

# Cambios en la Legislación Española de Patentes en relación con la confidencialidad en las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes



## Changes in the Spanish Patent Law concerning the Confidentiality of communications between clients and their patent advisors

## Situación anterior (I)/ Previous situation (I)

Los abogados españoles siempre han tenido reconocido el derecho a negarse a declarar en relación a las comunicaciones con sus clientes.

*Spanish lawyers have always enjoyed the right to refuse testimony concerning their communications with clients.*

## Situación anterior (II)/ Previous situation (II)

El Sistema legal español admite el deber de confidencialidad en relación con determinadas profesiones o cuando se acuerda en un contrato. La jurisprudencia establece que las profesiones con una obligación de mantener la confidencialidad son aquellas en las que el profesional desarrolla una actividad regulada con una disposición legal específica en relación con la obligación de secreto profesional.

*The Spanish legal system admits the existence of a duty of confidentiality regarding certain professions or when agreed in a contract. Professions with a duty of confidentiality, as noted by case law, will be those in which the author is a professional who performs a public and legally regulated activity with a specific legal provision regarding the duty of professional secrecy.*

## Situación anterior (III)/ Previous situation (III)

Los Agentes de la Propiedad Industrial españoles (categoría que incluye tanto a los agentes de patentes como de marcas) son profesionales que desarrollan una actividad pública y regulada legalmente cuya obligación de mantener el secreto profesional se regulaba únicamente en un código ético, sin naturaleza normativa. Por tanto, con anterioridad, la obligación de mantener el secreto profesional y el consecuente derecho a negarse a declarar no se podía reconocer a los Agentes de la Propiedad Industrial que no fueran abogados.

*Spanish Industrial Property Agents (a category that includes both Patent and Trade Mark Attorneys) are professionals that perform a public and legally regulated activity but whose professional-secrecy obligation was only regulated in a mere Code of Ethics without normative nature. Therefore, previously, professional-secrecy obligation and the consequent right to refuse testimony could not be awarded to those Industrial Property Agents who are not lawyers.*

# La nueva Ley española de Patentes 24/2015 / The new Spanish Patent Law 24/2015

La nueva Ley española de Patentes 24/2015 ha introducido un artículo en relación con la obligación de confidencialidad en las comunicaciones entre los Agentes de la Propiedad Industrial y sus clientes:  
*The new Spanish Patent Law has an article concerning the obligation of confidentiality and the privilege in the communications between Industrial Property Agents and clients.*

Dicho artículo establece la obligación de los agentes a mantener la confidencialidad y el derecho a negarse a divulgar esas comunicaciones.

*“Los Agentes de la Propiedad Industrial estarán obligados a mantener la confidencialidad de los asuntos en los que intervengan y tendrán derecho a negarse a divulgar las comunicaciones intercambiadas con sus clientes o con terceras personas relativas a los procedimientos seguidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

*Entre otros, estará sometida a dichas condiciones toda comunicación o todo documento relativo a:*

- a) La valoración de la patentabilidad de una invención, la registrabilidad de un diseño industrial, de una marca o de un nombre comercial;*
- b) La preparación o la tramitación de una solicitud de patente. Modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial;*
- c) Cualquier opinión relativa a la validez, alcance de protección o infracción del objeto de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o nombre comercial, así como de una solicitud de cualquiera de dichas modalidades.”*

# The new Spanish Patent Law 24/2015

*Industrial Property Agents are required to keep the confidentiality on the issues they are involved in and have the right to refuse to disclose communications with customers or third parties relating to proceedings before the Spanish Patent and Trademark Office.*

*Among others, shall be subject to such conditions any communication or any document relating to:*

*Assessing the patentability of an invention, the registrability of the industrial design, trademark or trade name;*

*Preparation or processing of a patent application. Utility model, industrial design, trademark or trade name;*

*Any opinions regarding the validity, scope of protection or infringement of the object of a patent, utility model, industrial design, trademark or trade name, as well as an application for any of these modalities of Industrial Property protection. "*

# ¿Y AHORA ?/AND NOW?

LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ESPAÑOLES YA TIENEN RECONOCIDO LEGALMENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE TAMBIÉN SEAN ABOGADOS O NO EL DEBER DE MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE SUS COMUNICACIONES Y EL DERECHO A NEGARSE A DIVULGAR DICHAS COMUNICACIONES.

*THE DUTY OF THE SPANISH PATENT AGENTS TO KEEP CONFIDENTIAL THE COMMUNICATIONS WITH THEIR CLIENTS AND THE RIGHT TO REFUSE TO DISCLOSE SAID COMMUNICATIONS HAVE ALREADY BEEN LEGALLY RECOGNIZED.*

## LA CONFIDENCIALIDAD EN LAS COMUNICACIONES DEBE CRUZAR LAS FRONTERAS / CONFIDENTIALITY IN COMMUNICATIONS MUST CROSS BORDERS

Las solicitudes de patentes sobre invenciones relevantes deben presentarse en un gran número de países.

*Patent applications for important inventions must be filed in a large number of countries.*



El derecho de los agentes de la propiedad industria a negarse a divulgar las comunicaciones con los clientes debe reconocerse en todo el mundo.

*The Patent Attorneys' right to refuse to disclose the communications with their clients must be recognised worldwide*



## CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE NORMAS QUE TRATEN DE LOS ASPECTOS INTERNACIONALES DE LA CONFIDENCIALIDAD EN LAS COMUNICACIONES/ CONSEQUENCES OF THE LACK OF RULES DEALING WITH CROSS-BORDER ASPECTS OF THE CONFIDENTIALITY IN COMMUNICATIONS

Hay una gran incertidumbre legal al respecto

*There is much legal uncertainty in this area*



No se incentiva una comunicación libre entre los agentes o consejeros de patentes y sus clientes.

*Frank communication between the client and their patent agents or advisors is not encouraged*

# CONCLUSIÓN/CONCLUSION

Hay una necesidad de encontrar una solución al problema:  
Un reconocimiento internacional del derecho.

*There is a need to find a remedy to the problem: An international recognition of the right.*

Este asunto se ha tratado en el Comité Permanente de Derecho de Patentes desde la 13ª edición y se han publicado abundantes estudios sobre el tema:

SCP 13/4, SCP14/2, SCP16/4, SCP17/5, SCP18/6, SCP20/9

*This issue has already been dealt with by the SCP from the 13th session:*

*SCP 13/4, SCP14/2, SCP16/4, SCP17/5, SCP18/6, SCP20/9*

De momento no se ha logrado ese reconocimiento internacional.  
*So far, that international recognition has not been achieved*

Sin embargo, la discusión del asunto en diversos foros: Comité Permanente de Derecho de Patentes y Grupo B+ entre otros ha dado sus frutos. Un ejemplo es el reciente cambio en la legislación española.

*Nevertheless, the discussion of the issue in various Fora; SCP, Group B+, among others, has been fruitful. For instance, recent changes in the Spanish Patent Law.*

Leopoldo Belda Soriano  
Leopoldo.belda@oepm.es



**MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN**  
**¿PREGUNTAS? / THANK YOU FOR YOUR**  
**ATTENTION. ANY QUESTIONS?**

*Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)*