitados y profesionales de otros países cuyas funciones correspondan total o parcialmente a las de los abogados de patentes habilitados en Nueva Zelanda.

Alcance de la prerrogativa

52. De conformidad con las disposiciones de la Ley relativa a las pruebas de 2006, la prerrogativa del secreto profesional se aplica a las comunicaciones efectuadas entre los asesores jurídicos y sus clientes, cuando el asesor jurídico actúe en su capacidad profesional y la comunicación se efectúe con fines confidenciales y para obtener asesoramiento jurídico.

53. En virtud de la antigua Ley relativa a las pruebas de 1980, los abogados de patentes habilitados y sus clientes podían acogerse a la prerrogativa únicamente en relación con informaciones o asesoramiento relativos a patentes, diseños o marcas o a solicitudes de patentes, y solicitudes de registro de diseños o de marcas, independientemente de que la información o el asesoramiento tuviera que ver con una cuestión de Derecho. Sin embargo, en el artículo 54.2) de la Ley relativa a las pruebas de 2006 se ha ampliado el alcance de la prerrogativa del secreto profesional en relación con los abogados de patentes habilitados y los profesionales de otros países a fin de abarcar las comunicaciones relativas a la obtención u ofrecimiento de información o asesoramiento en relación con la “propiedad intelectual”, según se define en el artículo 54.3).

54. La modificación de la legislación tiene por fin proporcionar una protección de carácter global de manera que no se divulguen en los procedimientos jurídicos las comunicaciones efectuadas entre los abogados de patentes y sus clientes en relación con la protección, la observancia o el uso de derechos de propiedad intelectual. El alcance de la prerrogativa no se limita simplemente a los tipos de comunicaciones enumerados, sino que también puede proteger cualquier otra comunicación relativa a los derechos resultantes de actividades intelectuales en el ámbito industrial, científico, literario o artístico.

Las limitaciones y excepciones a la prerrogativa

55. La protección que ofrece la prerrogativa del secreto profesional puede perderse en dos casos, mediante renuncia expresa y renuncia implícita. La renuncia expresa tiene lugar cuando el cliente opta por renunciar a la prerrogativa del secreto profesional sobre el asesoramiento jurídico y divulga la información en cuestión. La renuncia implícita tiene lugar cuando el cliente hace referencia al asesoramiento jurídico de manera que resulte injusto mantener la prerrogativa.

Consecuencias de la confidencialidad y sanciones por divulgación de información

56. Como los demás países del sistema del *common law*, la pérdida de confidencialidad significa que se ha divulgado y comunicado el documento y la comunicación pertinentes a la parte que solicita esa información. Los profesionales que divulgan información de manera no

autorizada pueden afrontar procedimientos disciplinarios. En el Reglamento de Patentes no se prevén procedimientos disciplinarios por las violaciones de la confidencialidad. Los abogados de patentes que son miembros del Colegio de Abogados de Patentes de Nueva Zelandia estarán sometidos al Código de Conducta del Colegio de Abogados. En virtud del párrafo 1.3 de ese Código, se estipula que es deber del abogado de patentes mantener la confidencialidad de los asuntos de sus clientes salvo que estos últimos le autoricen expresamente a divulgar información.

57. En caso de violación del Código de Conducta, el Colegio de Abogados podrá imponer las sanciones siguientes: amonestación o advertencia por escrito; suspensión del Colegio de Abogados durante el período de tiempo y en las condiciones que el Colegio estime adecuadas, sanción que se notificará al miembro por escrito, o expulsión del Colegio de Abogados.

Trato otorgado a los abogados y asesores de patentes de otros países

58. Actualmente, en Nueva Zelandia se extiende la prerrogativa del secreto profesional a las comunicaciones efectuadas entre los clientes y sus asesores jurídicos de otros países, incluidos los abogados de patentes de más de 80 países. Esto se debe a la orden del Consejo de agosto de 2008 emitida en virtud de la Ley relativa a las pruebas de 2006.

Requisitos y formación que deben poseer los abogados de patentes

59. En Nueva Zelandia, el abogado de patentes es una persona que posee las cualificaciones necesarias para actuar de representante autorizado entre los clientes y la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelandia. Los abogados de patentes se ocupan de cuestiones de propiedad intelectual, específicamente, las patentes, las marcas y los diseños. En la práctica, los abogados de patentes se ocupan asimismo de otros aspectos del derecho de propiedad intelectual, como el derecho de autor, los secretos comerciales y los derechos de obtentor.

60. En el Reglamento de Patentes de 1954 se estipulan las normas que han de seguirse para darse de alta como abogado de patentes en Nueva Zelandia. En el artículo 154 del Reglamento de Patentes de 1954 se prevé que toda persona que desee darse de alta como abogado de patentes en Nueva Zelandia deberá ser súbdito británico o ciudadano de la República de Irlanda, tener buena reputación y haber aprobado el examen correspondiente. Si el solicitante no es un abogado en ejercicio ante el Tribunal Supremo de Nueva Zelandia o un agente de patentes o un abogado de patentes habilitado en el Reino Unido o en Australia, deberá haber estado empleado durante un período de tiempo no inferior a tres años al servicio de un abogado de patentes en Nueva Zelandia o en la oficina de patentes o en algún otro tipo de empleo que, en cualquier caso en opinión del Comisionado y el Consejo del Instituto de Abogados de Patentes incorporados de Nueva Zelandia otorgue una experiencia práctica de contenido similar a la ofrecida por cualquiera de las dos últimas formas de empleo mencionadas.

61. Los candidatos que deseen solicitar la habilitación en calidad de abogados de patentes deberán aprobar un examen consistente en los temas siguientes: legislación y práctica relativa a las patentes y los diseños en Nueva Zelandia; legislación y práctica relativa a las marcas en Nueva Zelandia; legislación de patentes de otros países; preparación de memorias descriptivas para las patentes en Nueva Zelandia, y práctica de los abogados de patentes en Nueva Zelandia, incluida la interpretación de memorias descriptivas de patentes.

Resumen

62. Nueva Zelandia es uno de los países del *common law* que contempla la prerrogativa del secreto profesional en virtud del sistema del *common law*. Con arreglo a la Ley relativa a las pruebas de 2006, Nueva Zelandia extiende la prerrogativa del secreto profesional a los abogados de patentes, incluidos los abogados de patentes de otros países reconocidos por Nueva Zelandia en virtud de la Orden del Consejo.

iv) Sudáfrica

El procedimiento de proposición de la prueba y la manera en que se utiliza la prerrogativa del secreto profesional contra la divulgación de información

63. Con arreglo a la Ley relativa a las pruebas de Sudáfrica, la prerrogativa del secreto profesional en ese país se basa en el sistema probatorio del derecho angloamericano. La prerrogativa se basa en el principio fundamental de que toda persona tiene el derecho a acceder a los tribunales y, por lo tanto, el derecho a tener acceso a un asesor jurídico, lo que conlleva el derecho a consultar con el asesor de manera privada y confidencial.

64. Por lo general, como en los demás países del *common law*, los documentos sujetos a la prerrogativa del secreto profesional no se divulgarán en los pleitos o ante los tribunales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los tribunales sudafricanos no han examinado detenidamente la cuestión del secreto profesional sobre la base de la Constitución de Sudáfrica que entró en vigor en 1997.¹² Aunque en la Constitución no figura el reconocimiento expreso del derecho a la prerrogativa del secreto profesional, parece que se da a entender la creación implícita de ese derecho. En el artículo 34 se menciona el derecho al acceso a los tribunales. En el artículo 35 se reconoce el derecho a la asistencia letrada y el derecho a no estar obligados a suministrar pruebas autoincriminatorias. En el artículo 14 se establece el derecho general a la intimidad que incluye el derecho a la protección de las comunicaciones.

Profesionales a los que se aplica la prerrogativa del secreto profesional y la obligación de confidencialidad

65. En cuanto a la prerrogativa del secreto profesional establecida en el *common law*, pueden gozar de ella los abogados sudafricanos y de otros países, entre los que figuran los abogados de las empresas, pero quedan excluidos de ella los agentes o abogados de patentes que actúen en su capacidad de agentes de patentes.

66. En 1997, se modificó la Ley de patentes de Sudáfrica N° 57 de 1978 para incluir un nuevo artículo, el 24.9), en el que se estipula que:

“9) Toda comunicación efectuada por un agente de patentes o a un agente de patentes en su capacidad como tal estará exenta de divulgación en los procedimientos judiciales de la misma manera que las comunicaciones efectuadas por un abogado o las efectuadas a un abogado en su capacidad como tal.”

¹² Constitución de la República de Sudáfrica N° 108 de 1996.

67. En consecuencia, gozan de la prerrogativa del secreto profesional las comunicaciones efectuadas entre los clientes y los agentes o abogados de patentes sudafricanos que actúen en su capacidad de agentes de patentes (por ejemplo, al asesorar sobre la patentabilidad de una invención o al redactar, presentar y tramitar una solicitud de patente). Sin embargo, es importante señalar que esta disposición se aplica únicamente a los agentes de patentes sudafricanos.

Alcance de la prerrogativa

68. En virtud de la legislación del *common law*, las comunicaciones efectuadas entre el cliente y el asesor jurídico pueden gozar de la prerrogativa del secreto profesional si se cumplen los siguientes requisitos:

- i) el asesor jurídico debe haber actuado en su capacidad profesional;
- ii) el asesor jurídico debe haber celebrado consultas de manera confidencial;
- iii) la comunicación debe haber sido efectuada a los fines de haber obtenido asesoramiento jurídico;
- iv) el asesoramiento no debe contribuir a la ejecución de un delito o fraude.

69. En la resolución del Tribunal de Recurso de Sudáfrica concerniente al asunto *S contra Safatsa and Others*,¹³ se extiende la prerrogativa del secreto profesional a todas las comunicaciones efectuadas con asesores jurídicos a los fines de otorgar o recibir asesoramiento jurídico, más allá de las comunicaciones efectuadas a los fines de litigios.

70. Antes del asunto *Safatsa*, en el asunto que enfrentó a *MJ Snyman* contra *Alert-O-Drive (Pty) Ltd*¹⁴ en un procedimiento de oposición respecto de la solicitud de patente 74/2501, surgieron, al parecer, determinados documentos en el marco de las consultas efectuadas entre el solicitante y sus agentes y abogados de patentes a los fines de presentar y tramitar la solicitud de patente. Durante el curso de los procedimientos de oposición, la parte opositora pretendió utilizar los documentos a los fines del contrainterrogatorio del solicitante, pero este último se opuso a que se admitieran los documentos con motivo de que estaban protegidos por el secreto profesional. El Comisionado de Patentes sostuvo que los documentos consistían en comunicaciones efectuadas entre el solicitante y su asesor, en su capacidad de agentes de patentes y en relación con la solicitud de patente, y en un momento en el que no se planteaba ningún litigio. Por lo tanto, el hecho de que el asesor era asimismo un abogado resultaba pura casualidad. Esta cuestión se planteó asimismo en el asunto que enfrentó a *Kirin-Amgen y Bioclones*¹⁵ contra el Comisionado de Patentes se negó a apartarse del precedente establecido en el asunto *MJ Snyman*.

71. Sin embargo, según se ha descrito anteriormente, en la Ley de Patentes N° 57 de 1938 se estipula que las comunicaciones efectuadas por un agente de patentes o las efectuadas a un agente de patentes gozarán del mismo alcance que la prerrogativa del secreto profesional otorgado a las comunicaciones efectuadas por un abogado o las efectuadas a un abogado.

¹³ 1998 (1) SA 868 (A).

¹⁴ 1981 BP 215 (CP).

¹⁵ 1993 BP 420 (CP).

Las limitaciones y excepciones a la prerrogativa

72. Cuando la comunicación contribuya a la ejecución de un delito o fraude, no gozará de la prerrogativa del secreto profesional y, por lo tanto, deberá ser divulgada en caso de que lo exija el tribunal.

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgación de información

73. La consecuencia de la pérdida de confidencialidad consiste en que la información o las comunicaciones dejan de estar protegidas por el secreto profesional. Los abogados y agentes de patentes están sujetos a normas de confidencialidad y deben mantener la confidencialidad de las comunicaciones confidenciales con los clientes. El asesor jurídico que divulgue información confidencial sin la autorización del cliente podrá ser excluido del colegio de abogados por conducta impropia. Asimismo, el cliente podrá presentar una demanda contra el asesor en ese tipo de casos.

Trato otorgado a los asesores de patentes de otros países

74. En el sistema del *common law*, las comunicaciones efectuadas entre los clientes y los agentes o abogados de patentes de otros países que actúen en la capacidad de agentes de patentes (por ejemplo, al asesorar sobre la patentabilidad de una invención o al redactar, presentar y tramitar una solicitud de patente) no gozan de la prerrogativa del secreto profesional. En virtud de la legislación, únicamente los agentes de patentes y los abogados de patentes sudafricanos que actúen en la capacidad de agentes de patentes están amparados por esa prerrogativa.

Requisitos y formación que deben poseer los asesores de patentes

75. Existen dos tipos de asesores jurídicos en el ámbito de las patentes en Sudáfrica, el primero de ellos son los agentes de patentes y el segundo los abogados de patentes. Los agentes de patentes no tienen que estar debidamente cualificados como profesionales de la abogacía, a diferencia de los abogados de patentes. Los abogados de patentes también pueden ejercer de agentes de patentes. Los abogados de patentes deben ser admitidos para ejercer la práctica de la abogacía en Sudáfrica, ser miembros del Colegio de Abogados sudafricanos y estar en posesión de un título o diploma técnico o científico o poseer la experiencia práctica adecuada en determinado ámbito técnico o científico. Además, los abogados de patentes deben haber aprobado los exámenes que efectúa la junta de exámenes de patentes.

Resumen

76. Sudáfrica posee una amplia prerrogativa del secreto profesional en virtud del sistema del *common law* que también se extiende, en virtud de la legislación, a los agentes y abogados de patentes que actúen en su capacidad profesional de agentes de patentes. A fin de estar debidamente cualificado para ejercer como agente o abogado de patentes, es necesario poseer las debidas cualificaciones desde el punto de vista jurídico o técnico y científico y aprobar determinados exámenes. No obstante, la legislación sudafricana únicamente extiende la prerrogativa a los abogados y agentes de patentes radicados en el país y no a los agentes o abogados de patentes de otros países.

v) 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

77. En virtud de la legislación inglesa, las partes en un juicio civil están sometidas a la obligación de divulgación, que se conoce como proposición de la prueba (“*discovery*”), para permitir que la otra parte obtenga información sobre la existencia y el contenido de los documentos pertinentes a los asuntos en cuestión. Se considera una obligación importante, que debe efectuarse con arreglo a un calendario estricto.

78. En la mayoría de los casos, cada una de las partes debe efectuar una “divulgación corriente” una vez que se inicia el juicio. Esto se lleva a cabo por medio de una lista en la que se exponen, se describen y se identifican los documentos relativos a los asuntos objeto de litigio entre las partes. A reserva de lo dispuesto en las directrices relativas a la práctica procesal, las partes únicamente están obligadas a divulgar documentos i) en los que basen sus alegaciones; ii) que influyan negativamente en sus argumentos; iii) que influyan negativamente en los argumentos de la otra parte; iv) que respalden los argumentos de la otra parte; o v) que sea necesario divulgar con arreglo a las normas procesales. Al compilar la lista, las partes tienen la obligación de efectuar búsquedas razonables en proporción al objeto de la causa y formular una “declaración de divulgación” en la que se verifique que se han efectuado las búsquedas. El representante legal tiene la obligación de velar por que la persona que formule la declaración comprenda el significado de la obligación de divulgación.

79. Si una parte cree que la otra parte posee determinados documentos que no ha divulgado, podrá formular una solicitud de “divulgación específica”. Tanto en la “divulgación corriente” como en la “específica”, la obligación de divulgación se limita a documentos que estén o hayan estado bajo el control de una parte.

80. Por lo general, las partes gozan del derecho a examinar los documentos, con las debidas excepciones, como en el caso de los que ya no estén bajo el control de la otra parte o cuando la otra parte tenga el derecho o el deber a impedir el examen (la prerrogativa del secreto profesional). Si una parte reivindica el derecho/obligación a impedir el examen, deberá declararlo en la “declaración de divulgación” junto con los motivos aducidos. En los procedimientos ante los tribunales ingleses no se contemplan las declaraciones juradas de tipo oral previas al juicio ni el interrogatorio de los testigos de la parte contraria a los fines de la divulgación de información.

81. La prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente–abogado consiste en la protección jurídica otorgada en el sistema del *common law* a las comunicaciones efectuadas entre los abogados y sus clientes. Los abogados tienen la obligación legal y profesional de negarse a divulgar las comunicaciones confidenciales, excepto cuando el cliente haya renunciado a esa prerrogativa o cuando el abogado esté obligado a divulgarlas por orden del tribunal competente. En el Reino Unido, se ha resuelto que la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente–abogado es de carácter incondicional. Se ha considerado que es esencial para la administración de justicia por lo que no cabe quebrantarla.¹⁶

¹⁶ R. contra *Derby Magistrates’ Court*, [1995] 4 All E.R. 526.

82. Los tribunales del *common law* reconocieron por primera vez la prerrogativa del secreto profesional de las comunicaciones en relación con los litigios, sobre la base del juramento prestado por el abogado que está obligado a conservar los secretos de sus clientes.¹⁷ Una de las primeras decisiones de que se tiene cuenta en la que se examina el concepto fue la resolución adoptada en 1577 en el asunto *Berd* contra *Lovelace*.¹⁸

83. Originalmente, la prerrogativa se limitaba únicamente a la exención de la obligación a prestar testimonio, un derecho del que gozaba el abogado, mediante el que estaba protegido contra la obligación a divulgar los secretos de sus clientes. A partir de entonces, se ha ampliado la definición de la prerrogativa del secreto profesional, de manera que en la actualidad se aplica a la recepción de asesoramiento jurídico en general, aunque este asesoramiento se ofrezca fuera del contexto del litigio, y se considera que es un derecho del que goza el cliente.

84. Aunque su alcance ha evolucionado y se ha ampliado a lo largo del tiempo, no han variado significativamente los motivos en que se basa la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente–abogado. Una vez que un documento pasa a tener carácter confidencial, no será divulgado a la otra parte en el litigio, y el asesor jurídico en cuestión no podrá estar obligado a prestar testimonio ante el tribunal respecto de la información o la comunicación en cuestión.

Profesionales a los que se aplica la prerrogativa del secreto profesional y la obligación de confidencialidad

85. En el Reino Unido la prerrogativa se extiende a abogados en general (*solicitors*) y abogados colegiados que tienen derecho a alegar ante los tribunales (*barristers*) así como a los abogados de las empresas. En el artículo 280 de la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes de 1988 se extiende la misma prerrogativa a los agentes de patentes y de marcas independientemente de que estén debidamente cualificados para actuar ante los tribunales. En el artículo 280.3) de la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes de 1988 se define de esta manera al “agente de patentes”: a) un agente de patentes habilitado o una persona que figure en la lista europea; b) una sociedad habilitada para presentarse como gabinete de agentes de patentes o empresa que ejerza la actividad de agente de patentes europeas; o c) una persona jurídica habilitada para presentarse como agente de patentes o empresa que ejerza las actividades de agente de patentes europeas.

86. Aunque no incumbe a los procediéndos nacionales en el Reino Unido, en el contexto del agente de patentes europeas, cabe observar que, en virtud de la revisión del Convenio sobre la Patente Europea (EPC 2000), que entró en vigor en diciembre de 2007, en la regla 153.1) del Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea se contempla la prerrogativa del secreto profesional de las comunicaciones efectuadas entre representantes autorizados y sus clientes en los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes: “cuando se solicite asesoramiento de un representante autorizado en su capacidad como tal, éste no podrá estar obligado a divulgar, en los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes, las comunicaciones efectuadas a ese propósito entre él y su cliente u otra

¹⁷ Véase por ejemplo, *Berd* contra *Lovelace* (1577) 21 ER 33 (Ch.); *Dennis* contra *Codrington* (1580) 21 ER 53.

¹⁸ *Berd* contra *Lovelace* (1577) 21 ER 33 (Ch.).

persona, que entren dentro del artículo 2 del Reglamento en materia de disciplina de representantes autorizados, salvo que el cliente renuncie expresamente a esa prerrogativa”. (Traducción de la Oficina Internacional)

Alcance de la prerrogativa

87. Antes de la Ley de Pruebas Civiles de 1968 (Reino Unido) no existían disposiciones sobre la prerrogativa del secreto profesional aplicables a los abogados de patentes en el Reino Unido. En esa época, no se consideraba que los agentes de patentes fueran asesores jurídicos y no gozaban de la prerrogativa del secreto profesional en las comunicaciones. Sin embargo, en virtud del artículo 15 de esa Ley, el poder legislativo británico otorgó la prerrogativa del secreto profesional a los agentes de patentes con lo que se hallaban en la misma posición que los abogados que actuaran en el desempeño de las funciones de agentes de patentes. Esa disposición apareció posteriormente en el artículo 104 de la Ley de Patentes de 1977 y figura actualmente en el artículo 280 de la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes de 1988. El contenido de la presente disposición es el siguiente:

“1) El presente artículo se aplica a las comunicaciones que tengan que ver con cualquier asunto relativo a la protección de invenciones, diseños, informaciones técnicas o marcas de productos o de servicios o toda otra cuestión relacionada con la usurpación.

2) Toda comunicación de ese tipo: a) entre una persona y su agente de patentes o b) a los fines de obtener información o en respuesta a una petición de información que desee obtener una persona a los fines de dar instrucciones a su agente de patentes, está exenta de la obligación de divulgación en los procedimientos judiciales que se lleven a cabo en Inglaterra, el País de Gales o Irlanda del Norte de la misma manera que las comunicaciones entre una persona y su abogado o, según sea el caso, las comunicaciones efectuadas a los efectos de obtener información o en respuesta a una petición de información que desee obtener una persona a los fines de dar instrucciones a su abogado.

3) En el apartado 2) se entenderá por “agente de patentes”: a) un agente de patentes habilitado o una persona cuyo nombre figure en la lista europea, b) una sociedad habilitada para presentarse como gabinete de agentes de patentes o empresa que ejerza la actividad de agente de patentes europeas o c) una persona jurídica habilitada para presentarse como agente de patentes o empresa que ejerza la actividad de agente de patentes europeas.” (Traducción de la Oficina Internacional)

88. En el Reino Unido la prerrogativa del secreto profesional protege las comunicaciones confidenciales entre el abogado y su cliente efectuadas a los fines de obtener y ofrecer asesoramiento y las comunicaciones confidenciales efectuadas entre el cliente o el abogado y terceros que tengan como único o fin principal la preparación de un litigio en curso o de un litigio previsto. En el asunto *Three Rivers District Council contra Governor and Company of the Bank of England (Nº 5)*¹⁹ se adoptó una interpretación restrictiva del término “cliente” en el contexto del secreto profesional. El tribunal dictaminó que los empleados del Banco de Inglaterra que no fueran empleados responsables específicamente de dar instrucciones y recibir asesoramiento jurídico (en ese caso, una unidad establecida para ocuparse de todas las comunicaciones entre el Banco y una investigación independiente sobre la quiebra del *Bank of*

¹⁹ [2002] EWHC 2730.

Credit and Commerce International SA) no se consideraban “clientes” a los fines de la prerrogativa del secreto profesional. Por el contrario, se trataba de terceros y, como tales, no estaban amparados por la prerrogativa.

Las limitaciones y excepciones a la prerrogativa

89. Es posible renunciar, de manera implícita o expresa, a la prerrogativa del secreto profesional y perder la prerrogativa si no se solicita que se aplique durante la fase de proposición de la prueba. Aparte de las renunciaciones, en las normas del *common law* se estipula asimismo que no puede recurrirse a la prerrogativa del secreto profesional si ésta tiene que ver con el nombre del cliente²⁰ o si la comunicación del asesor jurídico conlleva el delito de fraude. En el asunto *Crescent Farm (Sidcup) Sports Ltd* contra *Sterling Offices Ltd*,²¹ el Juez del Tribunal de Apelación Goff dictaminó que se considera fraude el delito de engaño, deslealtad, abuso de confianza fraudulento, conspiración fraudulenta, las artimañas y las supercherías. En el asunto *Barclays Bank plc* contra *Eustace*,²² se dictaminó que “cuando se ofrezca asesoramiento jurídico con fines “suficientemente inícuos”, no se aplicará la prerrogativa del secreto profesional a ese tipo de comunicaciones *independientemente de que el cliente estuviera al corriente de la comisión del delito facilitado de esa manera*”.

90. Aparte de las limitaciones previstas en el *common law*, existen también limitaciones contempladas en la legislación. Por ejemplo, en la Ley de limitaciones de 1980 se estipula la posibilidad de obligar a renunciar parcialmente a la prerrogativa del secreto profesional. En la Ley de Policía y Pruebas Incriminatorias de 1984, se estipula que los fiscales podrán obtener órdenes para la presentación de “material sujeto a procedimientos especiales”.

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgación de información

91. La pérdida de confidencialidad da lugar a la pérdida de la prerrogativa del secreto profesional y conllevará la plena divulgación de los documentos. La divulgación no autorizada dará lugar a la adopción de medidas disciplinarias por los órganos profesionales. En calidad de organismo que se regula a sí mismo, el *Chartered Institute of Patent Agents* (CIPA) toma parte en el procedimiento disciplinario, pero la responsabilidad de excluir al agente del Registro sigue estando en manos de la Oficina de Propiedad Intelectual del Gobierno. El CIPA es responsable de investigar violaciones menos graves de conducta indebida de los agentes en virtud del Código de Conducta Profesional y de disciplinar a sus miembros de conformidad con las sanciones expuestas en su Carta y Estatutos. Entre las sanciones que puede imponer el CIPA figuran la advertencia a título privado, la amonestación pública, la orden de abonar una multa, la orden de tomar medidas de subsanación, la orden de renunciar o, si procede, pagar algunos o todos los gastos incurridos en relación con la labor objeto de la demanda, la orden de otorgar una compensación al demandante y la orden de pagar una parte o todos los costos del procedimiento disciplinario. Las violaciones graves por la conducta de los agentes y las demandas contra los agentes de patentes habilitados que no son miembros del CIPA se someten directamente a la Oficina de Propiedad Intelectual. La Oficina de Propiedad Intelectual podrá excluir a los agentes de su registro por conducta inapropiada, a saber, la conducta “que desacredite a un agente de patentes habilitado”.

²⁰ *R (on the application of Howe) contra South Durham Magistrates Court* [2004] EWHC (Admin) 362.

²¹ *Crescent Farm (Sidcup) Sports Ltd* contra *Sterling Offices Ltd* [1972] 1 Ch 553.

²² [1995] 4 All ER 511, CA.

Asimismo, muchos miembros del CIPA pertenecen al *Institute of Professional Representatives* puesto que es necesario formar parte de ese instituto para poder aparecer ante la Oficina Europea de Patentes. Además, los miembros del CIPA que también están debidamente cualificados como agentes de marcas pertenecen al *Institute of Trademark Attorneys* (ITMA). Esos dos institutos mantienen sus propios códigos de conducta.

Trato otorgado a los asesores de patentes de otros países

92. En el Reino Unido la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado se extiende a las comunicaciones efectuadas con asesores jurídicos de otros países.²³ Según parece, las comunicaciones con agentes de patentes que no estén habilitados en el Reino Unido ni figuren en lista de abogados de patentes europeas pueden quedar excluidas de la protección otorgada en virtud de la prerrogativa del secreto profesional de que gozan los agentes de patentes en ese país. Esto se basa en las disposiciones del artículo 280 de la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes de 1988 que, en lo esencial, parecen confinar la prerrogativa del secreto profesional de los agentes de patentes a las comunicaciones efectuadas con agentes de patentes habilitados o personas que figuren en la Lista europea.²⁴ No existe jurisprudencia reciente sobre la posible aplicación de la prerrogativa a los abogados de patentes de otros países.

Requisitos y formación que deben poseer los asesores de patentes de otros países

93. A fin de recibir la habilitación en calidad de agentes de patentes, los interesados deben aprobar los exámenes de cualificación del CIPA. Se trata de varios exámenes a los que se añaden cursos de formación práctica. Casi todos los agentes de patentes del Reino Unido tienen el título de agentes de patentes europeas. Esto conlleva asimismo la necesidad de aprobar determinados exámenes y adquirir experiencia práctica.

Resumen

94. La prerrogativa del secreto profesional en los países del *common law* se fundamentó en el sistema del *common law* inglés. Ese sistema ha evolucionado a lo largo del tiempo para dar cabida a disposiciones legales mediante las que se crea la prerrogativa del secreto profesional de los abogados/agentes de patentes. En el Reino Unido se han tomado medidas para reconocer la prerrogativa del secreto profesional de los agentes de patentes, que se extiende a los agentes de patentes radicados en el Reino Unido y a los abogados de patentes europeas. No obstante, de conformidad con la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes de 1988, parece que la prerrogativa no se extiende a los agentes de patentes de otros países. Los abogados de patentes de otros países que posean la debida titulación de abogados también pueden gozar de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado.

²³ Cabe remitirse a los asuntos *Duncan, Deed. Garfield* contra *Fay* [1968] P. 306 y *Great Atlantic Insurances Co* contra *Home Insurance Co* [1981] 1 WLR 529.

²⁴ Esto se basa en el parecer de Simon Thorley y Richard Miller, en Thorley and Terrell, *Law of Patents*, Sweet and Maxwell, London (15^a ed.) (2000), 39, en donde se afirma que: “en la práctica, convendrá que el solicitante emplee los servicios de un agente de patentes habilitado (o una persona que figure en la lista europea o un gabinete o empresa autorizada para presentarse como agentes de patentes europeas), entre otras razones, debido a las disposiciones acerca de la prerrogativa del secreto profesional de los agentes de patentes que se aplica únicamente a las comunicaciones mantenidas con dichas personas.”

vi) Estados Unidos de América

El procedimiento de proposición de la prueba y el secreto profesional como obstrucción a dicho procedimiento

95. En los Estados Unidos de América, el procedimiento de proposición de la prueba varía en función de que un litigio se entable y juzgue en el tribunal de un Estado o en un tribunal federal. Una vez que se interpone un recurso, las partes intercambian determinada información, a saber, todo el material “relacionado con las cuestiones que no estén protegidas por el secreto profesional que sean pertinentes para la demanda o defensa de las partes”.²⁵ El procedimiento de proposición de la prueba se inicia presentando el material de divulgación obligatoria, como, por ejemplo, listas de testigos, listas de documentos que vayan a utilizarse como pruebas y algunos otros documentos preliminares. El secreto profesional en la relación cliente–abogado y la doctrina sobre la protección del producto del trabajo del abogado son los dos elementos que ponen límites al procedimiento de proposición de la prueba. Dicho de otro modo, en dicho procedimiento, una parte puede negarse a presentar los documentos que haya pedido la otra parte en el litigio alegando que tales documentos están protegidos por el secreto profesional en la relación cliente–abogado o por la mencionada doctrina o por ambos.

96. El secreto profesional en la relación cliente–abogado es la más antigua prerrogativa reconocida en los Estados Unidos de América.²⁶ Wigmore sostiene que dicha prerrogativa se aplica únicamente: i) cuando se solicita asesoramiento jurídico de cualquier tipo, ii) de un asesor jurídico, iii) a la información contenida en las comunicaciones que dicho asesor jurídico mantenga a tal efecto, iv) de manera confidencial, v) con su cliente, vi) aplicándose de manera permanente, por petición de éste último, la protección del secreto profesional, vii) para evitar que el propio cliente o el asesor jurídico la divulguen, viii) excepto en los casos en que se renuncie a la protección.²⁷

97. Por otra parte, el Juez Wyzanski sostiene que para poder acogerse a la protección del secreto profesional, debe probarse que: 1) la persona con derecho a acogerse a dicha prerrogativa es o va a ser un cliente; 2) la persona con quien se mantuvo comunicación a) es miembro del Colegio de Abogados, o su subordinado, y b) en lo que respecta a dicha comunicación ejerce la función de abogado; 3) la comunicación se refiere a hechos de que el abogado fue informado a) por su cliente, b) sin la presencia de terceros, c) a los efectos de obtener principalmente i) una opinión jurídica o ii) servicios jurídicos o iii) asistencia en un procedimiento jurídico, y no d) a fin de cometer un delito o agravio; y, por último, 4) el cliente a) se ha acogido a la prerrogativa del secreto profesional y b) no ha renunciado a la misma.²⁸

²⁵ Regla 26.b)1) del Reglamento Federal de Procedimiento Civil.

²⁶ *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383, 389 (1981).

²⁷ John Henry Wigmore, *Evidence in Trials at Common Law* 2290 (McNaughton rev. ed. 1961).

²⁸ *United States v. United Shoe Mach. Corp.*, 89 F. Supp. 357, 358 (D. Mass. 1950).

Profesionales a los que se aplica la prerrogativa del secreto profesional y la obligación de confidencialidad

98. La prerrogativa del secreto profesional se aplica a los abogados colegiados, y en muchas otras profesiones, como los médicos, se exige mantener en secreto la información sobre los clientes. También se aplica a los asesores jurídicos estadounidenses especialistas en patentes, si bien los tribunales no han extendido uniformemente la misma prerrogativa a las comunicaciones que los clientes mantienen con un *agente* de patentes estadounidense, habilitados para representar a sus clientes ante la USPTO pero no ante los tribunales, ya que no forman parte del colegio de abogados de un Estado. Esto se debe a la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, según la cual, los únicos servicios *jurídicos* que pueden prestar los agentes de patentes son aquellos “necesarios e incidentales” a la instrucción de causas sobre patentes, en cuyos servicios se incluye emitir opiniones sobre patentabilidad o preparar y presentar solicitudes de patentes.²⁹ A diferencia de los asesores jurídicos sobre patentes, los agentes de patentes no están autorizados a emitir opiniones sobre infracción de patentes, ya que dicha cuestión no “está relacionada con los litigios sobre patentes”.³⁰ No obstante, hay casos en que los tribunales federales reconocen la plena aplicación de la prerrogativa del secreto profesional a los agentes de patentes, al tener en cuenta la función que desempeñan y no el título que poseen.³¹ Lo mismo ocurre con los asesores especializados en marcas que son juristas acreditados y los agentes de marcas que no lo son, a quienes no se aplica la prerrogativa del secreto profesional. Dicha prerrogativa afecta también a los abogados empleados por empresas para ocuparse de asuntos jurídicos y no comerciales.

Alcance de la prerrogativa

99. En el fallo emitido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América en el asunto *Sperry* contra *Florida*,³² se estableció que la práctica en materia de patentes constituye el ejercicio del Derecho, ampliando, así, la protección del secreto profesional en la relación cliente–abogado a los asesores jurídicos sobre patentes. En el asunto *re Spalding*,³³ el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal tuvo que determinar la prerrogativa de secreto profesional con respecto a la reseña de una invención que dos inventores presentaron en el departamento jurídico de la empresa Spalding. Según el tribunal, el secreto profesional “existe no sólo para proteger la prestación de asesoramiento profesional a quienes pueden obrar conforme al mismo, sino también la información que se confía al abogado para que pueda prestar un asesoramiento sólido y fundamentado”. En el asunto *Sperry* contra *Florida*³⁴ y *Knogo Corp* contra *United States*,³⁵ el Tribunal de Apelación decidió que la información que se transmita a un asesor de patentes estará protegida por el secreto profesional “siempre que se transmita... para obtener una opinión jurídica, servicios jurídicos, o asistencia en un

²⁹ *Sperry v. Florida*, 373 U.S. 379, 386 (1963).

³⁰ Shashank Upadhye, (1999) *Understanding Willfulness in Patent Infringement: An Analysis of the “Advice of Counsel” Defense*, 8 Tex. Intell. Prop. L.J. 39, 53.

³¹ *Vernitron Medical Products Inc v. Baxter Laboratories Inc.* 186 USPQ (BNA) 324 (DNJ 1975) y *In re Ampicillin Antitrust Litigation* 81 FRD 377 (D.D.C. 1978); Willi (2005), 303-307.

³² 373 US 379 (1963).

³³ 203 F.3d 800 (Fed Cir. 2000).

³⁴ 373 US 379 (1963).

³⁵ (1980) 213 USPQ (BNA) 936.

procedimiento jurídico”,³⁶ y también lo estará la reseña de una invención que se haya elaborado principalmente para obtener asesoramiento jurídico sobre su patentabilidad, así como los servicios jurídicos que se ofrezcan para redactar una solicitud de patente.

100. En el asunto *United Shoe*,³⁷ el tribunal determinó que el secreto profesional se plantea cuando entre un cliente y un abogado se establece una comunicación, cuando la comunicación se mantiene en privado, y cuando tiene por fin obtener asesoramiento jurídico. También es necesario que se haga valer el secreto profesional; esto es, el cliente puede renunciar a la protección del secreto profesional en cualquier momento en que lo decida.

101. En lo que respecta a la información que el abogado transmite al cliente, hay división en los tribunales sobre qué es lo que debe protegerse mediante el secreto profesional y lo que no. Algunos tribunales sostienen que sólo están protegidas las comunicaciones mantenidas con los abogados que revelen información confidencial que les haya sido confiada por sus clientes.³⁸ Otros tribunales sostienen que debe protegerse prácticamente toda comunicación en que el abogado preste asesoramiento jurídico.³⁹

102. En los asuntos *Jack Winter, Inc. contra Koratron Company, Inc.* (Jack Winter I)⁴⁰ y *Jack Winter, Inc. contra Koratron Company, Inc.* (Jack Winter II),⁴¹ los correspondientes tribunales establecieron que la tramitación de patentes constituye el ejercicio del Derecho. No obstante, se decidió que la prerrogativa del secreto profesional no debe aplicarse plenamente. El tribunal señaló que, en el ejercicio de sus funciones, los asesores jurídicos sobre patentes confían a la USPTO todo el material pertinente en lo que respecta a la patentabilidad de la invención, sin pronunciarse con respecto a la porción de información que se presenta a la Oficina de Patentes. Por ello, se declaró que no puede esperarse que un asesor jurídico mantenga en secreto toda la información técnica que le suministre su cliente.

103. La ampliación del secreto profesional en la relación cliente–abogado a las comunicaciones que atañen a terceros se limita a los casos en que dichos terceros actúen como agentes del cliente o del experto jurídico, y únicamente si su presencia es necesaria para garantizar y facilitar la comunicación entre el abogado y el cliente.⁴²

104. En el secreto profesional entre el cliente y el abogado, en la mayoría de los casos la forma en que se mantenga la comunicación no es pertinente para determinar si dicha prerrogativa es aplicable.⁴³ No importa que la comunicación no se base en documentos siempre que esté relacionada con el asesoramiento que un abogado presta al cliente.⁴⁴ Lo que sí es pertinente es que los documentos reflejen la existencia de una comunicación real y sustantiva entre el abogado y el cliente en lo que respecta al asesoramiento jurídico; el simple

³⁶ 203 F.3d 800 (Fed Cir. 2000), 806 extraído de *Knogo Corp v. United States* 1980 213 USPQ (BNA) 936. *Co.* 50 FRD 225, 228 (N. D. Cal 1970).

³⁷ 89 F. Supp. at 358-59.

³⁸ *United States v. Ramirez*, 608 F.2d 1261, 1268 n.12 (9th Cir 1979); *GFL Advantage Fund, Ltd. v. Colkitt*, 216 F.R.D. 189 (D.D.C. 2003).

³⁹ *In re LTV Securities Litigation*, 89 F.R.D. 595, 602 (N.D. Tex. 1981); Restatement (Third) of the Law Governing Lawyers § 69 cmt. I (2000).

⁴⁰ (50 F.R.D. 225 (N.D. Cal. 1970)).

⁴¹ 54 F.R.D. 44 (N.D. Cal. 1971).

⁴² *Fin Tech Int'l Inc v. Smith* 49 Fed R. Serv. 3d 961, 967 (S.D. N.Y. 2000).

⁴³ *Haines v. Liggett Group, Inc.*, 975 F.2d 81, 90 (3d Cir. 1992).

⁴⁴ Restatement (Third) of the Law Governing Lawyers § 69 cmt. E (2000).

hecho de presentar un documento a un abogado no acarrea su protección.⁴⁵ El secreto profesional protegerá únicamente la comunicación que en la práctica mantengan el abogado y el cliente, pero no protegerá los hechos que se revelen en la misma.⁴⁶ Aunque la comunicación mantenida entre un cliente y su abogado incluya los hechos, podría exigirse al cliente que los expusiera a la otra parte.⁴⁷

Limitaciones y excepciones al secreto profesional

105. En los Estados Unidos de América existen muchas limitaciones y excepciones al secreto profesional en la relación cliente–abogado -como la excepción de delito y fraude y la excepción testamentaria- a fin de garantizar la adecuada aplicación del sistema contencioso.⁴⁸ En el asunto *United States* contra *Zolin*,⁴⁹ se afirmó que la finalidad de la excepción de delito y fraude al secreto profesional en la relación cliente–abogado es garantizar que la confidencialidad entre el abogado y el cliente no se aplique a las comunicaciones “mantenidas con objeto de obtener asesoramiento para cometer un fraude o un delito”.⁵⁰ La excepción testamentaria se aplica en los litigios relativos a los bienes de una persona fallecida que se planteen entre los herederos.⁵¹

106. La forma más común de quebrantar la protección del secreto profesional es la renuncia voluntaria por parte del cliente. Esto puede ocurrir en algunos casos y por diversos motivos. En el contexto de las patentes, la renuncia voluntaria suele llevarse a cabo de dos formas. La primera tiene lugar cuando un inventor divulga las comunicaciones mantenidas con un abogado “a un tercero al margen del litigio”.⁵² Al haber divulgado voluntariamente la comunicación, violando así la confidencialidad del documento, ésta pierde la protección del secreto profesional.

107. La segunda forma de renuncia voluntaria en el ámbito de las patentes -y la más común- es la relacionada con la defensa basada en el asesoramiento profesional ante una demanda por infracción dolosa. En dicha defensa, la parte demandada sostendrá que la infracción no ha podido cometerse con dolo ya que previamente solicitó el asesoramiento de un abogado, de quien recibió la opinión de que en la patente de la parte demandante no se contempla la supuesta actividad infractora, o que probablemente dicha patente no sea válida.⁵³ Para alegar dicha defensa será necesario presentar el documento en que el abogado emite su opinión al órgano encargado de determinar los hechos en la causa así como los demás documentos relacionados con el asesoramiento prestado.⁵⁴

⁴⁵ *Fisher v. United States*, 425 U.S. 391, 404 (1976).

⁴⁶ *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383, 395-96 (1981).

⁴⁷ *re Six Grand Jury Witnesses*, 979 F.2d 939, 943 (2d Cir. 1992).

⁴⁸ *United States v. Zolin* (1989) 491 US 554, 562-563, citado en *Swidler & Berlin v. United States* (1998) 524 US 399.

⁴⁹ *United States v. Zolin* (1989) 491 US 554, 562-563.

⁵⁰ *United States v. Zolin* (1989) 491 US 554, 563.

⁵¹ *Swidler & Berlin v. United States* (1998) 524 US 399.

⁵² *Ferko v. NASCAR*, 218 F.R.D. 125, 134 (E.D. Tex. 2003). Véase también, *United States v. Ackert*, 169 F.3d 136, 139 (2d Cir. 1999); *In re Auclair*, 961 F.2d 65, 69 (5th Cir. 1992).

⁵³ *Westvaco Corp. v. International Paper Co.*, 991 F.2d 735, 743 (Fed. Cir. 1993).

⁵⁴ Véase, p. ej., *Micron Separations, Inc. v. Pall Corp.*, 159 F.R.D. 361, 363-65 (D. Mass. 1995).

108. Otra de las formas de renuncia voluntaria al secreto profesional en la relación cliente-abogado se plantea cuando un cliente decide abstenerse de dicha prerrogativa a cambio de incentivos. Hasta el momento hay división de opiniones en los tribunales sobre las consecuencias de divulgar voluntariamente información confidencial a un organismo público con respecto al acceso por terceros al material divulgado. La mayoría de los tribunales está a favor del enfoque que proclama el carácter absoluto del secreto profesional en la relación cliente-abogado, y opina, así, que toda información que se revele a un organismo público constituye la plena renuncia a la prerrogativa del secreto profesional. El Octavo Circuito judicial es partidario del concepto de renuncia selectiva.⁵⁵ La renuncia selectiva permite a una parte renunciar al secreto profesional en la relación cliente-abogado con respecto a determinados terceros pero no con respecto a otros. De ese modo, la divulgación de información a una entidad pública no quebrantará la prerrogativa del secreto profesional en lo que respecta al material divulgado.

109. El último caso de renuncia al secreto profesional tiene lugar cuando se divulga inadvertidamente material de carácter confidencial. El caso más común de divulgación inadvertida de información confidencial se produce cuando, en respuesta a la petición de documentos durante el procedimiento de presentación de pruebas, se presenta accidentalmente al abogado de la otra parte material que debía quedar excluido. Como solución, los tribunales han adoptado tres enfoques principales que podrían considerarse partes sucesivas de un mismo proceso. En un extremo están los tribunales que sostienen que toda divulgación quebranta la confidencialidad, y no puede, por tanto, aplicarse la prerrogativa del secreto profesional. Tales tribunales argumentan que el objeto del secreto profesional es preservar la confidencialidad; si no existe dicha confidencialidad, no tiene, en ese caso, sentido preservar el secreto profesional.⁵⁶ Para estos tribunales, lo que importa no son los motivos de la divulgación de información, sino tan sólo el hecho de que dicha información haya sido divulgada.

110. En el otro extremo están los tribunales que afirman que la renuncia es un acto voluntario y no puede, por tanto, suceder inadvertidamente. Para estos tribunales, el sólo hecho de que se haya divulgado información confidencial no implica la renuncia a la protección del secreto profesional, y así, cuando la otra parte obtiene documentos de carácter confidencial, dicha parte podría optar por no presentarlos.⁵⁷

111. En los Estados Unidos de América existen también limitaciones obligatorias con respecto al secreto profesional en la relación cliente-abogado. Por ejemplo, en los casos más importantes de fraude empresarial, como pueda ser el de *Enron*, el Departamento de Justicia emitió una serie de directrices para alentar a los fiscales federales a que traten en tales casos de obtener la renuncia al secreto profesional por parte de las empresas, en una suerte de *quid pro quo* a fin de que el fiscal adopte una postura favorable al considerar si debe encausar a la empresa. Los fiscales utilizan la negativa de las empresas a renunciar a la prerrogativa del secreto profesional como factor agravante para acusar a una empresa de delito.⁵⁸

⁵⁵ *Diversified Industries, Inc. v. Meredith*, 572 F.2d 596 (8th Cir. 1977).

⁵⁶ Véase, p. ej., *Hamilton v. Hamilton Steel Corp.*, 409 So. 2d 1111, 1114 (Fla. Dist. Ct. App. 1982).

⁵⁷ Véase, p. ej., *Stratagem Dev. Corp. v. Heron Int'l N.V.*, 153 F.R.D. 535, 543 (S.D.N.Y. 1994).

⁵⁸ R J Anello, "Preserving the Corporate Attorney-Client Privilege: Here and Abroad" (2008) 27 *Pennsylvania State International Law Review* 291, 293.

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgación de información

112. Puesto que la prerrogativa del secreto profesional se basa en la idea de que el cliente debe mantener en privado determinadas comunicaciones, una vez que una comunicación se revela al público, ya no es necesario mantener la confidencialidad y la prerrogativa se suprime. La divulgación de información confidencial puede suceder voluntaria o inadvertidamente, y las consecuencias pueden variar en función del tipo de divulgación.

113. Las consecuencias que afronta el abogado responsable de la divulgación de información confidencial pueden ser graves dependiendo de la naturaleza de la misma. En el modelo de Código de Conducta Profesional, se exige a los abogados que preserven la confidencialidad de la información del cliente⁵⁹ La regla exige a los abogados que no divulguen intencionadamente información confidencial y que tomen las adecuadas medidas de precaución para evitar que los empleados revelen información confidencial. Si el abogado no cumpliera dichas disposiciones, podría ser objeto de medidas disciplinarias por parte del colegio de abogados correspondiente, lo que daría lugar a una sanción que podría consistir en una amonestación o en la suspensión de sus funciones o en la expulsión del colegio de abogados.⁶⁰ Además, un abogado que revele información confidencial puede ser acusado por su cliente de prácticas incorrectas, lo que podría acarrear sanciones pecuniarias mucho más estrictas.

114. La Ley permite a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) establecer normas y reglas que rijan la conducta y la acreditación de los abogados y agentes de patentes que ejercen sus funciones ante dicha oficina. La USPTO tiene facultad para expulsar del colegio de abogados o decidir la suspensión de la práctica jurídica ante la misma a quienes hayan sido declarados culpables de conducta indebida u otro tipo de faltas, pero únicamente una vez que haya terminado el juicio y se hayan presentado pruebas claras y convincentes al respecto.

Trato otorgado a los asesores de patentes de otros países

115. En lo que respecta al reconocimiento del secreto profesional aplicado a los abogados o agentes de patentes de otros países, los tribunales asignados a los circuitos de los distritos federales han adoptado dos principales enfoques, que se basan en la elección o no de la legislación aplicable.

116. En el enfoque en que no se elige la legislación aplicable, no se reconoce prerrogativa alguna de secreto profesional aplicable a los asesores expertos en patentes de otros países, puesto que no son ni abogados estadounidenses ni agentes o subordinados directos de un abogado (en las decisiones adoptadas por los tribunales del Distrito Federal de Maryland y de Wisconsin pueden encontrarse ejemplos de dicho enfoque). No obstante, el secreto profesional se reconoce con ciertas limitaciones, así, las comunicaciones se protegen mediante el secreto profesional únicamente cuando el experto en patentes de otro país ejerce la función de agente o subordinado directo de un abogado estadounidense (téngase en cuenta que los expertos en patentes independientes de otros países que emplea directamente un cliente para completar el trámite de una solicitud de patente estadounidense por conducto de un abogado estadounidense, o que contrata un abogado estadounidense para preparar y presentar una

⁵⁹ Regla 1.6 del modelo de Código de Conducta Profesional (2008).

⁶⁰ Regla 8.5 del modelo del Código de Conducta Profesional (2008).

solicitud de patente en el país de dicho experto, no reciben generalmente el trato de agentes o subordinados) (en las decisiones de los tribunales de los Distritos Federales de Nueva York, Delaware e Illinois pueden encontrarse ejemplos de este segundo enfoque). También se reconoce limitadamente el secreto profesional cuando el experto en patentes de otro país *ejerce sus funciones* en calidad de abogado, esto es, cuando en su país se le permite por ley prestar asesoramiento jurídico sobre patentes por estar inscrito en la correspondiente oficina de patentes (en las decisiones de los tribunales de los Distritos Federales de Nueva Jersey, Delaware e Illinois pueden encontrarse ejemplos de este último enfoque).

117. La mayoría de los tribunales aplican, no obstante, el enfoque consistente en la elección de legislación, que se basa, a su vez, o bien en el enfoque “*Touching Base*”, el enfoque “*Comity Plus Function*” o en el enfoque “*Most Direct and Compelling Interest*”. En el primer enfoque, las comunicaciones que se mantengan con agentes de patentes de otros países sobre prestación de asistencia para completar el trámite de solicitudes de patentes en tales países pueden tener protección de secreto profesional si dicha prerrogativa es también aplicable en el marco de la legislación del país en que se presenta la solicitud y si la ley no va en contra de la política pública de los Estados Unidos de América.⁶¹

118. En el segundo enfoque, el tribunal acatará la decisión dictada por consenso en los casos en que un agente de patentes de otro país preste servicios jurídicos de manera independiente. En el asunto *Mendenhall* contra *Barber-Greene Co.*,⁶² el tribunal determinó que cuando un cliente estadounidense trata de obtener una patente en otro país por conducto de su abogado estadounidense, dicho abogado actúa únicamente como transmisor de información entre el cliente y el agente de patentes de ese país; así, se puede afirmar que se mantiene efectivamente una comunicación entre un cliente estadounidense y un agente de otro país, y, en tal caso, la comunicación recibe protección de secreto profesional si en la legislación del país del agente de patente se reconoce asimismo la prerrogativa.

119. Otro caso tiene lugar cuando un cliente de los Estados Unidos de América emplea a un abogado estadounidense para obtener una patente en otro país, y dicho abogado contrata a su vez a un agente de ese país para llevar a término el trámite de la solicitud ante la correspondiente oficina de patentes. Si el agente se limita a presentar documentos ante dicha oficina, de nuevo se considera que el agente cumple simplemente la función de transmisor de la información, y, en tal caso, el secreto profesional se aplica únicamente si en la legislación de su país dicha prerrogativa rige también en las comunicaciones mantenidas directamente entre el abogado estadounidense y la correspondiente oficina de patentes.

120. En el tercer enfoque, el tribunal sopesará los intereses en juego de los Estados implicados y decidirá cuál de ellos tiene el interés de más peso en que se aplique su propia legislación. Para ello, podría ser necesario aplicar el tratado estadounidense sobre el conflicto de legislaciones *Restatement (Second) of Conflict of Laws*.⁶³ En el párrafo 2 del artículo 139 de dicho tratado se establecen diversos factores que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir qué legislación se debe aplicar, entre otros, las verdaderas vinculaciones entre las partes y los distintos países interesados y los principios de equidad en general que afecten a la

⁶¹ Véase *Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.*, 397 F. Supp. 1146, 1169-71 (D.S.C. 1975).

⁶² 531 F. Supp. 951, 952 (N.D. Ill. 1982).

⁶³ *VLT Corp. v. Unitrode Corp.*, 194 F.R.D. 8, 16 (D. Mass. 2000); *Restatement (Second) of Conflict of Laws* § 139(2) (1988).

situación. En el asunto *Aktiebolag* contra *Andrx Pharmaceuticals, Inc.*,⁶⁴ el tribunal del distrito determinó que la doctrina podía utilizarse de un modo más amplio a fin de conferir mayor protección a las comunicaciones. El tribunal concluyó que, en función de los principios de equidad que rijan en ese contexto, la legislación del Estado que no tenga el principal interés pero que confiera la mayor protección de secreto profesional podría exigir que se aplicaran las leyes mencionadas. El tribunal señaló también que, en lo que respecta a la doctrina del secreto profesional que se aplica en los Estados Unidos de América conforme al *common law*, entre los abogados de patentes estadounidenses y los de otros países no existen diferencias a los fines de decidir sobre la protección de las comunicaciones mantenidas con clientes estadounidenses, añadiendo que no hay diferencias entre un abogado de patentes alemán, coreano o estadounidense en lo que respecta al estudio del secreto profesional en la relación cliente–abogado.

121. Como queda patente en el párrafo anterior, no está nada clara la situación de la legislación en lo que respecta a los agentes de patentes de otros países. Con todo, en la división que existe en los tribunales pesa más la cuestión de cuál debe ser el alcance del secreto profesional en la relación cliente–abogado que las posibles dudas sobre las capacidades de los agentes de otros países.

Requisitos y formación que deben poseer los asesores de patentes

122. La USPTO mantiene un registro de abogados de patentes, que son abogados con capacidad para representar a sus clientes ante los tribunales, y de agentes de patentes, que no gozan de dicha capacidad. Conforme a la USPTO, para poder estar inscrito en dicho registro deben cumplirse las normas prescritas por la Oficina: debe probarse una elevada disposición moral y reconocida reputación y disponer de las competencias jurídicas, científicas y técnicas necesarias para prestar a los solicitantes de patentes un servicio eficaz. Para demostrar algunas de estas competencias debe pasarse un examen. Los candidatos admitidos a dicho examen deben tener un título universitario de ingeniería o de física o un título equivalente.

Resumen

123. Los párrafos anteriores muestran lo complicada que es la situación en los Estados Unidos de América en lo que atañe a la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente–abogado, y especialmente respecto de los abogados y los agentes de patentes. Dicha prerrogativa se aplica generalmente a los abogados de patentes y, en circunstancias limitadas, a los agentes de patentes que prestan asesoramiento jurídico a los clientes. No existe legislación específica sobre el trato que se otorga a los agentes de patentes, ya que los fallos se emiten en función de cada caso y dependen del modo en que cada tribunal enfoque la cuestión. La prerrogativa puede existir en circunstancias normales, esto es, en las comunicaciones de carácter jurídico que un abogado establezca con su cliente en el ejercicio de sus funciones. La prerrogativa podrá dejar de aplicarse cuando la solicitud de asesoramiento jurídico tenga por fin cometer un delito o fraude. También puede derogarse con la renuncia del cliente. En caso de que un abogado de patentes incumpla sus obligaciones con respecto al secreto profesional, será objeto de medidas disciplinarias por parte del colegio de abogados correspondiente o de la USPTO.

⁶⁴ 208 F.R.D. 92, 104-105 (S.D.N.Y. 2002).

124. La jurisprudencia estadounidense establece también diversas normas jurídicas en lo que respecta a permitir que el secreto profesional se amplíe a los abogados de patentes de otros países en el marco de distintas doctrinas. Los tribunales parecen preferir el enfoque de la decisión por acuerdo o de elección de legislación.

b) Países de tradición jurídica romanista

125. En los países de tradición jurídica romanista, es un hecho ampliamente reconocido que las comunicaciones entre los clientes y determinados profesionales deben efectuarse confidencialmente para garantizar que dichas comunicaciones se mantengan de manera franca y abierta, lo cual es necesario para que tales profesionales puedan llevar a cabo su trabajo adecuadamente. En consecuencia, dichos países han creado el concepto de “obligación de secreto profesional”, según el cual determinados profesionales, como los abogados, los médicos y los sacerdotes están obligados a mantener en secreto la información que reciban en el ejercicio de su actividad profesional. De este modo se garantiza a su vez, a la persona que recibe el asesoramiento, que la información comunicada a tales profesionales no será revelada a terceros.

126. En los países de tradición jurídica romanista, la ley sobre presentación de pruebas establece, por lo general, que el demandante debe justificar su demanda. La carga de la prueba recae sobre el demandante. En estos países no existe un procedimiento de proposición de la prueba que obligue a las partes a exponer toda la información que posean y que sea pertinente al caso. No obstante, hay normas concretas sobre la presentación de pruebas que varían de unos países a otros. Por ejemplo, en relación con la infracción de derechos de propiedad intelectual, la Directiva de la UE sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual (Directiva 2004/48/EC) establece, en el artículo 7, que las autoridades judiciales pueden dictar medidas provisionales para proteger pruebas pertinentes, por ejemplo, mediante la incautación de documentos, si se cumplen las condiciones prescritas. En el Japón existe la obligación general de presentar documentos, a no ser que se apliquen las excepciones prescritas.

127. En los párrafos que siguen se ofrece información sobre el alcance de la obligación de secreto profesional y su aplicabilidad a los asesores de patentes, incluidos los asesores de patentes de otros países, en seis países de tradición jurídica romanista: Brasil, Alemania, Japón, la Federación de Rusia, Suiza y Tailandia. Además, en relación con los procedimientos judiciales civiles, en los siguientes párrafos se ofrece también información sobre el modo en que la obligación de secreto profesional se vincula con la obligación de los testigos a declarar o de presentar documentos cuando dicha información esté disponible.

i) El Brasil

Origen y alcance de la obligación de confidencialidad

128. En la Constitución del Brasil, la abogacía se considera una profesión esencial a la administración de la justicia. La Constitución protege los actos y las manifestaciones profesionales según los términos de una legislación federal. La Ley Federal N° 8.906/94, conocida como el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía, establece las normas aplicables a la profesión jurídica. Además, el Colegio de Abogados del Brasil (*Ordem dos Advogados do Brasil*) promulgó el Código de Ética y Disciplina, que establece los principios éticos de los abogados. Estas legislaciones son muy estrictas en lo que respecta a la conducta profesional de los abogados brasileños, especialmente en lo que atañe a la confidencialidad y el secreto

profesional.

Profesionales sujetos a obligación de confidencialidad

129. Son muchos los profesionales que están sujetos a la obligación de confidencialidad. Por ejemplo los abogados, los médicos, los dentistas y también los agentes de patentes y asesores de patentes. La obligación de confidencialidad se aplica tanto a los abogados como a los agentes de patentes y marcas acreditados (*Agentes da Propriedade Industrial (APIs)*). Los abogados están sujetos a la obligación de confidencialidad en virtud de estrictas directrices contenidas en el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía. Los API deben cumplir la obligación de confidencialidad en virtud del Código de Conducta de los API, promulgado por la Oficina Brasileña de Patentes y Marcas mediante la Disposición Normativa N° 142 de 25 de agosto de 1998. El Código de Procedimiento Penal del Brasil (artículo 297) exime de la obligación de testificar a toda persona que deba guardar secreto profesional con arreglo a su profesión y el Código de Procedimiento Civil del Brasil contiene una disposición similar (artículo 406, II).

130. En el Brasil, la relación entre un abogado y su cliente está regulada por el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía y el Código de Ética y Disciplina mencionados anteriormente. Dichas disposiciones se aplican a todos los abogados brasileños, incluidos los que trabajan permanentemente en empresas. El Estatuto y su Reglamento contienen disposiciones específicas sobre la relación regida por el secreto profesional que existe entre el abogado y su cliente, que garantiza que el abogado protegerá, y no revelará, la información que reciba del cliente.

Tipo de información y de comunicaciones en que se aplica la obligación de confidencialidad

131. En el Brasil se exige a los abogados y a los API que respeten la confidencialidad de toda la información que reciban en el curso de su práctica profesional. No obstante, el alcance de dicha obligación de confidencialidad se rige por leyes distintas. Concretamente, el artículo 26 del Código de Ética y Disciplina establece que, en los procedimientos judiciales, los abogados brasileños deben mantener la confidencialidad de la información que hayan recibido de sus clientes en el ejercicio de su práctica profesional. El artículo 26 establece además que los abogados deben negarse a testificar sobre cualquier hecho relacionado con el cliente, aun cuando estén autorizados por el cliente o éste lo haya solicitado. Dicha obligación debe cumplirse independientemente de que entre el abogado y su cliente todavía exista una relación profesional o que dicha relación ya haya terminado.

132. Toda la información que el cliente suministre a su abogado, incluida toda comunicación escrita, es confidencial. En lo que respecta a la prerrogativa del secreto profesional, la información sólo puede revelarse, a no ser que se utilice en los límites de la defensa, cuando lo haya autorizado el cliente. El secreto profesional afecta a la oficina, los ficheros, los datos, los correos electrónicos y toda comunicación del abogado asesor (sin olvidar las telecomunicaciones) que tenga carácter confidencial.

Excepciones y limitaciones a la obligación de confidencialidad y divulgación obligatoria

133. En la decisión de 5 de diciembre de 1995,⁶⁵ el Tribunal Superior de Justicia (*Superior Tribunal de Justiça*) determinó que un abogado puede declarar en un procedimiento judicial sobre hechos de que el propio abogado haya sido testigo, ignorando el texto tanto del Estatuto del Ejercicio de la Abogacía del Brasil (artículo 7, XIX) y el Código de Ética y Disciplina (artículo 26). Al emitir el fallo, el Juez Teixeira señaló que “la prohibición de declarar aplicada a un abogado -que asesora o ha asesorado a una parte-, en el marco de la legislación procesal [del Brasil], existe en función de la proximidad de la relación contractual entre el abogado y su cliente, lo que implica que el testimonio del abogado no es más que una declaración positiva de la parte con fuerza de testimonio. Nada impide, no obstante, a un abogado, por sí mismo y no porque haya recibido información de su cliente, declarar en procedimientos judiciales con respecto a hechos de que haya sido testigo”. El Juez Teixeira señaló además que “la prohibición de declarar impuesta a los abogados se limita únicamente a los casos en que el abogado haya representado o todavía represente a una parte”.

134. El 16 de octubre de 2003, el Comité de Ética de São Paulo, subdivisión del Colegio de Abogados del Brasil, emitió la opinión de que un abogado que esté llamado a prestar testimonio como testigo en procedimientos judiciales en que tomen parte antiguos clientes suyos no estará obligado a hacerlo siempre que respete los estrictos intereses de su antiguo cliente.

135. La prerrogativa del secreto profesional no se aplica a los actos penales cometidos con la asistencia de abogados o de agentes de propiedad industrial ni tampoco a los documentos que prueben tales actos. Los abogados y los agentes de propiedad industrial tienen derecho a negarse a testificar i) en asuntos con relación a los cuales el abogado haya tomado parte o pueda tomarla, o ii) sobre hechos contemplados por la prerrogativa del secreto profesional con relación a una persona que es o ha sido su cliente, aun cuando tenga la autorización de este último.

136. En el capítulo III del Código de Ética y Disciplina se establece asimismo que la relación cliente-abogado está protegida por el secreto profesional, protección que sólo puede incumplirse en los siguientes casos i) grave amenaza a la vida o al honor; o ii) cuando el abogado es insultado por su cliente; y iii) en defensa propia. La violación del secreto profesional debe restringirse a los intereses de la cuestión objeto de examen.

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por la divulgación no autorizada de información confidencial

137. Todo incumplimiento de la obligación de confidencialidad de la información de un cliente, en virtud de ambas leyes, puede dar lugar a la imposición de sanciones administrativas, civiles y penales al abogado responsable. El procedimiento disciplinario se inicia mediante solicitud de la parte interesada o “*ex officio*”. Una vez que se recibe la solicitud, el Presidente del Consejo de Estado debe elegir a un miembro del Consejo para que presente informes sobre el caso y dirija la compilación de pruebas. Las sanciones que establece el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía son: a) apercibimiento, suspensión del ejercicio de la abogacía, expulsión del Colegio de Abogados y multas. Si los abogados

⁶⁵ STJ, Resp No. 76.153, Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 05.12.1995, D.J.U. 05.02.1996, p. 1,406.

desacatan la obligación de confidencialidad sin justificaciones razonables, estarán sujetos a: a) sanciones profesionales impuestas por el Colegio de Abogados (párrafo VII del artículo 34 de la Ley 8.906/94); b) sanciones penales (artículos 153 y 154 del Código Penal), como, por ejemplo, una multa o una pena de entre uno a 12 meses de prisión; c) sanciones civiles por daños y perjuicios (artículo 159 del Código Civil del Brasil de 1916).

Trato otorgado a los asesores de patentes de otros países

138. No hay datos que demuestren que los abogados de patentes de otros países reciban el mismo trato en lo que respecta a la obligación de confidencialidad que se aplica en un determinado país.

Requisitos y formación que deben poseer los asesores de patentes

139. En el Brasil, los agentes de propiedad industrial están reconocidos por la Ley y facultados para prestar asesoramiento sobre cuestiones de propiedad intelectual así como para representar a sus clientes ante la Oficina Brasileña de Patentes y Marcas (BPTO). Para estar inscrito en el registro oficial de agentes de propiedad industrial de dicha Oficina debe superarse un examen. No obstante, los abogados que formen parte del Colegio de Abogados del Brasil pueden inscribirse automáticamente como agentes de propiedad industrial sin necesidad de pasar dicho examen. Además, dichos abogados están plenamente acreditados para prestar asesoramiento en cuestiones de propiedad intelectual y para representar a sus clientes ante la BPTO. En muchos casos, los agentes de propiedad industrial que no son abogados poseen un título de ingeniería, si bien no se trata de una prescripción legal.

Resumen

140. En el Brasil, la Ley impone la obligación de confidencialidad a los abogados y asesores de patentes para que no divulguen información confidencial que hayan obtenido en el curso de su trato con los clientes. Pero esta obligación no es absoluta, ya que existen diversas excepciones a la obligación de confidencialidad, como en los casos de delito y fraude o cuando se llama al abogado a testificar en cuestiones en las que no representa a un cliente. Si bien el requisito de confidencialidad es aplicable tanto a los abogados colegiados como a los asesores de patentes, no está claro si los asesores de patentes de otros países tienen la misma obligación y el mismo derecho en materia de confidencialidad.

ii) Alemania

Origen y alcance de la obligación de confidencialidad

141. En Alemania, la obligación de confidencialidad que se impone a los abogados se basa en el Código Penal y en el Código Federal de los abogados (*Bundesrechtsanwaltordnung*), BRAO.

Profesionales sujetos a la obligación de confidencialidad

142. La obligación de confidencialidad se aplica a muchos profesionales, como los médicos, los banqueros, los abogados y los asesores de patentes. Por ejemplo, el artículo 43a.II del BRAO establece que un abogado está sujeto a las obligaciones de confidencialidad profesional. Los asesores de patentes están sujetos por las obligaciones de confidencialidad profesional en el marco del *Patentanwaltordnung* (PAO) - (Código de los asesores de

patentes de Alemania) y el *Berufsordnung der Patentanwälte* (BOPA) (Código de conducta de los asesores de patentes).

Tipo de información y de comunicaciones en que se aplica la obligación de confidencialidad

143. En virtud del artículo 43b.II del BRAO, la obligación de confidencialidad de los abogados se aplica a toda información de que un abogado tenga conocimiento en el ejercicio de su actividad profesional. La obligación no se aplica a hechos de carácter público o a los que no sea necesario atribuir carácter confidencial. La obligación sigue estando en vigor aún después de que la relación profesional entre el cliente y su abogado haya terminado.

144. Del mismo modo, en virtud del PAO, la obligación de confidencialidad con respecto a los asesores de patentes se aplicará únicamente cuando el asesor reciba información de su cliente. Los asesores de patentes pueden representar a sus clientes no sólo ante instituciones administrativas como la Oficina Alemana de Patentes, sino también ante el Tribunal Federal de Patentes de Alemania, el Tribunal Supremo Federal Alemán en lo que respecta a asuntos sobre validez de patentes y licencias obligatorias, y en cualquier otro tribunal en el que la representación de un abogado colegiado no sea obligatoria. En los procedimientos judiciales, los abogados y asesores de patentes tienen derecho a negarse a testificar tanto en litigios civiles como penales en lo que respecta a cualquier tipo de información que se les haya suministrado en el ejercicio de sus funciones.⁶⁶ En los procedimientos civiles y penales de Alemania, los abogados y asesores de patentes tienen derecho a negarse a presentar pruebas que estén sujetas al secreto profesional.

Excepciones y limitaciones a la obligación de secreto profesional/divulgación obligatoria y manera en que se aplica la protección

145. Según el artículo 43 del BRAO, la obligación de confidencialidad no se aplica a hechos de carácter público o que no tengan pertinencia en lo que a la confidencialidad se refiere. Los abogados pueden incumplir las obligaciones de confidencialidad únicamente en circunstancias muy limitadas, por ejemplo, para evitar que se cometan delitos graves. Por otra parte, el cliente puede renunciar a la prerrogativa, renuncia que vincula a su abogado.

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgación no autorizada de información confidencial

146. Todos los abogados, trabajen o no de forma permanente en una empresa, tienen la obligación de evitar toda asociación que pueda perjudicar su independencia profesional⁶⁷ y todos los abogados pertenecientes al colegio de abogados tienen el deber de mantener el secreto profesional,⁶⁸ cuyo incumplimiento constituye un delito.⁶⁹ Los abogados de patentes que hayan incumplido la obligación de confidencialidad pueden afrontar procedimientos

⁶⁶ *Bundesrechtsanwaltsordnung* v 1.8.1959 (BGBl I 1959 S 565) (Reglamento Federal sobre los abogados) §43a(2).

⁶⁷ *Bundesrechtsanwaltsordnung* v 1.8.1959 (BGBl I 1959 S 565) (Reglamento Federal sobre los abogados) § 43a(1).

⁶⁸ *Bundesrechtsanwaltsordnung* v 1.8.1959 (BGBl I 1959 S 565) (Reglamento Federal sobre los abogados) §43a(2); *Berufsordnung für Rechtsanwälte* (Reglamentos sobre la profesión jurídica § 2).

⁶⁹ *Strafgesetzbuch* (Código Penal) §§ 203 at 300.

disciplinarios que se derivan en distintas sanciones, como la imposición de multas o la expulsión del colegio de abogados.

Trato otorgado a los asesores de patentes de otros países

147. Las disposiciones que regulan el derecho a no revelar información sujeta a las obligaciones de confidencialidad profesional se aplican únicamente a los abogados inscritos en el Colegio de Abogados de Alemania o a los abogados de patentes acreditados en Alemania.

Requisitos y formación que deben poseer los asesores de patentes

148. En Alemania, para ejercer las funciones de asesor de patentes no es necesario ser miembro del Colegio de Abogados. Las condiciones que deben cumplirse para ello son: poseer un título universitario de ingeniería o ciencias y tener tres años de práctica en empresas, además de tres años de formación que incluyan dos años en el ámbito jurídico con un asesor jurídico acreditado. Deben pasarse además determinados exámenes, como los relativos a estudios jurídicos y sobre legislación de propiedad intelectual.

Resumen

149. En Alemania, la obligación de confidencialidad se aplica tanto a los abogados colegiados como a los asesores de patentes. Dichos profesionales deben asegurar que la información confidencial que reciban de un cliente en el curso de su actividad profesional se mantendrá en secreto, salvo en circunstancias graves como puedan ser el cometimiento de un delito. El derecho a reservarse información sujeta a la obligación de confidencialidad se concede únicamente a los asesores de patentes que estén acreditados y ejerzan su actividad en Alemania.

iii) El Japón

Origen y alcance de la obligación de confidencialidad

150. En el Japón, son muchas las profesiones, entre las que se cuentan las de abogado y asesor de patentes (*Benrishi*), a las que se aplica la obligación de confidencialidad. El artículo 23 de la Ley sobre abogados y el artículo 30 de la Ley sobre asesores de patentes, por ejemplo, establecen tales obligaciones.

151. En relación con los procedimientos judiciales civiles, el artículo 197 de la Ley de procedimiento penal del Japón estipula los casos en que un testigo puede negarse a declarar. Por ejemplo, cuando se interroga a determinados profesionales, entre otros, abogados y asesores de patentes, en lo que respecta a cualquier información de carácter confidencial que hayan obtenido en el curso de su actividad profesional (artículo 197.1)ii)). Por otra parte, cuando se interroga a un testigo en lo que respecta a cuestiones relativas a secretos técnicos o profesionales, éste puede negarse a declarar (artículo 197.1)iii)).

152. Además, el artículo 220 establece normas sobre la presentación de documentos de prueba. En 1998 la Ley de procedimiento civil revisada amplió el alcance de la obligación de presentar documentos con la inclusión del artículo 220.iv), que convierte dicha obligación en norma general, exceptuando los casos limitados prescritos en que el propietario de determinados documentos puede negarse a presentarlos. Uno de tales casos excepcionales es

el referido a documentos que contienen datos sujetos al secreto profesional al que se alude en el artículo 197.1)ii), en que se incluyen documentos sobre hechos en que se aplica la obligación de confidencialidad que se impone a los abogados y los asesores de patentes. En otros casos, el propietario de un documento puede negarse a presentarlo cuando contiene información confidencial sobre secretos técnicos o profesionales con arreglo a lo que estipula el artículo 197.1)iii).

Profesionales sujetos a la obligación de confidencialidad

153. El artículo 30 de la Ley sobre asesores de patentes establece que un asesor de patentes, o una persona que ejerció dicha profesión, no debe, sin motivos justificables, revelar información confidencial –ni apropiarse de la misma– que se le haya transmitido en el ejercicio de su actividad profesional. El artículo 23 de la Ley sobre abogados establece que la no divulgación constituye tanto un derecho como una obligación profesional, a menos que esté prescrito de otra manera en las leyes.

154. Con arreglo al artículo 197.1)ii) de la Ley de procedimiento civil, los profesionales con derecho a negarse a testificar sobre toda cuestión en que se aplique la obligación de confidencialidad, salvo en los casos en que se haya suprimido dicha obligación, son los siguientes: médicos, dentistas, farmacéuticos, distribuidores de productos farmacéuticos, asistentes en los partos, abogados (incluidos los abogados de otros países habilitados para ejercer la abogacía en el Japón), asesores de patentes, letrados de la defensa, notarios, personas que ejercen una actividad religiosa, o personas que ejercieron dichas profesiones en el pasado.

155. Con arreglo al artículo 220.iv) de la Ley de procedimiento civil, el propietario de un documento con información en que se aplica la obligación de confidencialidad impuesta a las profesiones que se mencionan en la lista anterior, o de un documento que contenga información confidencial técnica o profesional, puede negarse a presentar dicho documento. El propietario de dicho documento puede ser uno de los profesionales a quienes afecta la obligación de secreto profesional, el cliente de uno de esos profesionales o un tercero. En otras palabras, el cliente de un asesor de patentes que posea un documento con información relativa al asesoramiento profesional recibido de carácter confidencial puede negarse a presentar dicho documento ante un tribunal.

Tipo de información y de comunicaciones en que se aplica la obligación de confidencialidad en general y en relación con la legislación sobre patentes en particular

156. Un abogado tiene el derecho y la obligación de mantener en secreto la información que haya recibido en el curso de su actividad profesional. Tales derechos y obligaciones tienen vigor indefinidamente. Toda excepción a dichos derechos y obligaciones debe estar estipulada en las leyes. Los asesores de patentes, por su parte, no deben revelar ni apropiarse de información confidencial de que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones sin motivos justificables.

157. Los abogados y los asesores de patentes tienen derecho a negarse a testificar sobre cualquier cuestión sujeta a la obligación de confidencialidad. No obstante, no podrán negarse si se suprime la obligación de mantener en secreto la información que reciban. Además, todo testigo puede negarse a declarar sobre asuntos relacionados con secretos técnicos o profesionales, como puedan ser conocimientos técnicos especializados y secretos comerciales.

Por otra parte, la negativa a declarar se permite en los casos en que un testimonio pudiera difamar al testigo.

158. En lo que respecta a pruebas documentales, todo documento que contenga información sujeta a la obligación de secreto profesional o que contenga secretos técnicos o profesionales puede excluirse de la presentación de pruebas. Por ejemplo, en el asunto *Eisai Ltd. contra Dr. Reddy's Lab.*,⁷⁰ el juez determinó que los documentos sobre asesoramiento jurídico presentados por el asesor de patentes del Japón o las peticiones de dicho asesoramiento estaban protegidos por el secreto profesional y no era necesario presentarlos. Cabe señalar que, si bien en el Japón existe la obligación general de presentar documentos, su alcance es mucho más limitado que los procedimientos de proposición de la prueba que se aplican en los países del *common law*. El artículo 221 de la Ley de procedimiento civil establece que si una parte solicita al tribunal que exija al propietario del documento que presente tales documentos, la parte debe demostrar al tribunal que para solucionar el litigio es necesario que se presenten los documentos. Con todo, cabría añadir que lo que indujo a incluir la disposición legal que permite a todo propietario de un documento (sin limitarse a los profesionales que deben cumplir la obligación de confidencialidad) negarse a presentar el documento con información confidencial fue la ampliación del alcance de la obligación a presentar documentos de prueba en el marco de los procedimientos civiles del Japón.

159. Además, el artículo 223.3) de la Ley de procedimiento civil establece la llamada inspección “a puerta cerrada” de un documento. El tribunal puede examinar, en un procedimiento restringido a los jueces, si la confidencialidad de un documento está justificada.

Excepciones y limitaciones a la obligación de secreto profesional/divulgación obligatoria

160. El tribunal puede obligar a los abogados y asesores de patentes a presentar pruebas sujetas a la obligación de confidencialidad. El artículo 220.1) de la Ley de procedimiento civil establece que el propietario de un documento no se negará a presentar la información y documentos en los casos en que sea la propia parte quien posea el documento referido en el litigio.

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgación no autorizada de información confidencial

161. Todo incumplimiento de la obligación de confidencialidad será castigado mediante sanciones profesionales, cuando proceda. Toda divulgación de información confidencial está sujeta a medidas disciplinarias en el marco de la Ley sobre abogados. El artículo 80 de la Ley sobre asesores de patentes establece una sanción penal específica de un período de prisión máximo de seis meses o una sanción pecuniaria que no exceda los 500.000 yenes por incumplimiento de la obligación de confidencialidad. Además, el artículo 134 del Código Penal tipifica como delito la divulgación de información confidencial de los clientes. Y, en virtud del artículo 709 de la Ley de procedimiento civil, los clientes pueden exigir una compensación por hechos ilícitos generales. Por otra parte, la Asociación de asesores de patentes del Japón cuenta con un código de conducta relativo a la confidencialidad que incluye disposiciones sobre sanciones.

⁷⁰ S.D.N.Y., 21 de diciembre de 2005.

Trato otorgado a los asesores de patentes de otros países

162. La aplicación de los artículos 197.1)ii) y 220.iv) de la Ley de procedimiento civil a los asesores de patentes acreditados en otros países no está clara, al no existir jurisprudencia ni una compilación de las opiniones jurídicas establecidas al respecto.

Requisitos y formación que deben poseer los asesores de patentes

163. Todos los asesores de patentes (*Benrishi*) deben pasar el examen oficial de la Oficina Japonesa de Patentes y deben estar inscritos en el Registro de la Asociación japonesa de asesores de patentes.

Resumen

164. Los asesores de patentes están sujetos a las mismas obligaciones de confidencialidad que los abogados y se les aplica la misma prerrogativa en lo que respecta al testimonio y a la presentación de documentos de prueba. La Ley sobre asesores de patentes establece además sanciones por el incumplimiento de dicha obligación. Si bien la Ley establece obligaciones de confidencialidad específicas y determinadas prerrogativas que eximen de la obligación de divulgación de información confidencial en lo que respecta a los asesores de patentes del Japón, no queda claro en qué medida afecta a los asesores de patentes habilitados en otros países.

iv) Federación de Rusia

Origen y alcance de la obligación de confidencialidad

165. El artículo 23 de la Constitución de la Federación de Rusia garantiza que toda persona gozará del derecho a la inviolabilidad de la vida privada y a la intimidad personal y familiar. Este derecho puede limitarse únicamente a partir de una decisión del tribunal.⁷¹ En el Decreto Presidencial N° 188 de 6 de marzo de 1997 se expone una lista de lo que se considera información confidencial. Entre otros tipos de información confidencial se incluyen los siguientes: información vinculada con actividades profesionales, cuyo acceso está restringido de conformidad con la Constitución de la Federación de Rusia y las Leyes Federales (secreto médico y notarial, secreto profesional de los abogados, confidencialidad de la correspondencia, conversaciones telefónicas, envíos postales, comunicaciones telegráficas o de otro tipo, etc.); información vinculada con actividades comerciales, cuyo acceso está restringido de conformidad con el Código Civil de la Federación de Rusia y las Leyes Federales (secreto comercial); información sobre las características esenciales de una invención, un modelo de utilidad o un diseño industrial antes de que se divulgue públicamente información al respecto.

⁷¹ Artículo 23, Capítulo 2 “Derechos y libertades del hombre y el ciudadano” de la Constitución de la Federación de Rusia, 12 de diciembre de 1993.

166. La Ley Federal N° 149-FZ de 27 de julio de 2006 sobre información, tecnologías de la información y protección de la información⁷² establece que la información que todo individuo obtenga en el ejercicio de sus tareas profesionales, o toda institución en la realización de determinadas actividades (a las que incumbe el secreto profesional) estará protegida en los casos en que las leyes federales impongan sobre dichos individuos u instituciones la obligación de mantener la confidencialidad de dicha información.

167. Así, puede afirmarse que el establecimiento del “secreto profesional” se basa en el derecho constitucional de toda persona a la inviolabilidad de la vida privada y a la intimidad personal y familiar. Las leyes que regulan una u otra actividad específica pueden contener disposiciones que exijan la confidencialidad de la información obtenida en la realización de dichas actividades. La obligación de confidencialidad abarca las actividades de toda persona física en el ejercicio de sus obligaciones profesionales o de toda organización en la realización de determinados tipos de actividades.

Profesionales sujetos a la obligación de confidencialidad

168. La prescripción de respetar el carácter confidencial de la información se establece por Ley en distintas esferas de actividad: médicos (secreto médico); abogados (secreto profesional);⁷³ notarios y otras personas que lleven a cabo actividades notariales (secreto notarial), tribunales de arbitraje (confidencialidad de los procedimientos de arbitraje); registro de actos civiles (confidencialidad en la adopción de niños); operadoras de telecomunicaciones y sus empleados (confidencialidad de las comunicaciones); autoridades tributarias y sus empleados (secreto fiscal); bancos y sus empleados (secreto bancario); casas de empeño y sus empleados; autoridades responsables de asuntos internos y sus empleados, etcétera.

169. La Ley Federal N° 316-FZ de 30 de diciembre de 2008 sobre asesores de patentes (que entró en vigor el 1 de abril de 2009) establece, en relación con los asesores de patentes, la prohibición de “transmitir o divulgar”, sin el consentimiento escrito del cliente, información contenida en “documentos obtenidos y elaborados durante el ejercicio de su actividad profesional”.⁷⁴ Por otra parte, la persona que emplea a un asesor de patentes, que establece un contrato con un cliente en el que se prescriben los servicios del asesor de patentes, no divulgará la información confidencial que haya obtenido como parte de la aplicación de dicho acuerdo.⁷⁵

Tipo de información y comunicaciones en que se aplica la obligación de confidencialidad

170. La legislación carece de una descripción general de los tipos de información y de comunicaciones que pueden estar protegidas por el secreto profesional. En cada profesión específica, la ley correspondiente establece el tipo de información y de comunicaciones

⁷² Artículo 9.5 de la Ley Federal N° 149-FZ de 27 de julio de 2006 sobre información, tecnologías de la información y protección de la información. (En adelante, “Ley Federal sobre información”).

⁷³ Artículo 4.5 de la Ley Federal sobre la actividad jurídica y la abogacía en la Federación de Rusia, 31 de mayo de 2002, N63-FZ.

⁷⁴ Artículo 4.3.6 de la Ley Federal sobre asesores de patentes, N° 316-FZ de 30 de diciembre de 2008. (En adelante: Ley Federal sobre asesores de patentes).

⁷⁵ Artículo 3.2.4 de la Ley Federal sobre Abogados de Patentes.

relacionadas con cuestiones confidenciales que no se pueden divulgar sin la autorización del cliente.

171. En lo que respecta a los asesores jurídicos, la obligación de confidencialidad se aplica a los siguientes tipos de información y documentos: documentos y pruebas que haya elaborado un abogado en la preparación de un pleito; información que haya recibido de los clientes; información de los clientes que le haya sido confiada en la prestación de asesoramiento jurídico; contenido del asesoramiento jurídico prestado y cualquier otro tipo de información relacionada con la asistencia jurídica del abogado a su cliente. La obligación de secreto profesional aplicada a los asesores jurídicos en relación con la lista de documentos y comunicaciones mencionados no está sujeta a un plazo determinado y sólo el cliente puede eximirlos de la misma.

172. En lo que respecta a los asesores de patentes, es aplicable la restricción contenida en el Decreto Presidencial N° 188 de 6 de marzo de 1997, en que se define como información confidencial las características esenciales de una invención, un modelo de utilidad o un diseño industrial antes de que se publique como información oficial. En la Ley sobre asesores de patentes se considera material amparado por el sector profesional el contenido de los documentos obtenidos o elaborados en el ejercicio de las funciones del asesor así como la información confidencial obtenida como parte de la aplicación de un contrato con su cliente.

173. Como norma general, la Ley Federal sobre información establece que “la información de carácter confidencial podrá transmitirse a terceros de conformidad con las leyes federales o con la decisión de un tribunal”.⁷⁶ No obstante, con respecto a los asesores jurídicos se establece una excepción. En concreto, la Ley Federal sobre la actividad jurídica y la abogacía en la Federación de Rusia establece que “un asesor jurídico no podrá ser llamado a testificar sobre información de que tuvo conocimiento tras prestar asistencia jurídica por petición de un cliente, o en relación con dicha prestación de asistencia”.⁷⁷ El Código de procedimiento civil de la Federación de Rusia establece una disposición similar en lo que respecta a los abogados.⁷⁸

174. Tal excepción a la norma general sobre divulgación aplicada a los asesores jurídicos se concede como ejecución de las disposiciones de la Constitución de la Federación de Rusia sobre el derecho de todo individuo a recibir asistencia jurídica⁷⁹ y el derecho a la inviolabilidad de la vida privada y a la intimidad personal y familiar,⁸⁰ así como los principios y las normas del derecho internacional reconocidos en todo el mundo.

⁷⁶ Artículo 9.6 de la Ley Federal sobre información.

⁷⁷ Artículo 8.2 de la Ley Federal N° 63-FZ de 31 de mayo de 2002 sobre la actividad jurídica y la abogacía en la Federación de Rusia, enmendada el 28 de octubre de 2003 y el 22 de agosto y 20 de diciembre de 2004.

⁷⁸ Artículo 56.3 del Código de procedimiento civil de la Federación de Rusia de 18 de diciembre de 2001, N° 174-FZ.

⁷⁹ Artículo 48, Capítulo 2 “Derechos y libertades del hombre y del ciudadano” de la Constitución de la Federación de Rusia.

⁸⁰ Artículo 23, Capítulo 2 “Derechos y libertades del hombre y del ciudadano” de la Constitución de la Federación de Rusia.

175. Los asesores de patentes obligados a mantener el secreto profesional no disfrutan de “inmunidad” cuando son llamados por un tribunal para revelar información confidencial.⁸¹ La razón estriba en que no se considera que la actividad de los asesores de patentes constituya el ejercicio del Derecho, salvo en los casos en que sea un abogado quien la ejerza.⁸² Así, a quienes se aplica principalmente dicha “inmunidad” es a los abogados (“адвокат”), esto es, a quienes posean un título de licenciatura o de doctorado en Derecho y hayan superado el examen correspondiente y obtenido el título de abogado de conformidad con la legislación aplicable en la Federación de Rusia.⁸³

Excepciones y limitaciones a la obligación de confidencialidad/divulgación obligatoria de información confidencial

176. Como estipula la Ley Federal sobre la actividad jurídica y la abogacía, en la Federación de Rusia los abogados no pueden ser llamados a declarar como testigos en relación con información de que hayan tenido conocimiento durante la prestación de asistencia técnica. Pero dicha norma no se aplica a los medios destinados a cometer un delito ni a los bienes cuya circulación esté prohibida o restringida en virtud de la Ley de la Federación de Rusia.⁸⁴

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgación no autorizada de información confidencial

177. La legislación establece las sanciones que se aplican por divulgar información confidencial. Dichas sanciones pueden ser civiles, administrativas o penales.

178. Una de las sanciones civiles establecidas por el Código Civil es la indemnización por pérdidas derivadas de la divulgación ilícita de información confidencial.⁸⁵ El propietario de información confidencial y la persona a quien haya sido transmitida dicha información podrán establecer por acuerdo otras medidas de sanción civil.

179. Contra los asesores de patentes que divulguen información confidencial podrán adoptarse las siguientes medidas especiales previstas en la Ley sobre asesores de patentes: amonestación administrativa; suspensión del ejercicio de asesoría jurídica por un período máximo de un año o anulación de la inscripción en el Registro de asesores de patentes por un período máximo de tres años conforme a la decisión que adopte un tribunal por petición de la Oficina de Patentes.⁸⁶ El Código de la Federación de Rusia sobre infracciones administrativas establece las siguientes sanciones administrativas por la divulgación deliberada de

⁸¹ La “inmunidad” no se aplica a las actividades que se ejercen en las demás profesiones enumeradas en la lista “profesionales sujetos a la obligación de confidencialidad”.

⁸² Artículo 1.3 de la Ley Federal N° 63-FZ de 31 de mayo de 2002 sobre la actividad jurídica y la abogacía en la Federación de Rusia, enmendada el 28 de octubre de 2003 y el 22 de agosto y 20 de diciembre de 2004.

⁸³ Cabe señalar que el Código de procedimiento penal de la Federación de Rusia establece que los eclesiásticos y los miembros de la Duma del Estado no pueden ser llamados a declarar como testigos en relación con información que se les haya transmitido en el ejercicio de sus funciones (artículo 56.3).

⁸⁴ Artículo 8.3) de la Ley Federal N° 63-FZ de 31 de mayo de 2002 sobre la actividad jurídica y la abogacía en la Federación de Rusia, enmendada el 28 de octubre de 2003 y el 22 de agosto y el 20 de diciembre de 2004.

⁸⁵ Artículos 15 y 1472 del Código Civil de la Federación de Rusia.

⁸⁶ Artículos 9 y 10 de la Ley Federal sobre asesores de patentes.

información con acceso restringido: una multa administrativa de entre 500 a 1.000 rublos para los ciudadanos y de entre 4.000 y 5.000 rublos para los funcionarios.⁸⁷

180. En los casos en que la divulgación de información sobre las características esenciales de una invención, un modelo de utilidad o un diseño industrial antes de que se publique oficialmente cause perjuicios graves, se impondrán las siguientes sanciones penales de conformidad con el artículo 147 del Código Penal de la Federación de Rusia: una multa de hasta 200.000 rublos o el salario u otros ingresos de la persona declarada culpable por un período máximo de 18 meses, o la imposición de trabajos obligatorios por un período comprendido entre 180 y 240 horas, o una sentencia de prisión por un período máximo de dos años.⁸⁸

Trato otorgado a los asesores de patentes de otros países

181. La Ley Federal sobre la actividad jurídica y la abogacía se aplica a los asesores jurídicos de otros países cuya titulación guarde conformidad con la legislación aplicable en la Federación de Rusia.⁸⁹ En virtud del texto de dicha ley, los asesores de otros países no pueden en principio ser llamados a declarar como testigos en relación con información de que hayan tenido conocimiento durante la prestación de asistencia jurídica.

182. Los asesores de patentes de otros países no gozan de inmunidad en lo que respecta a las prescripciones legales de los tribunales de Rusia sobre la divulgación de información confidencial que les haya sido confiada por sus clientes. Como parte de las responsabilidades civiles, administrativas y penales imputables por la divulgación de información confidencial, en los casos en que la divulgación tiene lugar en el territorio de la Federación de Rusia los extranjeros reciben el mismo trato que los ciudadanos rusos. En lo que respecta a la obligación de confidencialidad, no existe jurisprudencia sobre el trato que se otorga a los asesores sobre patentes de otros países.

Requisitos y formación que deben poseer los asesores de patentes

183. En la Federación de Rusia, para poder inscribirse en el Registro de asesores de patentes deben cumplirse las siguientes condiciones: residir permanentemente en dicho territorio; haber cumplido la mayoría de edad; tener estudios superiores; tener más de cuatro años de experiencia como asesor de patentes en la especialización que se haya elegido; haber superado el examen de aptitud –en el que se comprueban los conocimientos sobre la legislación de propiedad intelectual– y poseer los conocimientos prácticos para ejercer como asesor jurídico de patentes en la especialización que se haya elegido (invenciones y modelos de utilidad; diseños industriales; marcas y marcas de servicios; apelaciones de origen; programas informáticos; bases de datos y topografías de circuitos integrados).⁹⁰

⁸⁷ Artículos 13 y 14 del Código de la Federación de Rusia sobre infracciones administrativas, 30 de diciembre de 2001.

⁸⁸ Artículo 147 del Código Penal de la Federación de Rusia, 13 de junio de 1996, N° 63–FZ.

⁸⁹ Artículo 2.6) de la Ley Federal N° 63-FZ de 31 de mayo de 2002 sobre la actividad jurídica y la abogacía en la Federación de Rusia, enmendada el 28 de octubre de 2003 y el 22 de agosto y 20 de diciembre de 2004.

⁹⁰ Artículo 2 de la Ley Federal sobre asesores de patentes.

Resumen

184. Los asesores de patentes tienen la obligación de no divulgar a terceros, sin el consentimiento de su cliente, los contenidos de documentos obtenidos o elaborados en el ejercicio de su actividad, así como la información confidencial obtenida como parte de la aplicación de un contrato con el cliente. No obstante, a diferencia de los abogados en general, los asesores jurídicos sobre patentes no gozan de “inmunidad” y deben presentar información confidencial cuando así se lo exija un tribunal. Del mismo modo, los asesores jurídicos sobre patentes de otros países no gozan de inmunidad en lo que respecta a las prescripciones legales que los tribunales de Rusia establecen sobre la divulgación de información confidencial.

v) Suiza

Origen de la obligación de secreto profesional y alcance de dicha obligación

185. En Suiza, la obligación de secreto profesional por parte de los abogados viene a ser una obligación de confidencialidad en las comunicaciones entre clientes y abogados en lo que se refiere a toda información que el abogado reciba de su cliente o de la que adquiera conocimiento en el marco de su actividad profesional. En la legislación suiza se contempla una protección sumamente estricta de la información confidencial, en parte, dada la gran importancia que se atribuye en la Constitución al derecho a la intimidad.⁹¹ El Tribunal Supremo de Suiza ha puesto de relieve que en el ámbito jurídico, el secreto profesional contribuye a la administración de justicia por cuanto permite que los clientes puedan hablar francamente con sus abogados; si el cliente tiene reservas en cuanto a la confianza que puede tener en su abogado, y si este último no está al tanto de todas las circunstancias del caso, resulta difícil, por no decir imposible que el abogado represente debidamente al cliente, ya sea a la hora de asesorarlo, o en un juicio.⁹² En la causa *S contra Suiza*⁹³, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sostuvo lo siguiente: “El derecho de todo acusado a poder comunicarse con su abogado a solas es uno de los requisitos fundamentales de la imparcialidad de los juicios en la sociedad democrática. En la medida en que el abogado no tenga la posibilidad de conversar con su cliente y recibir instrucciones confidenciales de este último sin vigilancia, de poca utilidad será el trabajo de dicho abogado”.

Profesionales a los que se aplica la obligación de confidencialidad

186. Entre los profesionales a los que atañe la obligación de confidencialidad están los abogados, médicos, notarios, dentistas y banqueros. En el artículo 321 del Código Penal de la Confederación Suiza se estipula que los miembros del clero, los abogados, los notarios y los auditores están obligados al secreto profesional. Conforme al Código de Obligaciones de la Confederación Suiza, los médicos, los dentistas y los farmacéuticos que divulguen secretos que les hayan sido confiados o de los que adquieran conocimiento en su capacidad profesional podrán ser objeto de penas de prisión o de multas. El secreto bancario se contempla en el artículo 47 de la Ley Federal Suiza sobre Bancos y Cajas de Ahorro. Los asesores internos no gozan de protección en lo que a confidencialidad se refiere dada su manifiesta falta de

⁹¹ Artículo 13 de la *Constitution Fédérale de la Confédération Suisse*.

⁹² BGE 112 Ib 606, 606–7.

⁹³ (1992) 14 E.H.R.R. 6770.

independencia.⁹⁴

187. Aunque por el momento no existe legislación alguna que reglamente las profesiones independientes en el ámbito de las patentes, por ejemplo, la de abogado de patentes, está en curso el proceso de redacción de normativas en ese ámbito.⁹⁵ Además, existen en Suiza tres asociaciones de abogados de patentes, a saber, la Asociación de Abogados Suizos de Patentes y Marcas (VSP),⁹⁶ la Asociación de Abogados Europeos de Patentes que trabajan en Suiza en el Sector Privado (VESPA)⁹⁷ y la Asociación de Abogados de Patentes de la Industria Suiza (VIPS).⁹⁸ Los miembros de todas esas asociaciones están obligados por el código de deontología y el reglamento disciplinario del Instituto de Agentes Acreditados ante la OEP (epi), por los que los miembros se comprometen a no divulgar la información que reciban de sus clientes.⁹⁹ Además, la VSP representa a la *Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle* (FICPI) en Suiza y, por consiguiente, los abogados de patentes de la VSP también están obligados por las normas de la FICPI y, concretamente, por el código de deontología de Lugano.¹⁰⁰

Tipo de información y de comunicaciones en que se aplica la obligación de confidencialidad

188. En virtud del artículo 321 del Código Penal Suizo, la obligación de secreto profesional se aplica a cualquier información que un abogado reciba de un cliente, o de la que haya adquirido conocimiento en el marco de su actividad profesional. No obstante, el secreto profesional se limita exclusivamente al material comunicado a los fines del mandato y del ejercicio de la profesión de abogado.¹⁰¹ Además, el secreto profesional se aplica exclusivamente a los hechos que el cliente comunique a su abogado a los fines de que este último pueda desempeñar su mandato o de la que el abogado adquiriera conocimiento en el ejercicio de su profesión.¹⁰²

189. Por norma general no puede obligarse a un abogado a dar testimonio en relación con cuestiones confidenciales que guarden relación con su profesión,¹⁰³ ni tampoco pueden confiscarse documentos a ese respecto. El abogado no está obligado al secreto profesional en relación con hechos que haya observado en tanto que particular, o que sean de conocimiento público, en la medida en que el cliente no tenga particular interés en mantenerlos en secreto.¹⁰⁴

⁹⁴ *Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000* RS 935.61 (Ley Federal sobre la Libre Circulación de Abogados), artículo 12.b): ‘[l’avocat] exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité’ [el abogado ejerce su actividad profesional con total independencia, en nombre propio y bajo su responsabilidad].

⁹⁵ En marzo de 2009, el Parlamento Suizo promulgó la Ley de Abogados de Patentes, que entrará en vigor en 2011.

⁹⁶ <http://www.vsp.ch/index.php?setLang=2>

⁹⁷ <http://www.chepat.ch/>

⁹⁸ <http://www.acbis.org/>

⁹⁹ Véase el artículo 2 del reglamento disciplinario del epi.

¹⁰⁰ Véase la Regla 5 del código de deontología de Lugano.

¹⁰¹ BGE 112 Ib 606

¹⁰² BGE 112 Ib 606 at 607

¹⁰³ *Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947* RS 273 (Ley Federal de Procedimiento Civil Federal), artículo 42; *Loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934* RS 312.0 (Ley Federal de Procedimiento Civil Federal), artículo 77.

¹⁰⁴ BGE 112 Ib 606 y 607.

Excepciones y limitaciones a la obligación de secreto profesional/divulgación obligatoria y manera en que en que se aplica la protección

190. Todo abogado puede divulgar información en la medida en que haya obtenido la debida autorización (aunque no está obligado a ello) de la autoridad cantonal encargada de la supervisión en el ámbito de los abogados. Todo abogado puede solicitar autorización para divulgar información exenta de la obligación de divulgación si está en juego su reputación profesional o si la única forma de defenderse es proceder a exponer dicha información (por ejemplo, en los casos de denuncia por conducta ilegal en el ejercicio de la profesión) o si va en interés del público, por ejemplo, en los casos de delito o fraude.¹⁰⁵

191. Los abogados de patentes que se rigen por el código de deontología del epi tienen la obligación de no divulgar la información que reciban durante el ejercicio de sus funciones salvo que se vean exentos de dicha obligación.¹⁰⁶ Además, si la información secreta es objeto de publicación, los abogados de patentes quedan automáticamente exentos de mantener el secreto profesional.¹⁰⁷

Requisitos y formación que deben poseer los asesores de patentes

192. En Suiza no se contemplan diferencias entre los abogados de patentes y otros profesionales que realizan funciones en ese ámbito. Por consiguiente, por el momento no se estipulan requisitos de formación en lo que se refiere a dichas profesiones.

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgación no autorizada

193. En virtud del artículo 321 del Código Penal Suizo, la violación de la obligación de confidencialidad constituye un delito penal.¹⁰⁸ Los abogados, incluidos los abogados especializados en la tramitación de solicitudes de patentes y los juicios en materia de patentes pueden incurrir en responsabilidad por todo perjuicio ocasionado por la violación del secreto profesional. Pueden también ser objeto de sanciones administrativas, avisos, multas, suspensiones y expulsión del colegio de abogados.

194. En el artículo 9 de los estatutos de la FICPI se estipula que los miembros se exponen a ser expulsados de la Organización en caso de conducta profesional deficiente. Por conducta profesional deficiente se entiende también la violación de la confidencialidad profesional para con el cliente. Además, todo representante que incumpla las normas de deontología del epi se expone a medidas disciplinarias tales como avisos, amonestaciones, multas no superiores a 10.000 euros, supresión de la lista de agentes profesionales durante un plazo máximo de seis meses y supresión de dicha lista por un plazo indefinido.¹⁰⁹

¹⁰⁵ Cantón de Zúrich: artículos 33-5 de *Anwaltsgesetz vom 17 November 2003* (OS Zürich Bd 59 S 144); Cantón de Ginebra: artículo 12 de la *Loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002* (RSG E 6 10).

¹⁰⁶ Artículo 2 del reglamento disciplinario del epi.

¹⁰⁷ Regla 4.g) del código de deontología del epi.

¹⁰⁸ Artículo 321 del *Code pénal suisse du 21 décembre 1937* RS 311.0 (Código Penal Suizo).

¹⁰⁹ Artículo 4 del reglamento disciplinario del epi.

Trato otorgado a los asesores de patentes de otros países

195. En lo que respecta a la obligación de secreto profesional de los abogados que se contempla en la normativa judicial suiza, no se dispone de suficiente información sobre el reconocimiento de abogados de patentes habilitados en otros países.

Resumen

196. En virtud del Código Penal Suizo, los abogados que ejercen en el ámbito de las patentes tienen la obligación de cumplir el requisito de secreto profesional. Por norma general, los abogados no tienen la obligación de dar testimonio en relación con cuestiones confidenciales relacionadas con el ejercicio de su profesión, ni pueden ser objeto de confiscación de documentos a los que se aplique esa prerrogativa. Los miembros de asociaciones de abogados de patentes como la VSP, la VESPA y la VIPS tienen la obligación de observar las normas y el código de deontología de dichas asociaciones, en virtud de las cuales los miembros tienen la obligación de no divulgar la información que reciban de sus clientes. No se dispone de información que permita determinar si los abogados de patentes habilitados en otros países están también sujetos a esas normas.

vi) Tailandia

Origen y alcance de la obligación de secreto profesional

197. En la Ley de Abogados B.E. 2528 (A.D. 1985) se define al abogado en tanto que “persona registrada como abogado y titular de una licencia emitida por el Colegio de Abogados de Tailandia.” Todo miembro del Colegio de Abogados de Tailandia debe atenerse al código de Deontología, denominado Reglamento Deontológico del Colegio de Abogados de Tailandia B.E. 2529 (A.D. 1986), supervisado por la Comisión de Deontología Profesional. En la conducta profesional y ética descrita en dicho reglamento se contempla la prohibición de revelar los secretos del cliente.

Profesionales sujetos por la obligación de secreto profesional

198. En lo que a este documento atañe, los abogados que están habilitados deben atenerse a la obligación de secreto profesional, que también se aplica a otros profesionales como los médicos y notarios, los abogados de patentes y los agentes de patentes. En el Código Penal de Tailandia se estipula que toda persona que esté al tanto o adquiera conocimiento de un secreto privado de un tercero en el marco de sus funciones en tanto que funcionario competente o en el ejercicio de su profesión, lo que incluye a los abogados, o en tanto que asistente en dichos cargos, y que divulgue un secreto privado será objeto de penas de cárcel o de multas, o de ambas cosas. Por consiguiente, conforme a esa disposición, los abogados y los agentes de patentes tienen la obligación de preservar información confidencial proporcionada por los clientes así como las comunicaciones confidenciales que mantengan con estos últimos.

Tipo de información y de comunicaciones en que se aplica la obligación de confidencialidad

199. El alcance de la obligación de secreto profesional es amplio y abarca todas las comunicaciones entre un abogado y su cliente (y un asistente del abogado y su cliente) que guarden relación con secretos privados divulgados en el marco del ejercicio de las funciones profesionales. Análogamente, dichas comunicaciones entre un agente de patentes y su cliente

también están supeditadas a la obligación de secreto profesional. No se dispone de información que permita determinar si, en virtud de la obligación de secreto profesional, pueden divulgarse ante un tribunal las comunicaciones en relación con dicha información secreta.

Excepciones y limitaciones a la obligación de secreto profesional/divulgación obligatoria y manera en que se aplica la protección

200. En los casos de fraude y de delito se aplican determinadas excepciones.

Consecuencias de la pérdida de confidencialidad y sanciones por divulgación no autorizada

201. El incumplimiento de la obligación de confidencialidad constituye una falta de ética profesional. Todo abogado que viole cualquiera de las normas estipuladas a ese respecto puede incurrir en uno de los tres tipos de sanciones siguientes: libertad condicional, suspensión del ejercicio de las funciones hasta un plazo máximo de tres años, y supresión del colegio de abogados. Esas normas se aplican también a los abogados de patentes habilitados.

202. En virtud del artículo 28 de la Ley de Abogados B.E. 2528 (A.D. 1985), el Consejo del Colegio de Abogados ha publicado un documento en materia de deontología, en el que se estipula lo siguiente:

“Artículo 4: todo abogado que viole o incumpla cualquiera de las reglas estipuladas en el presente reglamento incurrirá en responsabilidad por falta de ética.

Artículo 11: toda divulgación de un secreto de un cliente del que un abogado tenga conocimiento durante el ejercicio de sus funciones de representación del mismo está prohibida a excepción de que el cliente lo consienta o de que un tribunal [tailandés] ordene que se proceda a dicha divulgación”.

203. En el Código Penal de Tailandia se estipula que toda persona que esté en conocimiento o adquiera conocimiento de un secreto privado de una persona en razón de las funciones que ejerza en tanto que funcionario competente o en el ejercicio de su profesión, como el ejercicio de la profesión de abogado, o en su calidad de asistente de un abogado, y que divulgue dicho secreto, será sancionado con penas de cárcel o con una multa, o con ambas sanciones. Esa disposición se aplica tanto a los abogados como a los agentes de patentes.

Trato otorgado a los asesores de patentes de otros países

204. La información de que se dispone no permite determinar si los abogados habilitados en otros países tienen la prerrogativa de impedir la divulgación ante un tribunal tailandés de información protegida por la obligación de secreto profesional.

Requisitos y formación que deben poseer los asesores de patentes

205. En Tailandia hay dos categorías de profesionales que pueden representar a los clientes ante la oficina de patentes, a saber: los abogados de patentes y los agentes de patentes. Los abogados de patentes son abogados que han obtenido una licenciatura en Derecho y asistido a un programa de formación organizado por el Departamento de Propiedad Intelectual, además de haber finalizado un curso sobre normativa de propiedad intelectual organizado por una institución o cualquier otra agencia homologada por el Departamento de Propiedad

Intelectual. En virtud de la Ley de Patentes, el agente de patentes no está obligado a obtener una licenciatura en Derecho pero debe reunir los demás requisitos que se exigen al abogado de patentes.

Resumen

206. En materia de secreto profesional, en el Código Penal de Tailandia se imponen amplias obligaciones a los profesionales, entre otros, los abogados y los agentes de patentes. Todo incumplimiento de las obligaciones de secreto profesional puede acarrear un enjuiciamiento penal así como el pago de una indemnización a los clientes afectados. Por otro lado, falta información que permita determinar si los profesionales que no están habilitados en Tailandia pueden también impedir la divulgación ante los tribunales de información secreta obtenida en el marco de sus funciones profesionales.

c) Resumen de los estudios de países

i) Origen de la prerrogativa y de la obligación de secreto profesional

207. La necesidad de que el cliente informe de todos los hechos pertinentes a su asesor jurídico a los fines de obtener el mejor asesoramiento posible con respecto a la Ley concierne a todos los países. Con ese fin, es probable que nadie esté en contra de la confidencialidad de las comunicaciones entre el asesor jurídico y el cliente, salvo que el mantenimiento de dicha confidencialidad pierda fundamento en razón del interés público fundamental, por ejemplo, la prevención y la penalización de delitos. Una de las divergencias entre los países del *common law* y los países de tradición jurídica romanista es el enfoque de la protección de las comunicaciones confidenciales en unos y otros países. Los países del *common law* imponen una obligación de secreto profesional por parte del profesional de que se trate a los fines de velar por que la información confidencial del cliente se mantenga en secreto, y han promulgado con ese fin normativas específicas que reglamentan las actividades de los profesionales o se remiten al respectivo sistema penal nacional. En principio, los abogados no están dispuestos a dar testimonio ante ningún tribunal en relación con toda información que hayan recibido de su cliente en el marco de sus funciones profesionales. Análogamente, se niegan a presentar documento alguno en que figure dicha información confidencial. Por norma general, en los países de tradición jurídica romanista, y en virtud de la regla de la prueba, el demandante debe fundamentar su demanda y el hecho de que un documento esté en posesión del demandado no altera la carga de la prueba. Esa podría ser la razón por la que en los países de tradición jurídica romanista no se ha consolidado la “prerrogativa del secreto profesional”. Un hecho que podría confirmar ese supuesto es el hecho de que cuando en la legislación japonesa de procedimiento civil se introdujeron disposiciones de refuerzo de la obligación de presentar documentos de prueba, se introdujo también mayor flexibilidad para que el propietario de un documento que contenga información confidencial en virtud del secreto profesional pueda negarse a presentar dicho documento ante un tribunal.

208. En el sistema del *common law*, la prerrogativa se remonta a la prerrogativa de que gozan abogados y clientes, que más adelante pasó a denominarse “secreto profesional del abogado”. En los países del *common law*, la finalidad primordial del secreto profesional del abogado es evitar que las comunicaciones confidenciales entre un abogado y su cliente sean divulgadas ante el tribunal durante la fase de proposición de pruebas. Dicha prerrogativa se aplica a las comunicaciones relativas al asesoramiento jurídico, independientemente de que haya o no un juicio, a reserva exclusiva de la finalidad predominante y de cualquier excepción contemplada en el sistema del *common law* (por ejemplo, los casos de delitos/fraudes) y toda limitación

estipulada en la Ley.

ii) Profesionales sujetos por la prerrogativa del secreto profesional y por la obligación de confidencialidad

209. Por lo general, en los países del *common law*, y habida cuenta de la naturaleza de determinadas profesiones, hay profesionales que mantienen en confidencialidad la información suministrada por los clientes. Cabe diferenciar dos tipos de prerrogativas: la prerrogativa del *common law* y la prerrogativa estipulada en las leyes. En relación con la primera, la profesión legal está amparada por una prerrogativa que se aplica a las comunicaciones entre abogados colegiados, entre los que se incluyen los abogados asalariados (abogados que trabajan en el sector privado) y clientes. No se aplica a los asesores de patentes que no sean abogados colegiados. Ahora bien, ese procedimiento ha sido objeto de modificación en las leyes de algunos países del *common law*, como Australia, Nueva Zelandia y el Reino Unido, en las que figuran disposiciones en el sentido de aplicar la prerrogativa del secreto profesional a los abogados de patentes y a los agentes de patentes que no son abogados colegiados. Se otorga al cliente la prerrogativa de impedir la divulgación de comunicaciones mantenidas en el marco del asesoramiento jurídico recibido. Este último puede también renunciar a la aplicación de la prerrogativa del secreto profesional.

210. En los países de tradición jurídica romanista son las leyes relativas a los abogados y a otros muchos tipos de profesiones las que rigen la obligación del secreto profesional. Por lo general, los asesores jurídicos y los agentes de patentes que no son abogados también figuran en la lista de profesiones a las que se aplica la obligación del secreto profesional. En algunos de los países reseñados, como Alemania y el Japón, los asesores de patentes que no son abogados tienen derecho a oponerse a dar testimonio ante un tribunal en relación con toda cuestión que guarde relación con la obligación de secreto profesional, mientras que en la Federación de Rusia no se concede inmunidad con respecto a la prestación de testimonio ante un tribunal a los asesores jurídicos especialistas en patentes que no son abogados. En lo que respecta a los documentos que contengan información amparada por la obligación de secreto profesional, en algunos países, los propietarios de dichos documentos, que a veces son los propios abogados de patentes, y sus clientes o terceros pueden negarse a presentar dichos documentos ante un tribunal.

iii) Alcance de la prerrogativa/obligación de secreto profesional

211. En virtud del sistema del *common law*, la prerrogativa que se aplica a las comunicaciones mantenidas entre abogados y clientes viene a añadirse a la obligación de confidencialidad a la que están sujetos todos los abogados con respecto a las comunicaciones con los clientes. En virtud del secreto profesional quedan protegidas las comunicaciones confidenciales entre un abogado y su cliente que hayan sido efectuadas a los fines de obtener y de prestar asesoramiento jurídico. Análogamente, y si procede, en la Ley se contempla una prerrogativa del mismo alcance con respecto a las comunicaciones entre los asesores jurídicos especialistas en patentes (agentes) y sus clientes. 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 también difiere 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). A excepción de Australia, no se aplica a las comunicaciones mantenidas por abogados y clientes con terceras partes.¹¹⁰

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.

213. 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.

iv) Excepciones y limitaciones a la prerrogativa y a la obligación de secreto profesional

214. Una de las limitaciones a la prerrogativa del secreto profesional de los abogados con arreglo al sistema del *common law* es el hecho de que los clientes pueden decidir que renuncian a dicha prerrogativa y, por consiguiente, permitir que la comunicación susceptible de protección sea divulgada ante el tribunal. En los sistemas del Reino Unido, Australia y Nueva Zelandia se contemplan renunciaciones expresas e implícitas. En Malasia sólo se contempla la renuncia en la medida en que sea el cliente el que lo solicite expresamente.

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.

v) Sanciones por incumplimiento del secreto profesional/divulgación

216. Entre los países seleccionados en los estudios del presente documento, en los países de tradición jurídica romanista, el incumplimiento de la obligación de 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 puede conllevar medidas disciplinarias.

vi) Trato otorgado a los asesores de patentes de otros países

217. En los países del *common law* se contempla de forma diferente la prerrogativa relativa a las comunicaciones con abogados de patentes habilitados en otros países. Australia sólo otorga esa prerrogativa a los abogados de patentes habilitados en Australia. En el Reino Unido se concede a los abogados de patentes europeos el mismo trato que los agentes de patentes habilitados a nivel local pero dicha prerrogativa no se aplica a los abogados y agentes de patentes de otros países. En Nueva Zelandia, y en virtud de la Ley de Pruebas de 2006,

¹¹⁰ *Pratt Holdings Pty Ltd and Another contra Commissioner of Taxation* [2004] FCAFC 122.

dicha prerrogativa es aplicable a los abogados de patentes de alrededor de 80 países. En los Estados Unidos de América, la mayor parte de los tribunales reconoce la prerrogativa con respecto a las comunicaciones con abogados y agentes de patentes habilitados en otros países, en determinadas circunstancias, y haciendo valer el “touch base approach” o el “comity plus function approach”.

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.

vii) Formación que deben poseer los asesores de patentes

219. Los requisitos de formación para ejercer de abogado de patentes y agente de patentes varían de un país a otro y en ese aspecto no cabe establecer diferencias entre los países del *common law* y los países de tradición jurídica romanista. En un gran número de países como el Brasil, Alemania, el Japón, Malasia y el Reino Unido, se exige que los agentes de patentes y los abogados de 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 abogados de patentes, que deben tener formación jurídica. En algunos países, como el Brasil, el Japón y Malasia, 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.

III. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

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).

a) Convenio de París

221. El Convenio de París fue el primer tratado internacional de envergadura encaminado a favorecer la protección de los derechos de propiedad industrial en varios países a la vez. En dicho convenio no se contempla la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional. Por consiguiente, incumbe a cada Parte Contratante reglamentar el secreto profesional con arreglo a su legislación y necesidades propias. No obstante, puede plantearse la cuestión de determinar si el principio de “trato nacional” consagrado en los artículos 2 y 3 entrañaría un trato diferente de la prerrogativa del secreto profesional en función de que se trate de asesores de patentes locales o de asesores de patentes de otros países. En virtud de dichos artículos, y en lo que respecta a la protección de la propiedad industrial, todo Estado contratante debe otorgar a los nacionales de los demás Estados contratantes la misma protección que otorga a

sus propios nacionales sin tener que exigirse la reciprocidad.¹¹¹ En los párrafos 1 y 2 del artículo 2 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, aquéllos 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.

2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.”

222. Los nacionales de los Estados no Contratantes tienen también derecho a beneficiarse del principio de trato nacional si están domiciliados o tienen establecimientos industriales o comerciales efectivos en un Estado Contratante.¹¹²

223. 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, a saber:

“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.”

224. Conforme a ese artículo, las disposiciones de la legislación nacional relativas al procedimiento judicial y administrativo, a la competencia y a la constitución de un mandatario quedan expresamente “reservadas”. 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.

225. Se contempla expresamente en ese sentido un ejemplo de discriminación autorizada de nacionales de otros países de la Unión, a saber: el requisito de que los nacionales de otros países tengan que elegir un domicilio o designar a un agente local a los fines de facilitar el procedimiento en el país en el que deseen obtener protección.¹¹³ Un ejemplo de discriminación autorizada en materia de procedimiento sería el requisito de que los nacionales de otros países depositen una “caución de arraigo en juicio”. 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.

¹¹¹ Artículo 2 del Convenio de París.

¹¹² Artículo 3 del Convenio de París.

¹¹³ G.H.C. Bodenhausen: *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Publicación de la OMPI.

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. Por otro lado, en el Convenio de París no se estipula prohibición alguna en el sentido de que las Partes Contratantes concedan, en lo que respecta a la prerrogativa del secreto profesional, el mismo trato a sus nacionales y a los nacionales de los demás países de la Unión de París.

b) Acuerdo sobre los ADPIC

227. Análogamente al Convenio de París, en el Acuerdo sobre los ADPIC no se hace referencia directa a la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional. No obstante, existen disposiciones que guardan relación con esa cuestión y que se exponen a continuación.

228. En primer lugar, y en lo que se refiere a las patentes, el Acuerdo sobre los ADPIC está basado en las disposiciones sustantivas del Convenio de París, que se incorporan por referencia en dicho acuerdo. En relación con las patentes, en el artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París en lo que respecta a las Partes II, III y IV del Acuerdo. Por consiguiente, las obligaciones derivadas de los artículos mencionados del Convenio de París pasan a ser obligaciones a las que tienen que atenerse los Miembros de la OMC ejecutorias en virtud del “Entendimiento sobre Solución de Diferencias”.

229. Además, en el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC se contemplan normas en materia de trato nacional en virtud de las cuales, los Miembros tienen la obligación de conceder a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorguen a los propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual. En ese mismo artículo se estipula que el principio de trato nacional contemplado en el Acuerdo sobre los ADPIC está subordinado a las excepciones ya contempladas en el Convenio de París.¹¹⁴

230. En relación con dichas excepciones, en el artículo 3.2) del Acuerdo sobre los ADPIC se hace referencia, aunque de forma indirecta, al artículo 2.3) del Convenio de París, en el que se autorizan las excepciones con respecto a la constitución de un mandatario, la elección de domicilio así como otras disposiciones especiales aplicables a los nacionales de otros países en procedimientos judiciales y administrativos. La aplicación de dichas excepciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC se limita a los casos en los que sea necesario proceder así para garantizar el cumplimiento de las leyes y la normativa que no sean incompatibles con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio.¹¹⁵

231. Por consiguiente, y en lo que respecta al principio del trato nacional, cabe concluir que, tratándose de procedimientos judiciales y administrativos, 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 y no sean aplicadas de manera que

¹¹⁴ Artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, en el artículo se hace referencia a las excepciones contempladas en el Convenio de Berna y la Convención de Roma.

¹¹⁵ Artículo 3.2) del Acuerdo sobre los ADPIC.

constituyan restricciones encubiertas del comercio. Como es natural, dicha libertad de la que gozan los Miembros de la OMC entraña también libertad de trato en pie de igualdad de nacionales y no nacionales en procedimientos judiciales y administrativos con respecto a la prerrogativa del secreto profesional.

Trato de la nación más favorecida

232. En el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula lo 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 [...]”. Además, en dicha disposición se estipulan cuatro excepciones en relación con la norma de nación más favorecida. A los fines del presente documento, la excepción que viene al caso se contempla en el párrafo a), a saber, una excepción con respecto a la obligación relativa a la nación más favorecida tratándose de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual. Es menester examinar las consecuencias de esa disposición en la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional. La principal cuestión que se plantea en este contexto es en qué medida, en virtud del principio de trato de la nación más favorecida, debe partirse de que todo reconocimiento de la prerrogativa del secreto profesional en la jurisdicción de otro país (con respecto a un Miembro de la OMC) debe aplicarse en las jurisdicciones de los demás Miembros de la OMC.

Disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC acerca de la observancia de la P.I.

233. En el artículo 43, “Pruebas”, relativo a las sanciones y los procedimientos civiles y administrativos, se estipula lo siguiente:

“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”.

234. Aunque dicha disposición no ha sido analizada en el marco de los procedimientos de la OMC de solución de diferencias y en el presente documento no se propone interpretación alguna al respecto, la última parte del artículo, a saber, las palabras “con sujeción, en los casos procedentes, a condiciones que garanticen la protección de la información confidencial” puede revestir importancia en relación con la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional. En particular, dicha disposición viene al caso en las situaciones en las que una de las partes en un juicio tenga pruebas que permitan sustanciar las alegaciones de la otra parte.

c) Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)

235. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) refuerza los pilares en los que se asientan los sistemas multilaterales de comercio, como los principios de nación más favorecida y de trato nacional y la transparencia en el comercio internacional de servicios entre los Miembros de la OMC. El AGCS es aplicable a las medidas que inciden en el comercio en un gran número de sectores de servicios, incluidos los servicios profesionales y, más específicamente, los servicios provistos, por ejemplo, por abogados y asesores de P.I., lo

que abarca también los asesores de patentes.

236. Con arreglo al AGCS existen cuatro medios diferentes para el suministro de servicios (“medios de suministro”). Los abogados y asesores de P.I. pueden prestar servicios a consumidores ubicados en otros países, por ejemplo, mediante formas de telecomunicación (teléfono, fax, correo-e) o medios postales (medio 1 – suministro transfronterizo); mediante el establecimiento de una presencia comercial en el país del cliente (medio 3 – presencia comercial); mediante el desplazamiento al territorio del cliente (medio 4 – movimiento de personas físicas). Por último, los consumidores pueden visitar a los abogados y asesores de P.I. en el país de estos últimos (medio 2 – consumo en el extranjero).

237. Las obligaciones que dimanen del AGCS pueden clasificarse en dos grupos principales: “horizontales” (o incondicionales, tales como las obligaciones de nación más favorecida y de transparencia) que se aplican a todas las medidas que inciden en el comercio de servicios, y “específicas” (o condicionales), cuya aplicación se realiza caso por caso y depende de las obligaciones que los Miembros hayan contraído y que constan en las respectivas “listas de compromisos específicos”. El acceso a los mercados, el trato nacional y la reglamentación interna entran dentro de esta última categoría.

238. En virtud del AGCS, la cuestión de la “prerrogativa del secreto profesional” en lo que respecta a cualquier proveedor de servicios (incluidos los abogados de patentes) entra dentro del ámbito de la reglamentación interna. Cada Miembro es libre de reglamentar el suministro de servicios en el respectivo mercado. Ahora bien, en los sectores en los que se hayan contraído compromisos específicos, cada Miembro deberá velar por que las medidas sean administradas de manera “razonable, objetiva e imparcial”.¹¹⁶ Las cualificaciones, los requisitos en materia de licencias y las normas técnicas deben estar basados en criterios objetivos y transparentes y no deben suponer una carga mayor de la necesaria a los fines de garantizar la calidad del servicio.¹¹⁷ 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.

239. La disposición que se contempla en el AGCS en materia de “reconocimiento” viene también al caso en relación con la cuestión del “secreto profesional”. Conforme al artículo VII, los Miembros de la OMC pueden reconocer la formación y experiencia obtenidas por un proveedor de servicios en otro país. Ese reconocimiento puede ser otorgado de forma autónoma o mediante un acuerdo con el país en cuestión. Ahora bien, en el artículo VII del AGCS se estipula que dicho reconocimiento no deberá ser exclusivo. Debe brindarse a los demás Miembros de la OMC la oportunidad de negociar su adhesión a un acuerdo de reconocimiento o, en el caso de que el reconocimiento se haya efectuado de forma autónoma, la oportunidad para demostrar que la experiencia adquirida debe ser objeto de reconocimiento. El reconocimiento de la formación y de la experiencia de los abogados y asesores en materia

¹¹⁶ Artículo VI.1 del AGCS

¹¹⁷ Artículo VI.5 del AGCS. En el párrafo 4 de esa disposición se establece la obligación de elaborar las disciplinas necesarias en materia de reglamentación interna a los fines de que estas últimas no constituyan obstáculos innecesarios al comercio de servicios. Poco se ha avanzado hasta la fecha en relación con ese mandato de negociación, a excepción del sector de la contabilidad. E incluso en este último sector todavía ha de entrar en vigor el proyecto de disciplinas.

de P.I. de otros países que resulte de la aplicación de dicha disposición favorecerá su acceso a los mercados de otros países así como la posibilidad de acogerse al mismo trato que sus homólogos a nivel nacional. Ahora bien, en relación con la aplicación de la prerrogativa del secreto profesional a proveedores de servicios de otros países, el hecho de reconocer la experiencia de los abogados y asesores de P.I. de otros países no garantizará necesariamente que la “prerrogativa del secreto profesional” se aplique a dichos proveedores, en la medida en que los Miembros conservan sus derechos en lo que a los procedimientos judiciales se refiere. Uno de los principios fundamentales del AGCS reside en la flexibilidad que concede a los Estados miembros con respecto a su capacidad de reglamentación. Eso está en sintonía con el principio de liberalización progresiva que se contempla en dicho acuerdo, y en virtud del cual, los Miembros tienen la facultad de liberalizar el sector de servicios a su propio ritmo. En la medida en que los debates que tengan lugar en el marco del SCP se limiten a la obligación de secreto profesional y a la prerrogativa del secreto profesional cliente–asesor de patentes en la esfera judicial, esos debates quedan fuera del ámbito de aplicación del AGCS.

IV. FUNDAMENTOS DE LA PRERROGATIVA DEL SECRETO PROFESIONAL CLIENTES–ASESORES DE PATENTES

a) A nivel nacional

240. Las opiniones divergen en cuanto a la concesión o no de la prerrogativa del secreto profesional en lo que a los asesores de patentes se refiere. Partiendo de la documentación que existe a ese respecto,¹¹⁸ en términos generales, las cuestiones que se plantean en relación con la aplicación o no de la prerrogativa del secreto profesional a los asesores de patentes pueden resumirse de la forma siguiente:

- en qué medida la prerrogativa del secreto profesional cliente–asesor de patentes garantiza la calidad del asesoramiento prestado y la administración de justicia o constituye un obstáculo a la justicia por el hecho de reservar determinadas informaciones;
- en qué medida los asesores de patentes que no son abogados¹¹⁹ deben ser objeto del mismo trato que los asesores de patentes que son abogados en lo que a la prerrogativa del secreto profesional se refiere ;
- en qué medida los asesores de patentes que hacen las veces de intermediarios entre clientes y oficinas de patentes y preparan documentos a los fines de la

¹¹⁸ Por ejemplo, véase John E. Sexton: *Developments in the Law – Privileged Communications*, 98 Harv. L. Rev. 1501 (1985); Berta Suchorukovaite: “Should the Attorney-Client Privilege Be Applicable to Patent Agents?” *International Journal of Baltic Law*, Vol. 3, N° 1, marzo de 2007; Michael Dowling: “Prospects for Improvement, What are the Options?”, Conferencia sobre las prerrogativas del cliente en el asesoramiento profesional acerca de la propiedad intelectual, organizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en colaboración con la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), Sede de la OMPI en Ginebra (Suiza), 22 y 23 de mayo de 2008; Paul R. Rice: *Attorney-Client Privilege in the United States*, segunda edición, West Group, MN (1999); John M. Romary y Robert D. Wells, “The Forced Disclosure of Professional Intellectual Property Advice, A Prelude of International Deliberations”, mayo de 2009.

¹¹⁹ Hay países en los que los agentes de patentes tienen formación jurídica.

divulgación pública deben poder acogerse a la prerrogativa del secreto profesional.¹²⁰

241. En los párrafos que siguen a continuación se examinan esas cuestiones de forma individual.

Efectos en la administración de justicia

242. Una de las alegaciones que se hacen a favor de aplicar la prerrogativa del secreto profesional a las relaciones entre clientes y asesores de patentes es el hecho de que dicha prerrogativa fomenta un diálogo y una comunicación abierta y franca entre asesores y clientes. Los clientes y los asesores de patentes abordan una amplia gama de cuestiones como la patentabilidad de las invenciones y la posibilidad de infringir patentes ya existentes. La falta de la prerrogativa del secreto profesional puede desalentar al cliente a la hora de exponer todos los detalles que vienen al caso. Esa limitación en las comunicaciones puede plantear dificultades para la preparación de solicitudes de patente y para tomar otras medidas necesarias.

243. Nadie ignora la función que desempeñan los asesores de patentes en el fomento de la innovación y de la difusión de información técnica. Desempeñan esa función por conducto del asesoramiento profesional que prestan a los clientes y de la representación de estos últimos. En la medida en que los clientes no puedan tener plena confianza en sus asesores por falta de total confidencialidad, sería casi imposible que los asesores defiendan y representen a sus clientes y velar por que los clientes cumplan todos los requisitos y disfruten de todos los derechos estipulados en la legislación de patentes y otras normativas en ese campo. En resumen, cabe deducir que el sistema global de propiedad intelectual y el público en general se beneficiarían de la aplicación de la prerrogativa a las comunicaciones entre asesores de patentes y sus clientes por cuanto se garantizaría el pleno cumplimiento de la normativa aplicable.

244. Por otro lado, hay quien opina que el interés público exige la divulgación de información ante los tribunales, lo que redundará en favor de la justicia. Se parte de que es necesario velar por una transparencia en la información a los fines de que el tribunal encargado de zanjar una controversia llegue a un resultado imparcial y justo. En la medida en que el tribunal no tenga acceso a toda la información disponible, su capacidad para llegar a un resultado justo se verá limitada, por no decir comprometida. Por consiguiente, desde esta óptica se pone en tela de juicio el concepto de “prerrogativa del secreto profesional” en los procedimientos judiciales en general. Eso contrasta con la práctica que se observa en varios países, que aplican la “prerrogativa” a los fines de promover el interés público en la observancia de la Ley.

Condición de los asesores de patentes que no son abogados

245. Una de las alegaciones que se hacen valer en los países del *common law* en contra de la aplicación de la prerrogativa del secreto profesional a las relaciones entre clientes y abogados, concretamente en lo que a los asesores de patentes se refiere, es el hecho de que en algunos

¹²⁰ En algunos países, y en determinados casos, los asesores de patentes pueden representar a sus clientes ante los tribunales, a diferencia de otros países, en los que los asesores de patentes sólo pueden representar a sus clientes ante las oficinas de patentes.

países, los asesores de patentes no tienen formación jurídica y no forman parte del colegio de abogados. Por consiguiente, no pueden aspirar al mismo trato con respecto a la prerrogativa del secreto profesional. Los asesores jurídicos facultados para representar a sus clientes ante un tribunal desempeñan una función esencial en la administración de justicia. Por consiguiente, los que están a favor de esta óptica consideran que la confidencialidad entre asesores jurídicos/abogados y clientes debe enfocarse de forma diferente que la confidencialidad en otras relaciones profesionales.

246. Por otro lado, no faltan los que consideran que la óptica expuesta en el párrafo anterior es formalista y establecen diferencias en los tipos de asesoramiento que los asesores de patentes prestan a sus clientes. Mientras que los conocimientos técnicos son importantes a la hora de preparar las solicitudes de patente, cabe señalar que los asesores de patentes prestan asesoramiento jurídico en relación con la patentabilidad y otros elementos pertinentes de la legislación de patentes. El inventor es el que más sabe acerca de *su* invención desde el punto de vista técnico. La principal función que desempeña un asesor de patentes es explicar al inventor el alcance jurídico de la protección y todos los requisitos de la normativa de patentes. Por consiguiente, mientras que entender las características técnicas de una invención es indispensable, la naturaleza de la contribución que aportan los asesores de patentes es más jurídica. Además, el asesoramiento que prestan los asesores de patentes no se limita necesariamente a la forma de presentar una solicitud de patente, en la medida en que dicho asesoramiento prosigue después de presentar la solicitud, concretamente en lo que se refiere al alcance jurídico de la protección durante toda la vigencia de la patente.

247. En algunos países no es necesario ser jurista para trabajar en calidad de asesor de patentes, y la falta de formación jurídica no es impedimento para representar a un cliente ante un tribunal en determinados casos relativos a la P.I. Eso denota reconocimiento de los conocimientos especializados que aportan los asesores de patentes. Además, en un gran número de países, los asesores de patentes están supeditados a la obligación del secreto profesional, y en caso de incumplimiento de dicha obligación pueden incurrir en graves sanciones. Dicha obligación atañe por igual a abogados de patentes y a asesores de patentes. Por consiguiente, hay quien considera que la prerrogativa del secreto profesional debe aplicarse en la misma medida a los asesores de patentes que no son abogados, habida cuenta de la naturaleza jurídica de las actividades que desempeñan.

Los asesores de patentes en su calidad de intermediarios

248. En algunos países, los asesores de patentes están facultados para representar a sus clientes exclusivamente ante las oficinas de patentes pero no ante los tribunales. 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*. Conforme a esta teoría, el asesor de patentes viene a ser sencillamente un intermediario entre la oficina de patentes de que se trate y su cliente (es decir, un inventor o su derechohabiente). Habida cuenta de que su tarea consiste exclusivamente en la preparación de los documentos necesarios para la presentación de la solicitud de patente, el cliente no debe aspirar a que las comunicaciones que mantenga con su asesor se beneficien de la prerrogativa del secreto profesional.

249. Dado que uno de los objetivos del sistema global de patentes es fomentar la difusión de conocimientos técnicos, en todos los países, la información divulgada en las solicitudes de patentes preparadas por los asesores de patentes se pone a disposición del público en el

momento de la publicación de la solicitud o de la concesión de la patente. 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.

250. Por otro lado, la labor de un asesor de patentes no se limita a explicar la tecnología en la que está basada la invención en la solicitud de patente. Como es lógico, las solicitudes de patente deben prepararse velando por cumplir, conforme a la legislación aplicable en materia de patentes, el requisito de divulgación habilitante y otros requisitos relativos a la divulgación de la invención de que se trate. Incumbe al asesor de patentes describir completamente todas las características de la invención así como el funcionamiento de la misma y las ventajas que presenta. Ahora bien, la redacción de una solicitud de patente exige competencias adicionales que no son necesarias para escribir un artículo en publicaciones técnicas. Incumbe al asesor de patentes velar por la divulgación técnica a la vez que presta asesoramiento en relación con el alcance jurídico de la protección, por ejemplo, la forma de redactar las reivindicaciones o de formular la descripción por cuanto eso es importante para interpretar el alcance de las reivindicaciones. Cabría partir de que ese tipo de asesoramiento, que va más allá de la divulgación técnica, sea objeto de la prerrogativa del secreto profesional.

251. El análisis realizado en los párrafos anteriores respalda el argumento en el sentido de que la labor de los asesores de patentes en tanto que intermediarios en todos los procedimientos que se llevan a cabo ante las oficinas de patentes, conlleva dos características: características técnicas y características jurídicas. Huelga decir que el requisito de divulgación que se contempla en la legislación de patentes, que constituye un requisito que debe cumplirse a los fines de la obtención de la patente, no debe verse influenciado por la aplicación o no de la prerrogativa del secreto profesional cliente–asesores jurídicos/abogados.

b) A nivel internacional

252. Una de las principales razones que justifica la adopción de medidas en el plano internacional es, como lo explica la Cámara de Comercio Internacional (CCI), el hecho de que los activos de propiedad intelectual, como las patentes, conllevan la singularidad de ser internacionales, tanto desde el punto de vista jurídico como comercial, en la medida en que entrañan una solicitud de registro y protección en un país y conllevan automáticamente un derecho de prioridad en otros muchos países. Esas disposiciones se remontan al siglo XIX, señal de que hace ya mucho tiempo que la P.I. se ha mundializado.¹²¹ 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.

253. Para beneficiarse de la protección por patente en otros países, los solicitantes deben obtener una patente en cada uno de los países en los que desea gozar de protección. Si un tercero desea revocar la patente, debe dirigirse al tribunal del país en el que se haya concedido la patente. Dada la dimensión territorial de las patentes, las partes se ven obligadas a contratar abogados y agentes de patentes nacionales y extranjeros que les presten

¹²¹ Cámara de Comercio Internacional: Observaciones adicionales con fecha 27 de agosto de 2009 en relación con el documento SCP/13/4 de la OMPI “La prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente–abogado”.

asesoramiento en relación con la normativa que se aplica en unas y otras jurisdicciones. Tal como se apunta en el estudio de países del presente documento, la condición de los asesores de patentes con respecto a la prerrogativa del secreto profesional y a la obligación de confidencialidad difiere de una legislación nacional a otra: en algunos países no se reconoce la prerrogativa del secreto profesional de los agentes de patentes que no son juristas. Además, en la mayor parte de los países no se otorga el mismo trato a los abogados de patentes y agentes de patentes habilitados en otros países en lo que respecta a la prerrogativa del secreto profesional y la obligación de confidencialidad.

254. De ahí que puedan plantearse dificultades en los casos en los que el cliente es parte en un litigio en otro país que el suyo y en el que el sistema jurídico es diferente. La obligación de secreto profesional en un país puede no ser suficiente para que un cliente se niegue a exponer el contenido de las comunicaciones que haya mantenido con su asesor de patentes ante el tribunal de otro país. En el capítulo V.e) del documento SCP/13/4 se exponen posibles situaciones, a saber, situaciones en las que el cliente de un país de tradición jurídica romanista se vea obligado a divulgar las comunicaciones que haya mantenido con su asesor de patentes ante el tribunal de un país del *common law*. Como ponen de relieve los profesionales de la esfera de la P.I., el principal obstáculo en el plano internacional es el hecho de que la confidencialidad del asesoramiento que preste un asesor de patentes en un país, reconocida en dicho país, no necesariamente será objeto de reconocimiento en los demás países, y puede haber casos en los que se imponga la divulgación obligatoria de información confidencial.

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. 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.

V. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y POSIBLES ÁMBITOS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS

256. En lo que respecta al concepto de “prerrogativa del secreto profesional en la relaciones clientes–abogados” en los países del *common law* y al concepto de “obligación de secreto profesional” en los países de tradición jurídica romanista, se plantean consideraciones similares en materia de interés público, a saber: los abogados sólo pueden prestar un asesoramiento adecuado si cuentan con la garantía de la discreción profesional. En ambos sistemas es indispensable velar por la confidencialidad de dicho asesoramiento a los fines de la administración de justicia. Hay que tener presentes las diferencias que existen en los procedimientos y en la normas en materia de pruebas y el hecho de que en cada sistema se han elaborado conceptos distintos encaminados a obtener resultados prácticos similares, a saber, la no divulgación de información confidencial de abogados y clientes.

257. Aunque por lo general se parte de consideraciones comunes, como se indica en el estudio de países, en lo que atañe a las comunicaciones confidenciales entre un cliente y su asesor de patentes, existen diferencias en ciertos aspectos, no sólo entre países del *common law* y países de tradición jurídica romanista sino también entre países que comparten el mismo sistema jurídico. En particular, dista mucho de haberse zanjado la cuestión del tratamiento de las comunicaciones confidenciales entre un cliente y su asesor de patentes que no es abogado en los tribunales de otros países.

258. Dado el procedimiento de proposición de prueba que se aplica en los países del *common law*, la incertidumbre en cuanto al tratamiento de las comunicaciones confidenciales entre asesores de patentes y sus clientes es fuente de preocupación principalmente en lo que respecta a los procedimientos judiciales en esos países. No obstante, eso no significa que los países de tradición jurídica romanista no se enfrenten a problema alguno, por cuanto los clientes de dichos países también pueden verse involucrados en juicios en países del *common law*. Además, aun cuando conforme a la normativa en materia de pruebas de los países de tradición jurídica romanista, los tribunales disponen de un poder limitado a la hora de ordenar la divulgación de información, no está clara la forma en que las comunicaciones confidenciales con asesores de patentes habilitados en otros países serían enfocada en los tribunales de dichos países. Las dificultades prácticas a las que aluden los profesionales de la esfera de la P.I. tienen que ver con la falta de reconocimiento de la confidencialidad en relación con determinadas comunicaciones entre clientes y asesores de patentes fuera de las fronteras nacionales, lo que puede traducirse en una pérdida de confidencialidad para el cliente.

259. En un gran número de países del *common law* no existen disposiciones legales ni jurisprudencia en lo que respecta a la prerrogativa de confidencialidad en las comunicaciones entre asesores de patentes y sus clientes, es decir, el hecho de impedir la divulgación de dichas comunicaciones durante los procedimientos judiciales. No obstante, hay quien alega que la falta de disposiciones de esa índole y de jurisprudencia a ese respecto no necesariamente supone la obligación de divulgar dichas comunicaciones en los tribunales de países del *common law*.¹²² Si el Derecho procesal civil estipula que en lo que respecta a determinadas profesiones se goza del derecho a negarse a dar testimonio en relación con una cuestión en virtud de la obligación de secreto profesional, por analogía cabe aplicar dicha disposición a los documentos que contengan asuntos confidenciales y que hayan sido preparados por el asesor de patentes y su cliente. Podría aducirse también que los documentos que estén en posesión en las partes en un juicio no están por lo general supeditados a la obligación de ponerlos a disposición en virtud de la legislación en materia de Derecho procesal civil de un gran número de países del *common law* y, por consiguiente, habría de respetarse la preservación de esos documentos en los tribunales de otros países. La dificultad práctica a ese respecto reside en el hecho de que no existe certidumbre alguna que permita determinar si el juez de un país del *common law* estaría dispuesto a aceptar uno o varios argumentos en favor de la no divulgación de comunicaciones confidenciales en virtud del principio del secreto profesional.

260. No faltan los que aducen que en el actual mundo globalizado en el que ya no existen fronteras es menester instaurar un sistema de patentes eficaz y al alcance de todos y que en él se consagre la prerrogativa del secreto profesional entre clientes y asesores jurídicos/abogados de patentes. A ese respecto puede plantearse la cuestión de determinar si no sería necesario fomentar una mayor convergencia entre las normas de unos y otros países, en el sentido de combinar la noción de “obligación de secreto profesional” con la noción de “prerrogativa del secreto profesional”, estableciendo una única norma en materia de prerrogativa para los

¹²² Akihiko Hara y Yasunobu Sato: “Attorney-Client privilege in the U.S. and its Applicability to Japanese Attorneys at Law and Patent Attorneys”, *Journal of Japanese Institute of International Business Law* (KOKUSAI SHOJI HOMU), Vol.23, N° 4,1995, mencionado en la ponencia a cargo de Takahiro Fujioka: “Attorney-Client Privilege Issues from JP Perspectives”, *AIPLA 2009 Mid-Winter Institute, Japan Committee Pre-Meeting*, enero de 2009

asesores de patentes.

261. Incluso en el pequeño número de países que son objeto de reseña en los estudios de países se observa que las normas en materia de pruebas, el alcance de la protección de la confidencialidad, las profesiones que se prestan a la protección de la confidencialidad y el tratamiento de los asesores de patentes fuera de las fronteras nacionales así como los requisitos en materia de formación jurídica difieren de un país a otro. Muchas de esas cuestiones van más allá de la protección por patente o de los litigios en materia de patentes y tienen que ver con los procedimientos judiciales en el plano nacional, que reflejan la estructura y la tradición jurídica fundamental de cada país. Por consiguiente, no parece ni práctico ni realista aspirar a una norma uniforme que pueda entrañar cambios fundamentales en los sistemas judiciales nacionales.

262. Por otro lado, la inseguridad jurídica en relación con el tratamiento de las comunicaciones confidenciales entre asesores de patentes y sus clientes en los litigios en la esfera de las patentes puede incidir en la calidad de los servicios que prestan los asesores de patentes y en los juicios en esa esfera en el plano internacional. Si se estudian de cerca los problemas esenciales que se plantean a nivel internacional, se observa que una de las preocupaciones principales es el reconocimiento de la confidencialidad en los demás países. Huelga decir que cuanto más similitud haya entre las leyes de unos y otros países, más fácil será aceptar las comunicaciones confidenciales de los demás países. No obstante, no cabe deducir que la uniformidad entre las leyes de unos y otros países sea un requisito para dar con una solución a los problemas que plantea el reconocimiento internacional de la confidencialidad entre clientes y asesores de patentes.

263. Teniendo eso presente, la siguiente medida que habría de tomarse sería, quizás, estudiar más de cerca cómo se enfoca la información confidencial en unos y otros países con respecto a los asesores de patentes, sin aspirar, lógicamente, a la uniformidad internacional en las legislaciones en materia de pruebas, el Derecho procesal civil/penal y los requisitos en lo que respecta a la formación jurídica de los asesores nacionales de P.I. Para profundizar en ese examen habría que analizar cuestiones como la de determinar en qué medida la confidencialidad de las comunicaciones entre asesores de patentes y sus clientes (ya sea por conducto de la obligación o de la prerrogativa en materia de secreto profesional) en un país es objeto de reconocimiento en otros países y qué opciones favorecen el reconocimiento de la confidencialidad de las comunicaciones entre agentes de patentes y sus clientes fuera de las fronteras nacionales. Paralelamente se plantea otra cuestión fundamental, a saber, en qué medida la obligación del secreto profesional o la prerrogativa a ese respecto que se otorga a los abogados debe aplicarse también a las comunicaciones entre asesores de patentes y sus clientes en el plano nacional. En las páginas 18 y 19 del documento SCP/13/4 se suministran ejemplos de opciones para solucionar esos problemas en el plano internacional. Esas opciones, a las que pueden añadirse otras, deberían ser objeto de un análisis más detenido por el Comité.

264. Puede también plantearse en qué medida el reconocimiento de la confidencialidad fuera de las fronteras nacionales puede afectar a las necesidades de los países en desarrollo. De los estudios de países que se exponen en el presente documento cabe deducir que la prerrogativa y/o obligación de secreto profesional son principios profundamente arraigados en el sistema y la tradición jurídica de cada país, independientemente del nivel de desarrollo tecnológico o económico del país de que se trate. Todo apunta a que ofrecer las mismas condiciones a los asesores de patentes de otros países que a los asesores de patentes nacionales en cuanto a la confidencialidad no iría en menoscabo de la importancia de los asesores nacionales de

patentes tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Por lo general, los asesores locales de patentes están especializados en la legislación nacional de patentes del país de que se trate y tienen un conocimiento mayor acerca de las respectivas leyes y prácticas nacionales. Una de las características que seguirán vigentes es la flexibilidad contemplada en tratados internacionales, por ejemplo, la que se contempla en el artículo 2.3) del Convenio de París, que autoriza a las Partes Contratantes, entre otras cosas, a exigir que los solicitantes designen a agentes locales.

265. Cabe señalar que la cuestión de ofrecer la prerrogativa que se concede en el plano nacional a los asesores de patentes a los asesores de patentes de otros países podría plantear cuestiones de Derecho internacional privado, en particular, la normativa aplicable a los asesores de patentes de otros países que el propio.¹²³

266. En los estudios de países del presente documento se ofrece información sobre el reconocimiento de los asesores de patentes habilitados en otros países. Ahora bien, dichos estudios se limitan a unos pocos países acerca de los cuales se disponía de información procedente de fuentes públicas. 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.

[Fin del documento]

¹²³ James McCornish: “Foreign Legal Professional Privilege, A New Problem for Australian Private International Law”, 2006, *Sydney Law Review*, Vol. 28, 297.