

## **Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes**

**Trigésima octava sesión**  
**Ginebra, 2 a 6 de noviembre de 2026**

**ESTUDIO SOBRE LAS CATEGORÍAS DE PROFESIONALES QUE GOZAN DE PROTECCIÓN CONTRA LA DIVULGACIÓN FORZOSA DE COMUNICACIONES CONFIDENCIALES ENTRE LOS CLIENTES Y SUS ASESORES DE PATENTES EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES SUJETOS A LA LEGISLACIÓN NACIONAL O REGIONAL**

*preparado por la Secretaría*

1. En su trigésima sexta sesión, celebrada en Ginebra del 14 al 18 de octubre de 2024, el Comité Permanente sobre el derecho de Patentes (SCP) decidió que la Secretaría elaborara un estudio sobre las categorías de profesionales que gozan de protección frente a la divulgación obligatoria de las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus asesores de patentes en procedimientos judiciales sujetos a la legislación nacional o regional, y que dicho estudio se presentara en la trigésima octava sesión del SCP.

2. De conformidad con esa decisión, se invitó a los Estados miembros y a las oficinas regionales de patentes, mediante la circular 9304, de 30 de enero de 2026, a presentar información a la Oficina Internacional sobre los elementos mencionados conforme a la legislación aplicable. Para la elaboración del estudio, la Secretaría se basó en la información facilitada por los Estados miembros,<sup>1</sup> así como en otros datos obtenidos a través de diversas actividades del SCP. Además, la Secretaría consultó otras fuentes de información para obtener material complementario sobre el tema.

[Sigue el Anexo]

---

<sup>1</sup> La información recibida de los Estados miembros está disponible en el sitio web del foro electrónico del SCP en: [https://www.wipo.int/es/web/scp/electronic-forum/meetings/session-38/comments\\_received](https://www.wipo.int/es/web/scp/electronic-forum/meetings/session-38/comments_received). En total, 14 Estados miembros enviaron aportaciones en respuesta a la circular C.9304.

ESTUDIO SOBRE LAS CATEGORÍAS DE PROFESIONALES QUE GOZAN DE PROTECCIÓN  
CONTRA LA DIVULGACIÓN FORZOSA DE COMUNICACIONES CONFIDENCIALES ENTRE  
LOS CLIENTES Y SUS ASESORES DE PATENTES EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES  
SUJETOS A LA LEGISLACIÓN NACIONAL O REGIONAL

## Índice

|      |                                                                                                                                                                                                                             |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.   | Introducción, ámbito de aplicación y terminología.....                                                                                                                                                                      | 3  |
| A.   | Alcance del estudio .....                                                                                                                                                                                                   | 3  |
| B.   | Terminología .....                                                                                                                                                                                                          | 4  |
| II.  | Consideraciones fundamentales relativas a la protección frente a la divulgación<br>obligatoria de las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus asesores<br>de patentes en los procedimientos judiciales ..... | 5  |
| III. | Marco jurídico internacional .....                                                                                                                                                                                          | 7  |
| IV.  | Marco regional .....                                                                                                                                                                                                        | 7  |
| V.   | Categorías de profesionales que gozan de protección frente a la divulgación<br>obligatoria de las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus asesores<br>de patentes.....                                       | 10 |
| A.   | Abogados colegiados .....                                                                                                                                                                                                   | 11 |
| B.   | Abogados de patentes, agentes de patentes u otros abogados o agentes<br>especializados en propiedad industrial .....                                                                                                        | 14 |
| C.   | Personas que gozan de protección al margen de las categorías de<br>abogados de patentes, agentes de patentes y abogados o agentes<br>especializados en propiedad industrial .....                                           | 25 |
| D.   | Asesores jurídicos internos y asesores internos de propiedad intelectual .....                                                                                                                                              | 26 |
| VI.  | Observaciones finales.....                                                                                                                                                                                                  | 30 |

## I. INTRODUCCIÓN, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TERMINOLOGÍA

1. Este estudio se centra principalmente en las categorías de asesores de patentes cuyas comunicaciones confidenciales con los clientes gozan de protección frente a la divulgación obligatoria en los procedimientos judiciales, en virtud de la legislación nacional o regional. El tema es importante porque la claridad jurídica y normativa sobre las diferentes categorías de asesores de patentes a los que se reconoce la protección frente a dicha divulgación es fundamental para ofrecer un asesoramiento de calidad a los clientes y para la administración de justicia. La divulgación obligatoria en los procedimientos judiciales puede perjudicar los intereses de los clientes (es decir, los inventores, los solicitantes de patentes y/o los titulares de patentes). Además, la confidencialidad de las comunicaciones en el contexto del asesoramiento en materia de patentes plantea cuestiones concretas que van más allá de las obligaciones generales de confidencialidad para con el cliente en el asesoramiento jurídico, ya que dichas comunicaciones a menudo revisten un carácter no solo jurídico o comercial, sino también técnico. El ciclo de vida de la protección y la observancia en materia de patentes, que consta de múltiples fases (desde la divulgación inicial de la invención, pasando por la fase de preparación de las solicitudes de patente y su tramitación, hasta la concesión, el mantenimiento, el análisis de la libertad de acción, la concesión de licencias y, eventualmente, los litigios), exige interactuar con diversos asesores, además de los abogados tradicionales. Cualquier comunicación del cliente con una categoría no protegida de la cadena de obtención, explotación comercial u observancia de las patentes puede afectar significativamente a la posición del titular de la patente en los procedimientos judiciales y tener repercusiones comerciales más amplias.

2. El estudio analiza cómo protegen las distintas jurisdicciones a los abogados colegiados, los abogados de patentes y los agentes de patentes, así como el alcance de dicha protección. Se constata una división entre las jurisdicciones que protegen únicamente las comunicaciones entre abogados y clientes y aquellas que extienden una protección equivalente a los profesionales de patentes que no son abogados. En consecuencia, unas comunicaciones idénticas pueden recibir un trato diferente en distintos países, en función de la situación profesional del asesor. El estudio también analiza si la protección se extiende a otras categorías de profesionales del ámbito de las patentes, además de los agentes de patentes y los abogados de patentes en sentido estricto, es decir, a otras personas que prestan servicios relacionados con las patentes. El estudio analiza además las condiciones de protección dentro de cada categoría, que varían según la jurisdicción, entre ellas la inscripción o la cualificación, el requisito de actuar a título profesional y la prestación de asesoramiento dentro del ámbito de actuación protegido.

3. El estudio compara distintos mecanismos de protección: las disposiciones legislativas que equiparan las comunicaciones de los abogados de patentes con la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado en los países del *common law*, y las obligaciones de secreto profesional acompañadas del derecho a negarse a testificar o a presentar documentos en los países de tradición jurídica romanista. El estudio analiza asimismo el tratamiento que se da a las comunicaciones con profesionales de patentes de otros países cuya condición está reconocida en una jurisdicción, pero no en aquella en la que se solicita la divulgación en el marco de un procedimiento judicial.

### ALCANCE DEL ESTUDIO

4. En lo que respecta al ámbito de aplicación del estudio, se entiende por “procedimientos judiciales” aquellos que tienen lugar fuera de las oficinas de propiedad intelectual: ante juzgados, tribunales u otros órganos judiciales. Las normas generales sobre confidencialidad y secreto comercial quedan fuera del ámbito de este estudio, pero dicha protección suele complementar la protección de la que gozan los asesores de patentes reconocidos por ley. La protección general de los secretos comerciales puede resultar especialmente útil para las categorías de asesores de patentes que no gozan de protección frente a la divulgación. Aunque estas normas pueden ofrecer una protección adicional a las comunicaciones entre los

clientes y sus asesores de patentes, su aplicación se basa generalmente en la naturaleza de las comunicaciones o en acuerdos contractuales, más que en la condición profesional del asesor o en la relación entre el cliente y el asesor.<sup>2</sup>

5. El documento SCP/29/5 ofrecía una amplia recopilación de leyes, prácticas e información relativas a la confidencialidad de las comunicaciones entre los clientes y sus asesores de patentes en general.<sup>3</sup> En concreto, se abordó cómo y en qué medida se garantiza la confidencialidad de las comunicaciones entre los clientes y los asesores de patentes en los distintos ordenamientos jurídicos. Asimismo, examinó los aspectos transfronterizos de la confidencialidad, incluidas las posibles soluciones para superar las dificultades que surgen en ese contexto. El estudio se basa, cuando procede, en la información y el análisis que figuran en el documento SCP/29/5 y en otros materiales pertinentes del SCP.

6. No obstante, el estudio se centra específicamente en las categorías de profesionales cuyas comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus asesores de patentes están protegidas frente a la divulgación obligatoria en los procedimientos judiciales en virtud de la legislación nacional y regional, así como en las condiciones en las que se aplica dicha protección.

## TERMINOLOGÍA

7. A efectos de este estudio, el término “asesor de patentes” se utiliza en sentido general para referirse a una persona que ejerce como representante profesional en asuntos relacionados con las patentes. En muchos países, a esta figura profesional se le denomina “abogado de patentes” o “agente de patentes”. A menudo, la persona debe superar un examen de cualificación y estar inscrita en un organismo nacional o ser miembro de un colegio profesional. El alcance exacto de las actividades profesionales y las cualificaciones de los asesores de patentes se define en la legislación nacional o regional aplicable. Es importante señalar que un asesor de patentes puede ser un abogado colegiado o, si la legislación aplicable lo permite, una persona que no sea abogado.

8. El término “prerrogativa”, en lo que se refiere a la relación entre los abogados colegiados y sus clientes (la denominada “prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado” o “prerrogativa en materia de asesoramiento jurídico”), está ampliamente consolidado en los países del *common law*. Un diccionario jurídico define el término “prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado” de la siguiente manera:

“El derecho del cliente a negarse a revelar y a impedir que cualquier otra persona revele las comunicaciones confidenciales entre el cliente y el abogado —también denominado ‘prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado’ o ‘prerrogativa del cliente’—”.<sup>4</sup>

De la definición anterior se desprende que la prerrogativa corresponde al cliente, no al abogado, y, por lo tanto, solo el cliente tiene la facultad de renunciar a ella. Es un concepto que se utiliza principalmente en los países del *common law*.

9. El término “obligación de secreto profesional” se utiliza en el sentido que se le da habitualmente en los países de tradición jurídica romanista y se refiere, en general, a la

---

<sup>2</sup> Véase la aportación recibida de España en respuesta a la circular C.9304, en la que se explica que otros tipos de protección, como, por ejemplo, la normativa que regula los secretos comerciales, también pueden complementar las obligaciones de secreto profesional aplicables a los abogados de patentes o a los agentes de patentes, en particular en el caso de las empresas y otros profesionales con los que puedan interactuar los solicitantes de patentes.

<sup>3</sup> Véase el documento SCP/29/5, Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes: compilación de leyes, prácticas y otras informaciones.

<sup>4</sup> *Black's Law Dictionary* (12.<sup>a</sup> ed., 2024).

obligación legal que se impone a los asesores de patentes de no revelar las comunicaciones mantenidas con sus clientes en el ejercicio de su actividad profesional.

10. En el estudio, el término “abogado colegiado” se utiliza para referirse a una persona que ha obtenido las cualificaciones profesionales exigidas por la legislación aplicable y que está admitida, colegiada o autorizada de cualquier otra forma para ejercer como tal ante los tribunales de la jurisdicción correspondiente, independientemente del título profesional que se utilice en la legislación nacional (como “*lawyer*”, “*attorney-at-law*”, “*advocate*”, “*avocat*” o “*abogado*”).

11. En el estudio, los términos “asesor jurídico interno” y “asesor de patentes interno” se utilizan para referirse a los asesores jurídicos o de patentes que trabajan en una empresa, en lugar de ejercer de forma independiente como asesores jurídicos o de patentes externos.

12. El término “protección frente a la divulgación obligatoria de las comunicaciones confidenciales” se utiliza para describir la situación jurídica en virtud de la cual las autoridades no pueden exigir la divulgación de una comunicación confidencial, independientemente de si este resultado se deriva de la aplicación de la prerrogativa o de las obligaciones de secreto profesional.

## **II. CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN FRENTE A LA DIVULGACIÓN OBLIGATORIA DE LAS COMUNICACIONES CONFIDENCIALES ENTRE LOS CLIENTES Y SUS ASESORES DE PATENTES EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES**

13. En general, cuando un cliente solicita el asesoramiento de un abogado colegiado, las comunicaciones entre el abogado y sus clientes son confidenciales. El objetivo de establecer y mantener dicha confidencialidad es fomentar una comunicación plena y sincera entre los clientes y sus asesores. Los clientes deben poder revelar toda la información pertinente, incluidos aquellos aspectos que puedan considerarse perjudiciales para su posición, y los asesores deben poder ofrecer asesoramiento sin temor a que dicha información se divulgue posteriormente. De este modo, la confidencialidad contribuye a la calidad del asesoramiento jurídico y a la correcta administración de justicia.<sup>5</sup>

14. Sin embargo, existe otro aspecto importante relacionado con el interés público, que es la necesidad de que toda la información pertinente esté disponible en los procedimientos judiciales. Por consiguiente, surge una necesidad inherente de equilibrar estos intereses contrapuestos.

15. Por ello, se han establecido mecanismos a nivel nacional para garantizar la protección de las comunicaciones confidenciales con determinadas categorías de profesionales sin poner en peligro el ejercicio de la justicia.

16. En el *common law*, el mecanismo de protección de las comunicaciones confidenciales se inscribe en un marco probatorio específico. Durante un litigio, normalmente se exige a las partes que identifiquen y revelen al tribunal, así como entre sí, toda la información de que dispongan y que guarde relación con los asuntos objeto de litigio. El proceso de presentación de dichos documentos se denomina revelación de pruebas (*discovery*). Cuando un litigio implica la revelación de pruebas previa al juicio (o divulgación), se ha desarrollado el concepto de “prerrogativa”, que otorga al cliente el derecho a impedir que determinadas comunicaciones confidenciales o documentos sean objeto de una divulgación obligatoria. En otras palabras, la

---

<sup>5</sup> “The Attorney-Client Privilege”, Thomas C. Dawson Jr., John T. Tucker III y Kevin J. Whyte, *University of Richmond Law Review*, 1985, volumen 19, número 3, artículo 9.

prerrogativa actúa como un escudo frente a la revelación de información en un litigio.<sup>6</sup> En los países del *common law*, las comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado están protegidas frente a su divulgación en virtud de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado. En los países del *common law*, la prerrogativa pertenece al cliente y lo beneficia.

17. En los países de tradición jurídica romanista, ningún procedimiento de revelación de pruebas o de divulgación obliga a las partes a revelar toda la información pertinente de que dispongan durante el procedimiento judicial. Por lo tanto, los conceptos interrelacionados de la revelación de pruebas y de la prerrogativa concedida a los clientes como excepción a ella no son habituales en estos países. La protección de las comunicaciones confidenciales queda garantizada mediante la obligación de secreto profesional, según la cual determinados profesionales, entre ellos los abogados, están obligados a mantener en secreto la información que hayan recibido en el ejercicio de su actividad profesional. Es un hecho ampliamente reconocido que los abogados solo pueden desempeñar adecuadamente su función si existe una relación de confianza entre el abogado y el cliente. Por lo tanto, la relación entre los abogados y sus clientes está protegida por el secreto profesional. A fin de cumplir con dicha obligación legal, los abogados tienen derecho a negarse a colaborar en los procedimientos judiciales en la medida en que ello suponga un incumplimiento de su obligación de secreto profesional.<sup>7</sup> El incumplimiento del secreto profesional constituye, por lo general, un delito y también puede dar lugar a responsabilidad civil.

18. Aunque se basan en tradiciones jurídicas diferentes, la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado y el secreto profesional persiguen objetivos similares. Ambos tienen por objeto garantizar la confidencialidad de las comunicaciones entre los clientes y sus asesores jurídicos, fomentando así la divulgación plena y sincera de la información pertinente. Esta confidencialidad permite a los asesores jurídicos prestar una asistencia jurídica eficaz. Al analizar dicha protección en las distintas categorías de asesores, conviene tener presente este objetivo subyacente.

19. Los clientes deben poder compartir todos los datos pertinentes con sus asesores de patentes, incluida la información sensible y los detalles que puedan resultar perjudiciales, sin temor a que las comunicaciones confidenciales realizadas con el fin de obtener asesoramiento profesional puedan ser objeto de divulgación. Cuando los asesores de patentes prestan asesoramiento técnico y jurídico, esa comunicación plena y sincera les permite ofrecer evaluaciones fundamentadas sobre la validez o la infracción. Si los clientes no pueden confiar en la confidencialidad de sus comunicaciones con los asesores de patentes, el asesoramiento eficaz, la representación y el cumplimiento de la legislación sobre patentes pueden verse comprometidos. La protección de las comunicaciones confidenciales entre los asesores de patentes y sus clientes beneficia no solo a la relación profesional, sino también al sistema general de propiedad intelectual y al público en general, ya que la comunicación abierta entre un cliente y su representante, junto con las obligaciones y responsabilidades profesionales del asesor, garantiza el cumplimiento de la legislación aplicable.

20. En los casos en que se garantice la protección de las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus asesores de patentes, las condiciones asociadas al reconocimiento de la categoría profesional —como los requisitos de inscripción o de capacidad profesional— servirán de instrumentos de calibración normativa para lograr un equilibrio entre la protección y el interés público en la divulgación.

---

<sup>6</sup> Véase el apartado 32 del documento SCP/29/5, Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes: compilación de leyes, prácticas y otras informaciones, en el que se explica en qué consisten, en general, los procedimientos de revelación de pruebas en los países del *common law*.

<sup>7</sup> Véanse los apartados 33 a 35 del documento SCP/29/5, Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes: compilación de leyes, prácticas y otras informaciones, en el que se explica el marco general aplicable en los países de tradición jurídica romanista.

21. En el contexto transfronterizo, garantizar que la protección de las comunicaciones confidenciales con asesores de patentes, prevista en una jurisdicción, sea reconocida en otra jurisdicción reduce el riesgo de que una comunicación confidencial protegida en un país sea objeto de divulgación obligatoria en otro. Una mayor previsibilidad en cuanto al tratamiento de este tipo de comunicaciones entre distintas jurisdicciones contribuye a la seguridad jurídica y al objetivo de fomentar una comunicación plena y sincera entre los clientes y sus representantes.

### III. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

22. La cuestión de la confidencialidad de las comunicaciones entre los clientes y sus asesores de patentes no está regulada expresamente en ningún tratado internacional sobre propiedad intelectual. Tal como se señala en el documento SCP/29/5, algunas disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Acuerdo sobre los ADPIC, así como, en menor medida, del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), podrían ser, no obstante, pertinentes para esta cuestión. Dado que el marco jurídico internacional ya se examinó en detalle en el documento SCP/29/5, el estudio no reproduce dicho análisis.<sup>8</sup>

23. Sin embargo, estos instrumentos internacionales no regulan las categorías de asesores de patentes cuyas comunicaciones con los clientes están protegidas frente a la divulgación obligatoria en los procedimientos judiciales. La determinación de las categorías de profesionales cuyas comunicaciones confidenciales gozan de dicha protección, las condiciones en las que se aplica dicha protección y sus efectos en los procedimientos judiciales siguen estando reguladas principalmente por la legislación nacional y, en su caso, por los marcos jurídicos regionales.

### IV. MARCO REGIONAL

24. En Europa, la Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea<sup>9</sup> y el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (UPCA) son instrumentos pertinentes en lo que respecta a la protección de las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus asesores profesionales.

#### **Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea**

25. En el marco de la Unión Europea, la Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea protege los derechos fundamentales de que gozan las personas en la Unión Europea (UE).

26. El artículo 7 de la Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea se refiere al respeto de la vida privada y familiar.

En él se establece que:

*Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones.*

27. Aunque no se ha pronunciado sobre la divulgación obligatoria de las comunicaciones confidenciales entre clientes y asesores de patentes en los procedimientos judiciales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sostenido que el artículo 7 de la Carta

---

<sup>8</sup> Véanse los apartados 52 a 73 del documento SCP/29/5, Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes: compilación de leyes, prácticas y otras informaciones.

<sup>9</sup> Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea (2016/C 202/02).

garantiza el secreto de la consulta jurídica, tanto en lo que respecta a su contenido como a su existencia, además de la protección que se otorga a la actividad de la defensa jurídica.<sup>10</sup>

### **Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (UPCA)**

28. A nivel regional, el Tribunal Unificado de Patentes (TUP) es un tribunal común a los Estados miembros contratantes. Tiene competencia exclusiva en materia de patentes europeas y solicitudes de patente europea dentro del ámbito de competencia del Tribunal, de patentes europeas con efecto unitario, así como de certificados complementarios de protección (CCP).

29. El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (UPCA) establece el marco institucional del Tribunal, en particular su competencia, organización, composición, derecho aplicable y principios procesales. Asimismo, regula quién puede representar a las partes ante el Tribunal y contiene disposiciones relativas a los derechos e inmunidades de dichos representantes, incluida la protección de las comunicaciones confidenciales.

30. El Reglamento de Procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes es un conjunto exhaustivo de normas procesales adoptadas en virtud del UPCA. Regulan el desarrollo de los procedimientos ante el TUP.

31. El UPCA y el Reglamento de Procedimiento establecen y protegen la prerrogativa del secreto profesional en todos los procedimientos ante el Tribunal Unificado de Patentes.

32. El artículo 48 del UPCA se refiere a la representación ante el Tribunal Unificado de Patentes (TUP) y a la protección conexa de las comunicaciones profesionales.

33. En concreto, el artículo 48 del UPCA establece lo siguiente:

*“1. Las partes estarán representadas por letrados autorizados a ejercer ante los tribunales de un Estado miembro contratante.*

*2. Alternativamente, las partes podrán estar representadas por abogados especializados en patentes europeas que estén habilitados para actuar en calidad de agentes autorizados ante la Oficina Europea de Patentes de conformidad con el artículo 134 del CPE y que posean las cualificaciones adecuadas, como un certificado de litigios sobre la patente europea.*

[...]

*5. Los representantes de las partes disfrutarán de los derechos e inmunidades necesarios para el ejercicio independiente de sus funciones, incluido el derecho a no revelar en los procedimientos ante el Tribunal el contenido de las comunicaciones entre un representante y la parte o cualquier otra persona, ateniéndose a las condiciones que establezca el Reglamento de Procedimiento, a menos que la parte afectada renuncie expresamente a este derecho”.*

[...]

34. La regla 287 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes establece las normas detalladas relativas a la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado ante dicho tribunal. Protege las comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado, o entre un cliente y un abogado de patentes, impidiendo que se revelen en los

---

<sup>10</sup> Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-694/20, *Orde van Vlaamse Balies y otros v. Vlaamse Regering*, de 8 de diciembre de 2022.

procedimientos ante el Tribunal o en los procedimientos de arbitraje o mediación ante el Centro.

35. La regla 287 establece lo siguiente:

*“1. Cuando un cliente solicite asesoramiento a un abogado o a un abogado de patentes al que haya recurrido a título profesional, ya sea en relación con un procedimiento ante el Tribunal o en cualquier otro contexto, cualquier comunicación confidencial (ya sea escrita u oral) entre ambos relativa a la solicitud o la prestación de dicho asesoramiento estará amparada por la prerrogativa de no divulgación, mientras siga siendo confidencial, en cualquier procedimiento ante el Tribunal o en los procedimientos de arbitraje o mediación ante el Centro.*

*2. Esta prerrogativa se aplica también a las comunicaciones entre un cliente y un abogado o un abogado de patentes empleado por el cliente al que se haya encargado actuar a título profesional, ya sea en relación con un procedimiento ante el Tribunal o en cualquier otro contexto.*

*3. Esta prerrogativa se extiende al producto del trabajo del abogado o del abogado de patentes (incluidas las comunicaciones entre abogados y/o abogados de patentes que trabajen en el mismo bufete o entidad, o entre abogados y/o abogados de patentes empleados por el mismo cliente) y a cualquier registro de una comunicación amparada por la prerrogativa.*

*4. Esta prerrogativa impide que se interrogue o se tome declaración al abogado o al abogado de patentes y a su cliente sobre el contenido o la naturaleza de sus comunicaciones.*

*5. El cliente puede renunciar expresamente a esta prerrogativa.*

*6. A efectos de las reglas 287 y 288:*

*a) la expresión “abogado” designará a la persona definida en la regla 286.1, así como cualquier otra persona que esté habilitada para ejercer como abogado y prestar asesoramiento jurídico con arreglo a la legislación del Estado en el que ejerza, y a la que se haya encargado profesionalmente prestar dicho asesoramiento.*

*b) la expresión “abogado de patentes” incluirá a toda persona que, con arreglo a la legislación del Estado en el que ejerza, esté habilitada para prestar asesoramiento en materia de protección de cualquier invención o en relación con la tramitación o el litigio de cualquier patente o solicitud de patente, y a la que se recurra profesionalmente para que preste dicho asesoramiento.*

*7. La expresión “abogado de patentes” incluirá asimismo a los representantes profesionales ante la Oficina Europea de Patentes, de conformidad con el artículo 134.1) del Convenio sobre la Patente Europea (CPE)”.*

36. El texto de esta disposición establece el principio de que cualquier comunicación confidencial (ya sea escrita u oral) entre un cliente y un abogado o un abogado de patentes relativa a la solicitud o la prestación de asesoramiento, ya sea en el marco de los procedimientos ante el TUP o en cualquier otro contexto, está amparada por la prerrogativa de no divulgación ante el TUP o el Centro de Mediación y Arbitraje en materia de Patentes. Para que se aplique la prerrogativa de no divulgación, deben cumplirse dos condiciones: la comunicación debe seguir siendo confidencial y el cliente debe haber recurrido a dichos asesores a título profesional. Las disposiciones extienden la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado a las comunicaciones entre un cliente y un abogado o un abogado de patentes empleado por el cliente (asesores internos) al que se haya

encargado actuar a título profesional. Dado que el cliente puede renunciar expresamente a dicha prerrogativa, esta le corresponde esencialmente a él en el marco del TUP.

37. La regla 287.6.a) define además el término “abogado” en sentido amplio, de modo que incluye, además de los abogados a los que se refiere la regla 286.1, a cualquier otra persona que esté habilitada para ejercer como abogado y prestar asesoramiento jurídico con arreglo a la legislación del Estado en el que ejerza, y a la que se haya encargado profesionalmente prestar dicho asesoramiento. Por consiguiente, la disposición no limita la protección a las comunicaciones con abogados que ejerzan en un Estado miembro contratante del Tribunal Unificado de Patentes. La comunicación con un abogado que ejerza en otra jurisdicción podrá estar protegida siempre que dicho abogado cumpla los requisitos profesionales establecidos en la regla 287.6.a) con arreglo a la legislación del Estado en el que ejerza y que la comunicación se produzca en el marco de la función de asesoramiento profesional que se le haya encomendado. A efectos de la prerrogativa, la regla 287.6.b) establece que la definición de “abogado de patentes” incluirá a toda persona que esté reconocida como apta para prestar asesoramiento, con arreglo a la legislación del Estado en el que ejerza, en relación con la protección de cualquier invención o con la tramitación o el litigio de cualquier patente o solicitud de patente, y a la que se recurra profesionalmente para que preste dicho asesoramiento. Esta disposición también adopta una definición amplia de “abogado de patentes” a efectos de la prerrogativa.

38. Además, la regla 287.7 establece que el término “abogado de patentes” incluirá también a los representantes profesionales ante la Oficina Europea de Patentes, de conformidad con el artículo 134.1) del Convenio sobre la Patente Europea (CPE).

39. La regla 288 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes establece una prerrogativa similar cuando una parte (o su abogado o abogado de patentes) se comunica de forma confidencial con un tercero con el fin de obtener información o pruebas de cualquier naturaleza destinadas a un procedimiento o para su uso en el mismo, incluidos los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes.

40. La regla 288 establece lo siguiente:

*“Cuando un cliente, o un abogado o abogado de patentes, según se especifica en la regla 287.1, .2, .6 y .7, al que un cliente haya recurrido a título profesional, se comunique de forma confidencial con un tercero con el fin de obtener información o pruebas de cualquier naturaleza destinadas a cualquier procedimiento o para su uso en el mismo, incluidos los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes, dichas comunicaciones estarán amparadas por la prerrogativa de no divulgación de la misma manera y en la misma medida que se establece en la regla 287”.*

41. El UPCA armoniza la protección de las comunicaciones entre los clientes y sus asesores de patentes en los procedimientos ante el TUP. No obstante, este marco coexiste con los regímenes nacionales de protección de los Estados miembros de la UE, que pueden establecer normas y ámbitos de protección distintos.

## **CATEGORÍAS DE PROFESIONALES QUE GOZAN DE PROTECCIÓN FRENTE A LA DIVULGACIÓN OBLIGATORIA DE LAS COMUNICACIONES CONFIDENCIALES ENTRE LOS CLIENTES Y SUS ASESORES DE PATENTES**

42. La naturaleza técnica y jurídica del sistema de patentes implica que, a menudo, el asesoramiento jurídico en materia de patentes puede ser prestado por diferentes categorías de profesionales. En función de la legislación aplicable, determinadas categorías de profesionales pueden gozar de protección en sus comunicaciones en una jurisdicción, pero no en otra. Las categorías de profesionales cuyas comunicaciones con los clientes pueden beneficiarse de la protección frente a la divulgación obligatoria varían según las jurisdicciones. Estas diferencias

reflejan el marco jurídico y la tradición de los países en cuestión, o la forma en que se regulan las profesiones pertinentes.

43. Según la legislación nacional de algunos países, la protección se aplica únicamente a las comunicaciones entre un cliente y un abogado colegiado, por lo que las comunicaciones confidenciales entre un cliente y un asesor de patentes que no sea abogado no gozan de dicha protección. En otros países, la protección también se aplica a las comunicaciones confidenciales entre los clientes y los asesores de patentes que no sean abogados colegiados.

44. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es el reconocimiento transfronterizo de la protección que se otorga a las comunicaciones confidenciales entre los clientes y los asesores de patentes. Las legislaciones nacionales difieren en cuanto a si, y en qué condiciones, la protección que la legislación de un país otorga a las comunicaciones mantenidas con un asesor de patentes se reconoce en los procedimientos judiciales de otro país. Por consiguiente, incluso cuando una comunicación goce de protección en una jurisdicción, no es seguro que se le reconozca una protección equivalente en otra jurisdicción. Esto genera incertidumbre jurídica para los titulares de derechos de propiedad intelectual, sobre todo en un contexto en el que la tramitación de patentes y los litigios en materia de patentes implican a profesionales y procedimientos en múltiples jurisdicciones.

45. Estas cuestiones —las diferencias en la protección frente a la divulgación obligatoria de las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus asesores de patentes en virtud de las legislaciones nacionales, y el tratamiento de dicha protección en situaciones transfronterizas— han sido desde hace tiempo objeto de debate en el seno del SCP y entre las organizaciones internacionales no gubernamentales.<sup>11</sup>

46. En documentos anteriores del SCP se ha utilizado el término “asesor de patentes” como término general para referirse a los profesionales que prestan asesoramiento en materia de patentes. En este apartado se analizan más detalladamente las distintas categorías de profesionales cuyas comunicaciones con los clientes pueden gozar de protección frente a la divulgación obligatoria en virtud de la legislación nacional y regional.

#### ABOGADOS COLEGIADOS

47. Los abogados colegiados (o con otras denominaciones, como “*attorney-at-law*”, “*advocate*”, “*solicitor*” o “*barrister*”) constituyen una de las categorías de profesionales cuyas actividades pueden incluir la prestación de asesoramiento jurídico en materia de patentes. Un abogado colegiado puede especializarse en materia de patentes y asesorar sobre la patentabilidad, las estrategias de observancia —incluidas las cuestiones de validez o infracción—, los aspectos relacionados con la titularidad, las licencias o los litigios. Los abogados colegiados suelen estar autorizados para representar a sus clientes en asuntos relacionados con las patentes ante los tribunales.

48. La base jurídica para la protección de las comunicaciones confidenciales entre clientes y abogados colegiados varía según las jurisdicciones. En los países del *common law*, las normas

---

<sup>11</sup> Véase la información facilitada sobre la labor realizada por las organizaciones internacionales no gubernamentales, disponible aquí: [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-07\\_work\\_undertaken\\_international\\_ngos.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-07_work_undertaken_international_ngos.pdf), donde se recoge la cronología de los debates y se incluye una propuesta conjunta de la AIPLA, la AIPPI y la FICPI para el establecimiento de una norma mínima de protección frente a la divulgación obligatoria de asesoramiento confidencial en materia de propiedad intelectual. Las actividades del SCP sobre este tema están disponibles en: <https://www.wipo.int/es/web/patents/topics/confidentiality>. El Grupo B+ debate un borrador de acuerdo sobre los aspectos transfronterizos de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado de patentes, con el objetivo de garantizar el mismo nivel mínimo de protección en todas las jurisdicciones para las comunicaciones entre el cliente y los asesores de propiedad intelectual en relación con el asesoramiento en materia de derecho de patentes.

que regulan la prerrogativa pueden derivarse del *common law*, de disposiciones legislativas o de una combinación de ambos.<sup>12</sup> En estos países, la prerrogativa corresponde al cliente.

49. En los países de tradición jurídica romanista, la protección se basa, por lo general, en la obligación de secreto profesional, que prohíbe a los abogados colegiados revelar la información obtenida del cliente. Las obligaciones de secreto profesional pueden encontrarse en diversas fuentes jurídicas, entre ellas las disposiciones constitucionales o las leyes que regulan la profesión jurídica.<sup>13</sup> En algunos países de tradición jurídica romanista, las normas procesales contienen disposiciones destinadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de secreto profesional.<sup>14</sup> Varias leyes nacionales también prevén sanciones penales en caso de incumplimiento de las obligaciones de secreto profesional.

### 1. Condiciones para la protección

50. Los abogados colegiados que prestan asesoramiento jurídico en materia de patentes suelen gozar de protección frente a la divulgación obligatoria de sus comunicaciones en los procedimientos judiciales.

51. En algunos países, la protección de las comunicaciones frente a la divulgación obligatoria se limita exclusivamente a la condición de abogado. Aunque tanto los abogados como los profesionales de la PI que no son abogados pueden prestar servicios relacionados con las patentes, los profesionales de la PI que no son abogados no gozan de protección en estos países. Por ejemplo, en Chile, los profesionales de la propiedad intelectual no están reconocidos como una categoría de profesionales protegida específica y no están sujetos a ningún examen ni titulación profesional específicos. Sin embargo, en la práctica, según las observaciones formuladas por Chile, muchos profesionales del ámbito de la propiedad intelectual son abogados colegiados. Por consiguiente, cuando un profesional de la propiedad intelectual sea abogado, son aplicables tanto el deber de confidencialidad como el derecho a negarse a revelar la información obtenida en el ejercicio de su profesión.<sup>15</sup>

52. Las condiciones en las que se protegen las comunicaciones confidenciales entre los clientes y los abogados colegiados varían según las jurisdicciones. No obstante, se han identificado los siguientes aspectos.

53. Por regla general, los abogados colegiados deben estar admitidos e inscritos en la profesión jurídica y autorizados para ejercer como miembros de esta. Esto significa que, cuando la legislación nacional limita la protección de las comunicaciones entre abogado y cliente a aquellas personas que estén admitidas, inscritas o autorizadas de cualquier otra forma

<sup>12</sup> Véase, por ejemplo, la información facilitada por Singapur, disponible en:

[https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03\\_singapore.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_singapore.pdf), en la que se hace referencia a la Ley de Pruebas de 1983 como la principal fuente jurídica de la prerrogativa en materia de asesoramiento jurídico, o la información facilitada por Australia, disponible en: [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-australia\\_2.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-australia_2.pdf), en la que se hace referencia a la Ley de Pruebas de 1995 (Cth).

<sup>13</sup> Véanse, por ejemplo, las aportaciones recibidas del Ecuador en respuesta a la circular C.9304, en las que se hace referencia tanto al marco constitucional como a las leyes orgánicas (Código Orgánico de la Función Judicial; Código Orgánico General de Procesos; Código Orgánico Integral Penal). Véanse, por ejemplo, las aportaciones recibidas de El Salvador en respuesta a la circular C.9304, relativas al Código de Ética Judicial. Véanse también, por ejemplo, las aportaciones recibidas de Argelia, Chile, Colombia, Eslovaquia, España, Francia, Georgia y la República Checa en respuesta a la circular C.9304, así como la información facilitada por el Brasil, disponible en: [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03\\_brazil.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_brazil.pdf).

<sup>14</sup> Véanse, por ejemplo, las aportaciones recibidas del Japón en respuesta a la circular C.9304, en las que la protección se garantiza mediante la Ley de la Abogacía y el Código de Procedimiento Civil, o las de Suecia, que hacen referencia al Código de Procedimiento Judicial sueco y a la Carta del Colegio de Abogados de Suecia. Véanse también las aportaciones recibidas de Suiza relativas al Código de Procedimiento Civil suizo, al Código de Procedimiento Penal suizo y a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que protegen la confidencialidad de las comunicaciones con abogados colegiados frente a la divulgación obligatoria.

<sup>15</sup> Véase, por ejemplo, la información facilitada por Chile, disponible en: [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03\\_chile.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_chile.pdf).

para ejercer como miembros de la profesión jurídica, una persona que simplemente tenga formación jurídica o proporcione información jurídica no entra necesariamente en la categoría protegida.

54. Por regla general, los abogados colegiados deben actuar en el ejercicio de su profesión jurídica, y las comunicaciones deben realizarse con el fin de solicitar o prestar asesoramiento jurídico. Por consiguiente, la protección está vinculada al ejercicio de las funciones profesionales del abogado. Cuando un abogado actúa en una calidad distinta de la de asesor jurídico —por ejemplo, a título personal o en un ámbito estrictamente empresarial—, no se aplica dicha protección.

55. La confidencialidad permanente de la comunicación entre los clientes y los abogados colegiados constituye, por sí misma, una condición en algunas jurisdicciones.

56. La protección de las comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado colegiado puede estar sujeta a excepciones, cuyo alcance varía de un país a otro, entre ellas (sin carácter exhaustivo) los casos en los que el cliente renuncia a la prerrogativa o en los que la comunicación entre el abogado y el cliente tiene por objeto cometer un delito o un fraude.

57. En resumen, los abogados colegiados que prestan asesoramiento jurídico en materia de patentes constituyen una categoría de profesionales ampliamente reconocida, cuyas comunicaciones confidenciales con los clientes pueden gozar de protección frente a la divulgación obligatoria en virtud de numerosas legislaciones nacionales.

## *2. Abogados de otros países*

58. Dado que la confidencialidad de las comunicaciones entre los clientes y los abogados colegiados está protegida por la legislación nacional de muchos países, surge la cuestión de hasta qué punto dicha protección se aplica a los abogados de otros países.

59. La legislación nacional de algunos países extiende expresamente la prerrogativa del secreto profesional o aplica las obligaciones de secreto profesional a los abogados de otros países.

60. En algunos países, la inscripción o la autorización para ejercer en ese país constituye la base jurídica nacional para el reconocimiento de que los profesionales de otros países gozan de protección frente a la divulgación obligatoria de sus comunicaciones.

61. Por ejemplo, en Australia, la prerrogativa del secreto profesional se aplica a los abogados de otros países colegiados en Australia, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Pruebas de 1995 (Commonwealth (Cth)).<sup>16</sup> En el Japón, el deber de confidencialidad se aplica a los abogados de otros países colegiados en el país. Figuran, junto con los abogados, entre los profesionales que tienen derecho a negarse a declarar sobre cualquier hecho del que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones.<sup>17</sup> En Alemania, la obligación de confidencialidad prevista en el artículo 43a del Código Federal de la Abogacía se aplica a los abogados procedentes de países no pertenecientes a la UE que estén autorizados, en virtud de la legislación de su país de origen, a ejercer su profesión en dicho país y que hayan sido admitidos en el colegio de abogados alemán competente para ejercer su profesión en Alemania.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Véase la información facilitada por Australia, disponible en: [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-australia\\_2.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-australia_2.pdf), en referencia al artículo 117 de la Ley de Pruebas de 1995.

<sup>17</sup> Véanse, por ejemplo, las aportaciones del Japón en respuesta a la circular C.9304.

<sup>18</sup> Véase la información facilitada por Alemania, disponible en: [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03\\_germany.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_germany.pdf), en referencia al artículo 207.3) de la *Bundesrechtsanwaltsordnung* (BRAO), que aplica, entre otras cosas, la disposición sobre el deber de

62. En algunos países, la falta de inscripción en el propio país no excluye necesariamente la protección.

63. En Australia, en virtud del artículo 117 de la Ley de Pruebas de 1995 (Cth), la definición de “abogado” incluye explícitamente a un abogado colegiado en otro país o a una persona física a la que, con arreglo a la legislación de dicho país, se le permita ejercer la abogacía en él. La prerrogativa del secreto profesional se aplica a las comunicaciones entre un cliente y abogados colegiados en otro país, siempre que se cumplan los requisitos habituales para su aplicación.

64. Según la jurisprudencia del Reino Unido, la prerrogativa en materia de asesoramiento jurídico se aplica únicamente a las comunicaciones entre los clientes y sus abogados, y no a otros asesores por el mero hecho de que presten asesoramiento jurídico. En lo que respecta a los abogados de otros países, lo que hay que tener en cuenta es si la comunicación se realiza con un abogado de otro país que actúa en calidad o en el ejercicio de sus funciones de abogado, en relación con la prestación de asesoramiento jurídico. Cuando se cumpla esta condición, la comunicación gozará de la misma prerrogativa en materia de asesoramiento jurídico que las comunicaciones con abogados ingleses.<sup>19</sup>

#### ABOGADOS DE PATENTES, AGENTES DE PATENTES U OTROS ABOGADOS O AGENTES ESPECIALIZADOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

65. La práctica en materia de patentes es un ámbito especializado en el que los conocimientos jurídicos y los técnicos o científicos están estrechamente interrelacionados. En muchos países, se reconoce que los asesores de patentes desempeñan un papel importante en el funcionamiento del sistema de patentes. Por lo general, asesoran y ayudan a los inventores y solicitantes a obtener y mantener la protección por patente. También pueden representar a las partes en procedimientos de oposición, de nulidad u otros procedimientos ante las oficinas de patentes y, en determinados países, ante los tribunales. Además, pueden asesorar a los clientes sobre toda la gama de opciones disponibles en materia de protección y observancia de la propiedad intelectual. Por consiguiente, su asesoramiento suele abarcar una amplia gama de cuestiones jurídicas y técnicas.

66. Los clientes suelen necesitar comunicarse abiertamente con sus asesores de patentes; entre otras cosas, sobre los detalles técnicos y las perspectivas de patentabilidad de sus invenciones, las estrategias de patentamiento u otras estrategias procesales (por ejemplo, de oposición), o bien otras opciones tecnológicas que actualmente no se incluyen en una solicitud de patente. En estas situaciones, necesitan tener la certeza de que cualquier comunicación con los asesores de patentes se mantendrá confidencial y no se revelará a terceros, ni ante los tribunales ni se hará pública de ningún otro modo.

67. Los motivos para la protección de las comunicaciones confidenciales con los asesores de patentes son similares a los que se aplican a las comunicaciones con los abogados. Dicha protección facilita una comunicación plena y sincera entre los clientes y sus asesores, refuerza la confianza en las relaciones profesionales y contribuye a la administración eficaz de la justicia en los asuntos relacionados con las patentes.

---

confidencialidad prevista en el artículo 43a, a los profesionales a los que se refiere el artículo 206. Véase también la información facilitada por Alemania sobre la aplicación de la obligación de secreto a los abogados colegiados en un país europeo que ejercen su profesión en Alemania, tal como se regula en los artículos 6 y 27 de la *Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland* (EuRAG), en relación con el artículo 43a de la BRAO.

<sup>19</sup> Véase la información facilitada por el Reino Unido, disponible en: [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03\\_united\\_kingdom.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_united_kingdom.pdf). Véase también *PJSC Tatneft v. Bogolyubov y otros* [2020] EWHC 2437 (Comm): el Tribunal Mercantil de Inglaterra sostuvo que la prerrogativa en materia de asesoramiento jurídico prevista en el derecho inglés se extiende a las comunicaciones con abogados internos de otros países, siempre que actúen en calidad de abogados. El Tribunal consideró que la prerrogativa en materia de asesoramiento jurídico se extiende a los abogados de otros países, independientemente de las normas y reglamentos locales, siempre que actúen en calidad de abogados.

68. En muchos países, el asesoramiento profesional en materia de patentes puede ser prestado por profesionales denominados, entre otras formas, abogados de patentes, agentes de patentes o abogados o agentes especializados en propiedad industrial.

69. En varios países, deben cumplir los requisitos profesionales y normativos establecidos por la legislación nacional para poder ejercer su profesión. Estos requisitos varían según las jurisdicciones y pueden incluir exámenes de habilitación y la inscripción en la oficina nacional de propiedad intelectual o en otra autoridad competente u organismo profesional. Además, están sujetos a estrictas normas deontológicas.

70. Aunque todos ellos puedan ofrecer asesoramiento en materia de patentes, las actividades autorizadas asociadas a cada categoría de profesionales varían según la jurisdicción, y no existe un conjunto uniforme de funciones asociado a ninguna categoría o denominación en concreto. En algunos países, los abogados de patentes y los agentes de patentes constituyen categorías distintas de profesionales cuyo estatuto jurídico y cualificaciones difieren (por ejemplo, en los Estados Unidos de América, *los abogados de patentes* son abogados colegiados, admitidos en un colegio de abogados y autorizados para ejercer ante los tribunales en cualquier asunto, al tiempo que están registrados para ejercer en asuntos de patentes ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), mientras que *los agentes de patentes* también están registrados para ejercer en asuntos de patentes ante la USPTO, pero no son abogados colegiados). Un mismo título profesional no implica necesariamente que los profesionales que lo ostentan tengan el mismo estatuto jurídico, las mismas cualificaciones o la misma función en otra jurisdicción. Por ejemplo, en algunos países, los agentes de patentes pueden representar a las partes en procedimientos judiciales en determinadas condiciones, mientras que en otros su función autorizada se limita más bien a aportar conocimientos técnicos en calidad de consultores, pero no de representantes.

71. Las distintas categorías de asesores de patentes suelen constituir categorías profesionales diferenciadas, independientes de la categoría de los abogados colegiados. A falta de uniformidad tanto en la denominación como en la condición profesional, las leyes nacionales determinan las cualificaciones necesarias, los requisitos de inscripción y las funciones autorizadas de dichos profesionales, así como la protección de sus comunicaciones con los clientes.

72. Por lo general, cuando un abogado de patentes o un agente de patentes está sujeto a una obligación de secreto profesional, dicha obligación persiste incluso después de que el profesional haya dejado de ejercer, salvo que el cliente o, en su caso, su sucesor renuncie a ella.

73. La legislación nacional de varios países regula específicamente la protección de las comunicaciones confidenciales mantenidas con abogados de patentes, agentes de patentes o abogados o agentes especializados en propiedad industrial, de forma diferenciada respecto de la categoría de los abogados colegiados. No obstante, los enfoques nacionales siguen siendo diversos en cuanto a cómo se define dicha protección y en qué condiciones se protegen las comunicaciones confidenciales.

#### *1. Abogados de patentes, agentes de patentes y abogados o agentes especializados en propiedad industrial en el ámbito nacional*

##### *1.1 Leyes nacionales que establecen medidas de protección*

74. En Australia, la prerrogativa del secreto profesional se ha extendido por ley a los abogados de patentes. El artículo 200 de la Ley de Patentes de 1990 (Cth) establece que las comunicaciones de los abogados de patentes (expedientes y documentos) realizadas con el objetivo principal de que un abogado de patentes habilitado preste asesoramiento en materia

de PI a un cliente están amparadas por la prerrogativa “de la misma forma y en la misma medida que una comunicación realizada con el objetivo principal de que un profesional del derecho preste asesoramiento jurídico a un cliente”.<sup>20</sup>

75. Del mismo modo, en Singapur, las comunicaciones con un agente de patentes que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 95.1) de la Ley de Patentes están amparadas por la prerrogativa de no divulgación de la misma forma que una comunicación entre una persona y un abogado.<sup>21</sup>

76. En el Canadá, el artículo 16.1.1) de la Ley de Patentes, introducido en 2016, establece una prerrogativa que ampara las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus agentes de patentes.<sup>22</sup> Establece que “una comunicación que cumpla las siguientes condiciones está amparada por la prerrogativa de la misma manera que una comunicación sujeta a la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado o, en derecho civil, al secreto profesional de los abogados y notarios, y no se podrá exigir a nadie que revele dicha comunicación ni que preste testimonio sobre ella en ningún proceso o procedimiento civil, penal o administrativo”.

77. En Georgia, Hungría, el Japón, la República Checa y Suiza, por ejemplo, la legislación nacional reconoce a los abogados de patentes como una categoría de profesionales cuyas comunicaciones con los clientes gozan de protección. En Eslovaquia, la legislación nacional reconoce a los representantes en materia de patentes como una categoría de profesionales cuyas comunicaciones pueden gozar de protección.

78. En Sudáfrica, los abogados de patentes y los agentes de patentes son categorías profesionales distintas, pero estrechamente relacionadas. Los agentes de patentes son profesionales especializados en patentes, mientras que los abogados de patentes combinan la cualificación pertinente en materia de patentes con la cualificación de abogado. El artículo 24.9) de la Ley de Patentes de 1978 establece que las comunicaciones realizadas por un agente de patentes, o dirigidas a él, en el ejercicio de sus funciones están amparadas por la prerrogativa de no divulgación en los procedimientos judiciales de la misma manera que las comunicaciones realizadas por un abogado, o dirigidas a él, en el ejercicio de su profesión. El artículo 24.9) de la Ley de Patentes se refiere a las comunicaciones en las que interviene un abogado de patentes que actúa en calidad de agente de patentes.<sup>23</sup>

79. En los Estados Unidos de América, la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado, prevista en el *common law*, se ha extendido, en general, a los abogados de patentes estadounidenses.<sup>24</sup> Se ha reconocido la prerrogativa, en circunstancias limitadas, a los agentes de patentes que prestan asesoramiento jurídico a sus clientes dentro del ámbito de su ejercicio profesional autorizado. Se trata de sentencias de tribunales estadounidenses, tanto federales como estatales, que reconocen dicha protección. Sin embargo, el tratamiento de las comunicaciones con un agente de patentes que no sea abogado no es uniforme y depende de cómo resuelva el tribunal la invocación de la prerrogativa.<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> Véanse las aportaciones presentadas por Australia en respuesta a la circular C.9304.

<sup>21</sup> Véase el artículo 95.1) de la Ley de Patentes de Singapur de 1994 (modificada hasta el 9 de marzo de 2025), así como la información facilitada por dicho país, disponible en: [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03\\_singapore.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_singapore.pdf).

<sup>22</sup> Véase el artículo 16.1.1) de la Ley de Patentes del Canadá (R.S.C., 1985, c. P-4).

<sup>23</sup> Véase la información facilitada por Sudáfrica, disponible en: [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03\\_south\\_africa.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_south_africa.pdf).

<sup>24</sup> Véase la información facilitada por los Estados Unidos de América, disponible en [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03\\_united\\_states\\_of\\_america.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_united_states_of_america.pdf).

<sup>25</sup> Véase la información facilitada por los Estados Unidos de América, disponible en [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03\\_united\\_states\\_of\\_america.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_united_states_of_america.pdf).

80. En Francia, los abogados especializados en propiedad industrial (*conseils en propriété industrielle*) son profesionales sujetos a la obligación de secreto profesional, de conformidad con el artículo L. 422-11 del Código de la Propiedad Intelectual.

81. Del mismo modo, en España, los agentes de la propiedad industrial constituyen una categoría de profesionales cuyas comunicaciones están protegidas frente a la divulgación obligatoria.

82. En la República de Moldova, los abogados de propiedad intelectual autorizados están sujetos a un deber de confidencialidad en virtud del artículo 3 de la Decisión del Gobierno de la República de Moldova n.º 541, de 18 de julio de 2011, por la que se aprueba el Reglamento sobre los abogados de patentes.

83. En algunos países, aunque la profesión de agente de patentes está regulada, la protección está vinculada a la condición de abogado colegiado, por lo que los agentes de patentes solo pueden gozar de protección frente a la divulgación obligatoria de las comunicaciones confidenciales cuando también sean abogados y dichas comunicaciones entren dentro del ámbito de aplicación de la legislación pertinente.<sup>26</sup>

## 1.2 Condiciones para la protección

84. Existen varias leyes nacionales que regulan las condiciones para el reconocimiento de la protección de las comunicaciones confidenciales con abogados de patentes, agentes de patentes, abogados especializados en propiedad industrial o agentes de propiedad industrial.

### a. Inscripción y autorización para ejercer

85. Por regla general, para poder acogerse a la protección, las comunicaciones deben mantenerse con un abogado de patentes, un agente de patentes, un abogado especializado en propiedad industrial o un agente de propiedad industrial que esté habilitado para prestar los servicios profesionales definidos que exija la legislación aplicable. Esto incluye a los profesionales que están inscritos y autorizados para ejercer ante la oficina de PI.

86. Por ejemplo, en Australia, la prerrogativa se aplica a las comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado de patentes habilitado, es decir, inscrito en el Registro de Abogados de Patentes que lleva el administrador designado en virtud del artículo 198 de la Ley de Patentes de 1990 (Cth) (en concreto, el abogado de patentes debe cumplir los requisitos de cualificación exigidos y respetar las normas profesionales).

87. En el Canadá, el artículo 16.1.1) de la Ley de Patentes se aplica a las comunicaciones con un agente de patentes. El término “agente de patentes” se define en el artículo 2 de la Ley del Colegio de Agentes de Patentes y Agentes de Marcas (CPATA) como una persona que sea titular de una licencia de agente de patentes o de una licencia de agente de patentes en formación expedida por dicho Colegio. Los agentes de patentes autorizados pueden ejercer ante la Oficina de Patentes. El CPATA lleva un registro en el que figuran los agentes de patentes autorizados.

88. En el Japón, la obligación de secreto profesional se aplica a los abogados de patentes. Los abogados de patentes son profesionales que han superado el examen organizado por la Oficina Japonesa de Patentes, han completado la formación práctica exigida y han sido inscritos en el registro que lleva la Asociación Japonesa de Abogados de Patentes antes de ejercer como tales. En España, la obligación de secreto profesional se aplica a los agentes de la propiedad industrial, que son profesionales inscritos en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas, mientras que en Francia

---

<sup>26</sup> Véase, por ejemplo, la información facilitada por Malasia, disponible en: [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03\\_malaysia.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_malaysia.pdf).

dicha obligación se aplica a los abogados especializados en propiedad industrial, profesionales incluidos en la lista de profesionales cualificados en materia de propiedad industrial e inscritos ante la oficina de PI para poder ejercer su profesión.

89. En Suecia, solo los abogados de patentes autorizados están sujetos al deber de confidencialidad y gozan de protección frente a la divulgación obligatoria de las comunicaciones confidenciales en los procedimientos judiciales. A este respecto, la comunicación presentada por Suecia explica que las personas que prestan asesoramiento en materia de patentes sin estar autorizadas oficialmente con arreglo al sistema sueco no gozan de una protección legal equivalente. Aunque puedan estar sujetos a obligaciones contractuales de confidencialidad, dichas obligaciones no impiden por sí mismas que un tribunal ordene la divulgación de información o la prestación de testimonio.<sup>27</sup>

b. Capacidad profesional y naturaleza de la comunicación

90. Aunque la comunicación se realice con un profesional de patentes cuyas comunicaciones estén protegidas, en algunos países debe referirse a un asesoramiento que entre dentro del ámbito de las actividades de dicho profesional para las que se concede dicha protección. Además, los abogados de patentes, los agentes de patentes y los abogados o agentes especializados en propiedad industrial deben actuar a título profesional. Los párrafos siguientes ilustran estos elementos.

91. En Australia, las comunicaciones y los documentos confidenciales están amparados por la prerrogativa en virtud del artículo 200 de la Ley de Patentes de 1990 (Cth) si se han elaborado con el objetivo principal de que un abogado de patentes habilitado preste asesoramiento en materia de PI a un cliente.<sup>28</sup> Los abogados de patentes deben actuar en su calidad de tales, y no desempeñar funciones de carácter puramente comercial o técnico. Además, la prerrogativa se aplica únicamente al “asesoramiento en materia de PI”, tal como se define en el artículo 200.2C) de la Ley de Patentes (Cth).<sup>29</sup>

92. En el Canadá, la aplicación de la prerrogativa prevista en el artículo 16.1.1) de la Ley de Patentes se limita a las comunicaciones confidenciales realizadas con el fin de solicitar o prestar asesoramiento sobre cualquier asunto relacionado con la protección de una invención. Por consiguiente, la prerrogativa no se aplica cuando las comunicaciones de un agente de patentes con un cliente o el trabajo relacionado con ellas no se refieren a la protección de una invención.

93. En Singapur, la prerrogativa se aplica a las comunicaciones (en relación con cualquier asunto relativo a las patentes) realizadas con el fin de obtener información, o en respuesta a una solicitud de dicha información, que una persona solicite con el fin de dar instrucciones a su agente de patentes o a un agente de patentes registrado de otro país. Al utilizar la expresión

---

<sup>27</sup> En Suecia, los abogados de patentes no están obligados por ley a obtener una autorización para ejercer, pero pueden solicitar voluntariamente dicha autorización ante una autoridad gubernamental independiente. Los abogados de patentes que obtienen dicha autorización son abogados de patentes autorizados y están sujetos a normas profesionales, incluido el deber de confidencialidad.

<sup>28</sup> El artículo 200.2C) de la Ley de Patentes de 1990 de Australia establece que “por asesoramiento en materia de PI se entiende el asesoramiento relativo a: a) patentes; o b) marcas; o c) diseños; o d) derechos de obtentor; o e) cualquier cuestión relacionada”.

<sup>29</sup> En el asunto *Australian Mud Company Pty Ltd v. Coretell Pty Ltd* [2014] FCA 200, el Tribunal Federal de Australia declaró que las modificaciones introducidas en el artículo 200 de la Ley de Patentes se realizaron “para armonizar la redacción de la Ley de Patentes con la del artículo 118 de la Ley de Pruebas”. Añadió que “por lo tanto, la comunicación, el expediente o el documento deben tener como finalidad ‘principal’ que un abogado de patentes preste asesoramiento en materia de PI para que dichos elementos puedan acogerse a la prerrogativa”. “Esto garantizará que el criterio para determinar la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado sea coherente con el criterio para determinar la prerrogativa del secreto profesional relativa al ‘asesoramiento’ en la relación cliente-abogado”. Además, el tribunal señaló que “la modificación también incluye una definición de ‘asesoramiento en materia de PI’”. Esto limita el alcance de la prerrogativa únicamente a aquellos ámbitos en los que los abogados de patentes cuentan con cualificaciones y conocimientos especializados.

“información que una persona busca con el fin de dar instrucciones a su agente de patentes”, la disposición parece proteger también las comunicaciones realizadas con el fin de obtener la información necesaria para dar instrucciones al agente de patentes.

94. En los países en los que el deber de confidencialidad está vinculado a la condición de profesional, queda protegida la información obtenida o comunicada en el ejercicio de las funciones profesionales que se le han encomendado a dicho profesional. Por ejemplo, en Francia, la obligación de secreto profesional se extiende a toda la información, en todos los ámbitos y en relación con todos los servicios encomendados al abogado especializado en propiedad industrial. El artículo 176 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de España, utiliza una redacción similar que amplía la obligación de secreto profesional a los asuntos en los que interviene el agente de propiedad industrial e identifica determinados asuntos amparados por dicha obligación.<sup>30</sup>

95. En algunos países, la prerrogativa solo se aplica si la comunicación es confidencial o está destinada a serlo. Esto significa que la protección no abarca todas las comunicaciones entre el asesor y el cliente, sino solo aquellas que se compartieron con carácter confidencial, con el propósito específico de compartir información que debía mantenerse en secreto.

### 1.3 Fundamento de la protección

96. Las legislaciones nacionales recurren a distintos mecanismos jurídicos para la protección de las comunicaciones confidenciales de los abogados de patentes y agentes de patentes.

97. En los países de tradición jurídica romanista, la protección suele derivarse de diferentes fuentes jurídicas.<sup>31</sup> La protección suele basarse en la obligación de secreto profesional. Muchos países han adoptado disposiciones legislativas en virtud de las cuales los abogados de patentes, los agentes de patentes, los abogados especializados en propiedad industrial o los agentes de propiedad industrial tienen la obligación de no revelar ninguna comunicación mantenida con sus clientes en el ejercicio de su profesión. En algunos países, esta protección va acompañada, además, del derecho a negarse a declarar ante un tribunal sobre cualquier asunto sujeto a la obligación de secreto profesional, así como a presentar documentos que contengan información amparada por dicha obligación de secreto profesional.

98. Además, en algunos países esta protección se ve reforzada por normas que prevén sanciones en caso de incumplimiento del deber de confidencialidad por parte de los abogados de patentes, los agentes de patentes, los abogados especializados en propiedad industrial o los agentes de propiedad industrial.

99. Por consiguiente, en los países de tradición jurídica romanista no existe un enfoque uniforme en cuanto a cómo se regula en la legislación la protección frente a la divulgación obligatoria de las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus abogados de patentes o agentes de patentes. La base jurídica, el alcance y los mecanismos a través de los cuales se concede dicha protección varían en función del marco jurídico y el enfoque legislativo de cada país.

100. En Francia, el artículo L. 422-11 del Código de la Propiedad Intelectual especifica el alcance de la obligación de secreto a la que están sujetos los abogados especializados en propiedad industrial. Esta disposición establece un deber de secreto profesional para los

---

<sup>30</sup> Véanse las aportaciones recibidas de España en respuesta a la circular C.9304. La legislación española establece una lista orientativa de las comunicaciones o documentos sujetos a confidencialidad, entre los que se incluyen: 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.

<sup>31</sup> Véanse, por ejemplo, las aportaciones recibidas de España en respuesta a la circular C.9304.

abogados especializados en propiedad industrial, cuyo alcance es similar al aplicable a los abogados.<sup>32</sup> Así lo confirmó el Tribunal de Apelación de París, que consideró que una carta enviada de forma confidencial por el abogado especializado en propiedad industrial a los abogados de la parte contraria está amparada por el secreto profesional y no puede presentarse en un procedimiento judicial.<sup>33</sup>

101. En la legislación nacional de otros países, las disposiciones relativas a la obligación de secreto y al derecho a negarse a declarar o a presentar documentos figuran conjuntamente en la Ley de Patentes o en la Ley de Abogados de Patentes.

102. En España, los agentes de la propiedad industrial están obligados a mantener la confidencialidad respecto a los asuntos en los que intervienen y tienen derecho a negarse a revelar las comunicaciones intercambiadas con clientes o terceros en relación con los procedimientos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, de conformidad con el artículo 176.5 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. El artículo 371 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece el procedimiento aplicable en los procesos civiles cuando un testigo invoca, en virtud de su condición o profesión, el deber de secreto respecto a los hechos sobre los que se le interroga. El testigo debe exponer los motivos por los que se niega a declarar, y el tribunal decide si está exento de responder.<sup>34</sup>

103. La Ley de Abogados de Patentes de Hungría establece una obligación de secreto e impone a toda persona que ejerza la actividad de abogado de patentes la obligación de negarse a prestar testimonio o a facilitar datos sobre los secretos del abogado de patentes en cualquier procedimiento administrativo o judicial.<sup>35</sup>

104. Otro ejemplo es Bélgica, donde los abogados de patentes están sujetos a la obligación de secreto profesional y se han introducido disposiciones en el Código de derecho Económico belga que otorgan a cualquier persona el derecho a negarse a hacer pública determinada comunicación entre el abogado de patentes y su cliente, en el marco de procedimientos

---

<sup>32</sup> Véanse las aportaciones recibidas de Francia en respuesta a la circular C.9304.

<sup>33</sup> Véase la sentencia del Tribunal de Apelación de París, de 24 de noviembre de 2015, n.º 14/16359. Recordando el carácter absoluto del deber de secreto profesional, similar al aplicable a los abogados, de conformidad con el artículo L. 422-11 del Código de la Propiedad Intelectual, el tribunal consideró que la correspondencia enviada por un abogado especializado en propiedad industrial a un abogado estaba amparada por el secreto profesional cuando se hubiera transmitido con carácter confidencial y se hiciera referencia expresa al artículo L. 422-11 del Código de la Propiedad Intelectual. El Tribunal rechazó el argumento de que el abogado destinatario podía divulgar libremente la correspondencia por no estar sujeto a la obligación de secreto aplicable a los abogados especializados en propiedad industrial. Consideró que tal interpretación socavaría la eficacia de dicha obligación, cuyo objetivo es proteger los intereses del cliente en cuestión (traducción no oficial).

<sup>34</sup> Véanse las aportaciones de España en respuesta a la circular C.9304. El artículo 371 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, establece que: "1. Cuando, por su estado o profesión, el testigo tenga el deber de guardar secreto respecto de hechos por los que se le interroga, lo manifestará razonadamente y el tribunal, considerando el fundamento de la negativa a declarar, resolverá, mediante providencia, lo que proceda en derecho. Si el testigo quedare liberado de responder, se hará constar así en el acta. 2. Si se alegare por el testigo que los hechos por los que se le pregunta pertenecen a materia legalmente declarada o clasificada como de carácter reservado o secreto, el tribunal, en los casos en que lo considere necesario para la satisfacción de los intereses de la administración de justicia, pedirá de oficio, mediante providencia, al órgano competente el documento oficial que acredite dicho carácter.

El tribunal, comprobado el fundamento de la alegación del carácter reservado o secreto, mandará unir el documento a los autos, dejando constancia de las preguntas afectadas por el secreto oficial".

<sup>35</sup> El artículo 15 de la Ley n.º XXXII de 1995 sobre los abogados de patentes (texto refundido de 1 de enero de 2018) establece lo siguiente: 2) La persona que ejerza la actividad de abogado de patentes estará obligada a guardar los secretos del abogado de patentes, salvo que la presente Ley disponga lo contrario. Esta obligación de secreto se extenderá a los documentos y demás soportes de datos del abogado de patentes que contengan secretos del abogado de patentes y 3) la persona que ejerza la actividad de abogado de patentes se negará a prestar testimonio o a facilitar datos sobre los secretos del abogado de patentes en cualquier procedimiento administrativo o judicial, salvo que el titular del secreto la haya eximido de la obligación de secreto.

judiciales o administrativos, y prohíben a cualquier persona hacer pública dicha comunicación sin el consentimiento del cliente del abogado de patentes.<sup>36</sup>

105. En otros países, entre ellos Eslovaquia, Georgia, la República Checa y la República de Moldova, las leyes sobre abogados de patentes o agentes de patentes establecen obligaciones de secreto profesional en virtud de las cuales los abogados de patentes o agentes de patentes deben mantener la confidencialidad de la información y los datos obtenidos en el marco de la prestación de servicios de abogado de patentes.<sup>37</sup>

106. En algunos países, las obligaciones de secreto profesional de los abogados de patentes y agentes de patentes se complementan con disposiciones recogidas en el derecho procesal civil y/o penal.<sup>38</sup>

107. En el Japón, el artículo 30 de la Ley de Abogados de Patentes impone a los abogados de patentes (y a los antiguos abogados de patentes) el deber de confidencialidad. El artículo 197.1.ii) del Código de Procedimiento Civil incluye a los abogados de patentes, junto con los abogados, entre los profesionales que pueden negarse a declarar sobre hechos de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones profesionales y que estén sujetos al deber de confidencialidad. El artículo 220.iv) del Código de Procedimiento Civil regula además la presentación de documentos. En virtud de dicha disposición, toda persona que esté en posesión de un documento que contenga información sujeta al deber de confidencialidad a que se refiere el artículo 197.1.ii) o información que constituya un secreto técnico o profesional con arreglo al artículo 197.1.iii) podrá negarse a presentar dicho documento, siempre que no se haya levantado el correspondiente deber de confidencialidad. La persona que esté en posesión del documento puede ser el profesional en cuestión, el cliente o un tercero.

108. En Suecia, un abogado de patentes autorizado en virtud de la Ley de Autorización de Abogados de Patentes está sujeto al deber de confidencialidad, de conformidad con el artículo 6 de dicha Ley. Además, no se puede obligar a los abogados de patentes a declarar sobre asuntos que se les hayan confiado en el ejercicio de su profesión ni a presentar un documento escrito si, por su contenido, no pueden ser oídos como testigos al respecto, de conformidad con el Código de Procedimiento Judicial sueco.<sup>39</sup>

109. En Suiza, el artículo 10 de la Ley de Abogados de Patentes regula las obligaciones de secreto profesional de los abogados de patentes. Están obligados a mantener la confidencialidad respecto a todos los secretos que se les confíen en el ejercicio de su profesión o de los que tengan conocimiento en el desarrollo de sus actividades profesionales. Además, un abogado de patentes no está sujeto a la obligación de cooperar en los procedimientos civiles, de conformidad con el artículo 160.1.b) del Código de Procedimiento Civil, y puede negarse a presentar un documento que esté sujeto al secreto profesional. Un abogado de patentes podrá negarse a declarar en relación con asuntos confidenciales que le hayan sido confiados o de los que haya tenido conocimiento en el ejercicio de su actividad profesional en

---

<sup>36</sup> Véase la información facilitada por Bélgica, disponible en: [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03\\_belgium.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_belgium.pdf).

<sup>37</sup> Véanse las aportaciones recibidas de Eslovaquia, Georgia, la República Checa y la República de Moldova en respuesta a la circular C.9304. La legislación nacional de otros países ha establecido la obligación de secreto profesional para los abogados de patentes o agentes de patentes; por ejemplo, en la Argentina y Austria. Véase la información sobre estos países, disponible en: [https://www.wipo.int/es/web/scp/electronic-forum/confidentiality\\_advisors\\_clients/national\\_laws\\_practices](https://www.wipo.int/es/web/scp/electronic-forum/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices).

<sup>38</sup> Véanse las aportaciones recibidas del Japón, Suecia y Suiza en respuesta a la circular C.9304. Véase también la información facilitada por Alemania, disponible en: [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03\\_germany.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_germany.pdf).

<sup>39</sup> Véanse las aportaciones recibidas de Suecia en respuesta a la circular C.9304, en las que se hace referencia al artículo 6 de la Ley de Autorización de Abogados de Patentes (2010:1052) y al capítulo 36 del Código de Procedimiento Judicial sueco (1942:740). Véase también el artículo 2 del capítulo 38 del mismo Código, relativo a la presentación de documentos.

el marco de un proceso penal, de conformidad con el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal suizo.<sup>40</sup>

110. En determinados países del *common law*, entre ellos Australia, el Canadá, el Reino Unido, Singapur y Sudáfrica, las disposiciones legislativas de la Ley de Patentes regulan la prerrogativa respecto de las comunicaciones entre un cliente y un abogado de patentes o agente de patentes.

111. En la legislación nacional de varios países también se prevén sanciones penales en caso de incumplimiento del secreto profesional por parte de abogados de patentes, agentes de patentes o abogados o agentes especializados en propiedad industrial, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa y sancionar la divulgación no autorizada de las comunicaciones confidenciales de los clientes.<sup>41</sup>

## 2. Abogados de patentes europeas

112. En Europa, el abogado de patentes europeas constituye una categoría de profesionales distinta de la de los abogados de patentes o agentes de patentes nacionales. Un abogado de patentes europeas tiene su propio estatuto profesional y sus propias normas de cualificación.

113. El artículo 134 del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) regula la profesión de abogados de patentes europeas. En virtud de esta disposición, se inscriben en la lista de representantes profesionales que lleva la Oficina Europea de Patentes (OEP). Están autorizados a representar a inventores y empresas ante la OEP y están sujetos al secreto profesional, por lo que no pueden revelar la información que se les haya confiado en el ejercicio de sus funciones, salvo que se les exima de dicha obligación.<sup>42</sup>

114. Los abogados de patentes europeas gozan de la prerrogativa en relación con las comunicaciones mantenidas con sus clientes y con cualquier otra persona en los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes, de conformidad con la regla 153 del CPE.

115. No obstante, la cuestión de si los abogados de patentes europeas, inscritos en la lista de representantes profesionales de la OEP, gozan de protección frente a la divulgación obligatoria de sus comunicaciones en los procedimientos judiciales nacionales es una cuestión de derecho interno.

116. Algunos países europeos y el TUP los reconocen, en el marco de sus legislaciones aplicables, como profesionales que gozan de protección de sus comunicaciones confidenciales con los clientes en los procedimientos judiciales nacionales.

117. Por ejemplo, en Dinamarca, los abogados de patentes europeas pueden, por lo general, negarse a declarar sobre los conocimientos adquiridos en el ejercicio de su profesión.<sup>43</sup> En

---

<sup>40</sup> Véanse las aportaciones recibidas de Suiza en respuesta a la circular C.9304 y la información facilitada por dicho país, disponible en: [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03\\_switzerland.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_switzerland.pdf). Cabe señalar que, a diferencia de lo que ocurre con los abogados, las comunicaciones con los abogados de patentes quedan excluidas de la exención de la obligación de cooperar prevista en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

<sup>41</sup> Véase, por ejemplo, la información facilitada por Alemania y Suiza, disponible en: [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03\\_germany.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_germany.pdf); [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03\\_switzerland.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_switzerland.pdf), así como las aportaciones recibidas de Francia y España en respuesta a la circular C.9304 (en estos países, sin embargo, las sanciones penales no se refieren expresamente a los abogados de patentes o agentes de patentes, sino que son aplicables al incumplimiento del secreto profesional por parte de profesionales sujetos al deber de secreto profesional).

<sup>42</sup> Véase el artículo 2 del Reglamento sobre disciplina de los representantes profesionales, de 21 de octubre de 1977.

<sup>43</sup> Véase la información facilitada por Dinamarca, disponible en: [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03\\_denmark.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_denmark.pdf), en referencia al artículo 170 de la Ley Consolidada de la Administración de Justicia (Ley Consolidada n.º 1284, de 14 de noviembre de 2018).

Bélgica, los abogados de patentes europeas gozan de la misma protección que los abogados de patentes que son miembros del colegio nacional de abogados de patentes, lo que les confiere el derecho a negarse a revelar determinadas comunicaciones en el marco de procedimientos judiciales o administrativos, así como la obligación de no hacer públicas dichas comunicaciones sin el consentimiento del cliente.<sup>44</sup> En el Reino Unido, la prerrogativa prevista en el artículo 280 de la Ley de derecho de Autor, Diseños y Patentes de 1988 se aplica a las comunicaciones con una persona incluida en la Lista Europea (es decir, un abogado de patentes europeas), de conformidad con el artículo 280.3).

*3. Abogados de patentes, agentes de patentes o abogados o agentes especializados en propiedad industrial de otros países*

118. La protección por patente suele solicitarse en varias jurisdicciones, y en la tramitación de las patentes intervienen con frecuencia profesionales de patentes establecidos en distintos países. Por lo tanto, los solicitantes y titulares de patentes pueden recurrir a los servicios de profesionales de patentes establecidos o habilitados en distintas jurisdicciones. En este contexto, el grado de protección que se otorga en una jurisdicción a las comunicaciones confidenciales con profesionales especializados en patentes de otros países, así como el grado en que se reconoce la protección concedida a las comunicaciones con profesionales nacionales especializados en patentes cuando se solicita su divulgación en otra jurisdicción, pueden revestir especial importancia para los solicitantes y titulares de patentes.

119. Solo unas pocas leyes nacionales regulan el tratamiento de las comunicaciones en las que intervienen profesionales del ámbito de las patentes de otros países.

120. La legislación nacional de algunos países reconoce expresamente a los abogados de patentes o agentes de patentes de otros países como profesionales cuyas comunicaciones confidenciales pueden gozar de protección frente a la divulgación obligatoria en el ámbito de su jurisdicción.

121. Por ejemplo, el artículo 200.2B) de la Ley de Patentes de Australia de 1990 establece lo siguiente:

*“200.2B) Toda referencia en el apartado 2) o en el apartado 2A) a un abogado de patentes habilitado incluye una referencia a una persona física autorizada para desempeñar actividades relacionadas con las patentes en virtud de la legislación de otro país o región, en la medida en que dicha persona esté autorizada a prestar el tipo de asesoramiento en materia de PI al que se hace referencia”.*

122. La disposición amplía la definición de “abogado de patentes” para incluir a toda persona autorizada a desempeñar actividades relacionadas con las patentes con arreglo a la legislación de otro país o región. La prerrogativa se aplica en la medida en que el abogado esté autorizado a prestar asesoramiento en materia de PI similar al que prestan los abogados de patentes habilitados en Australia.

123. El artículo 16.1.4) de la Ley de Patentes del Canadá también incluye una disposición relativa a las comunicaciones con agentes de patentes de países distintos del Canadá:

*“4) Una comunicación entre una persona autorizada para actuar como equivalente a un agente de patentes con arreglo a la legislación de un país distinto del Canadá y el cliente de dicha persona, que esté amparada por la prerrogativa según la legislación de ese otro país y que lo estaría con arreglo al apartado 1) si se hubiera producido entre un agente de patentes y su cliente, se considerará una comunicación que cumple las condiciones establecidas en los apartados 1)a) a c)”.*

---

<sup>44</sup> Véase la información facilitada por Bélgica en: [docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03\\_belgium.pdf](#)

124. Según la legislación nacional del Canadá, la prerrogativa respecto de las comunicaciones con agentes de patentes de otros países es aplicable si la comunicación: i) se mantiene entre una persona autorizada para actuar como equivalente a un agente de patentes con arreglo a la legislación de un país y su cliente; ii) tiene carácter confidencial; iii) se realiza con el fin de solicitar o prestar asesoramiento sobre cualquier asunto relacionado con la protección de una invención; y iv) está amparada por la prerrogativa con arreglo a la legislación del otro país.

125. El artículo 54 de la Ley de Pruebas de Nueva Zelanda establece que la prerrogativa puede aplicarse a los asesores de patentes de otros países siempre que sus funciones se correspondan con las de un abogado de patentes habilitado.

126. Sin embargo, la mayoría de las legislaciones nacionales no regulan el tratamiento de las comunicaciones confidenciales entre los clientes y los abogados de patentes o agentes de patentes de otros países.

127. A falta de una disposición legislativa expresa, algunos tribunales del *common law* reconocen los mecanismos jurídicos relativos a la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y abogados de patentes establecidos en otra jurisdicción como “prerrogativa de otro país”, de conformidad con las normas de elección de la ley aplicable.

128. La jurisprudencia de los Estados Unidos de América ha desarrollado distintos enfoques para determinar si la prerrogativa se aplica a los abogados de patentes de otros países en virtud de diferentes doctrinas. Según el enfoque de “no elección de la ley aplicable”, no se reconoce ninguna prerrogativa a un profesional de patentes de otro país, ya que no es ni un abogado estadounidense ni el agente o subordinado directo de un abogado. Sin embargo, otro enfoque aplicado por varios tribunales federales estadounidenses es el de la “vinculación” (*touching base*).

129. Para evaluar si una comunicación confidencial con asesores de patentes de otros países está protegida frente a la revelación de pruebas, los tribunales estadounidenses determinarán en primer lugar si la comunicación guarda “vinculación” con la legislación estadounidense o con la de otro país, y examinarán si la legislación aplicable así determinada reconoce la prerrogativa respecto de la comunicación en cuestión. Las comunicaciones vinculadas con los Estados Unidos de América se rigen, por lo general, por la legislación estadounidense en materia de prerrogativa, mientras que las comunicaciones que se refieren principalmente a asuntos de patentes en otro país pueden regirse, por motivos de cortesía internacional, por la legislación del otro país en cuestión. Por lo tanto, la comunicación con un agente de patentes de otro país en relación con la asistencia en la tramitación de solicitudes de patente en otro país puede estar amparada por la prerrogativa si esta se aplicara con arreglo a la legislación del otro país en el que se presenta la solicitud de patente y dicha legislación no fuera contraria al orden público de los Estados Unidos de América (véase *Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.*, 397 F. Supp. 1146, 1169-71 (D.S.C. 1975)). Los tribunales también se han referido al “enfoque de cortesía internacional más función”, según el cual el tribunal se atenderá al resultado dictado por la cortesía internacional cuando el agente de patentes de otro país preste servicios jurídicos independientes. En el caso *Mendenhall v. Barber-Greene Co.*, 531 F. Supp. 951, 952 (N.D. Ill. 1982), el tribunal dictaminó que, cuando un cliente estadounidense solicitaba una patente en otro país a través de su abogado estadounidense, este actuaba únicamente como canal de transmisión de información entre el cliente y el agente de patentes de otro país. Así, se puede afirmar que se mantiene una comunicación efectiva entre un cliente estadounidense y un agente de otro país, y, en tal caso, la comunicación queda amparada por el secreto profesional si en la legislación del país del agente de patente también se reconoce esa prerrogativa. Los tribunales también han hecho referencia al enfoque del “interés más directo e imperioso”, en virtud del cual el tribunal sopesa los intereses contrapuestos de todos

los Estados implicados y decide cuál de ellos tiene mayor interés en que se aplique su propia legislación.<sup>45</sup>

130. En Sudáfrica, la legislación nacional no extiende expresamente la prerrogativa a los agentes de patentes ni a los abogados de patentes de otros países. Sin embargo, la información facilitada por Sudáfrica indica que, de conformidad con el *common law*, los tribunales pueden reconocer la prerrogativa respecto de las comunicaciones entre un cliente y un agente de patentes de otro país o un abogado de patentes de otro país que actúe en calidad de agente de patentes (por ejemplo, al asesorar sobre la patentabilidad de una invención o al redactar, presentar y tramitar una solicitud de patente) si i) el asesor de otro país es un asesor jurídico al que se recurre con el fin de obtener asesoramiento jurídico o ii) dichas comunicaciones están amparadas por la prerrogativa según la legislación del otro país en cuestión.<sup>46</sup>

131. A nivel europeo, el Reglamento de Procedimiento del TUP ofrece una definición amplia de lo que es un abogado de patentes y establece que “la expresión ‘abogado de patentes’ incluirá a toda persona que esté reconocida como apta para prestar asesoramiento, con arreglo a la legislación del Estado en el que ejerza, en relación con la protección de cualquier invención o con la tramitación o el litigio de cualquier patente o solicitud de patente, y a la que se recurra profesionalmente para prestar dicho asesoramiento” (véase la regla 287.6.b) del Reglamento de Procedimiento).

132. A falta de normas uniformes que regulen la protección transfronteriza de las comunicaciones confidenciales entre clientes y asesores de patentes, en los apartados 144 a 169 del documento SCP/29/5 se recogen las posibles soluciones jurídicas y los enfoques prácticos para abordar las cuestiones transfronterizas. Asimismo, se hace referencia a los documentos presentados durante la sesión de intercambio de información centrada en los aspectos transfronterizos de la confidencialidad de las comunicaciones entre los clientes y sus asesores de patentes, celebrada en 2022, en particular al borrador de acuerdo del Grupo B+ sobre los aspectos transfronterizos de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado de patentes.<sup>47</sup>

#### PERSONAS QUE GOZAN DE PROTECCIÓN AL MARGEN DE LAS CATEGORÍAS DE ABOGADOS DE PATENTES, AGENTES DE PATENTES Y ABOGADOS O AGENTES ESPECIALIZADOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

133. Si bien la protección suele aplicarse a las comunicaciones realizadas con las categorías de profesionales descritas anteriormente, también puede ser pertinente considerar si dicha protección es aplicable a personas que no pertenecen a estas categorías de profesionales.

134. Un ejemplo en el que la protección no se limita a los agentes de la propiedad industrial es España. El artículo 176.6 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, extiende el deber de confidencialidad y el derecho a negarse a revelar las comunicaciones relativas a los procedimientos tramitados ante la Oficina Española de Patentes y Marcas a aquellas personas que no sean agentes de la propiedad industrial, sino partes interesadas con capacidad para actuar ante dicha Oficina, tal como se establece en el artículo 175.1.a) de dicha Ley. El artículo 175.1.a) amplía la protección a aquellas personas que no ostenten la condición de

<sup>45</sup> Véase la información facilitada por los Estados Unidos de América, disponible en:

[https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03\\_united\\_states\\_of\\_america.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_united_states_of_america.pdf).

<sup>46</sup> Véase la información facilitada por Sudáfrica, disponible en: [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03\\_south\\_africa.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_south_africa.pdf).

<sup>47</sup> La difusión por Internet de la sesión está disponible aquí: [https://webcast.wipo.int/video/SCP\\_34\\_2022-09-28\\_116794](https://webcast.wipo.int/video/SCP_34_2022-09-28_116794), y el borrador de acuerdo del Grupo B+ sobre los aspectos transfronterizos de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado de patentes está disponible en: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp\\_34/scp\\_34\\_b\\_cap.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_34/scp_34_b_cap.pdf).

agente de propiedad industrial pero que, en las condiciones establecidas por la legislación aplicable, puedan actuar como representantes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

135. En algunos países, la protección de las comunicaciones confidenciales relacionadas con el abogado de patentes puede extenderse a los empleados, asistentes u otras personas que trabajen bajo la supervisión de dicho abogado. La naturaleza y el alcance de la cobertura varían.

136. Por ejemplo, el artículo 6.2) de la Ley de Abogados de Patentes de Estonia establece que “la información confiada a un abogado de patentes es confidencial. Un abogado de patentes o un empleado de un despacho de abogados de patentes no podrá ser interrogado como testigo ni se le podrá exigir que dé explicaciones sobre circunstancias de las que haya tenido conocimiento en la prestación de servicios jurídicos”.

137. En Suiza, el artículo 10.2 de la Ley Federal sobre los Abogados de Patentes, de 20 de marzo de 2009, exige que estos se aseguren de que las personas que les prestan asistencia respeten el secreto profesional.

138. Los asuntos de patentes pueden requerir los servicios de otras personas que presten servicios relacionados con las patentes, entre ellas especialistas técnicos o científicos que aporten conocimientos especializados sobre la tecnología en la que se basa una invención; profesionales de la búsqueda de patentes que realicen y analicen búsquedas del estado de la técnica u otras búsquedas relacionadas con las patentes; responsables de transferencia de tecnología que trabajen en universidades, instituciones de investigación u otras organizaciones similares y coordinen la protección y la comercialización de las invenciones; consultores en gestión de carteras de patentes que presten asistencia en la gestión estratégica de los activos de patentes; profesionales de la concesión de licencias que participen en la explotación comercial y la transferencia de tecnología patentada; y proveedores de servicios administrativos en materia de patentes, por ejemplo, personas que se encarguen de gestionar el pago de las tasas de renovación o de las anualidades.

139. Dichas actividades no sitúan automáticamente a esas personas en una categoría de profesionales cuyas comunicaciones gocen de forma independiente de protección frente a la divulgación obligatoria.

140. El hecho de que entren o no en el ámbito de protección dependerá de si la persona pertenece a la categoría cuyas comunicaciones están protegidas por la legislación aplicable y de si la comunicación o el asesoramiento entran en el ámbito de protección.

141. Cuando no se aplique dicha protección legal, la confidencialidad podrá establecerse mediante acuerdo entre las partes; sin embargo, dichas obligaciones contractuales no ofrecen, por sí mismas, protección frente a la divulgación en los procedimientos judiciales.

#### ASESORES JURÍDICOS INTERNOS Y ASESORES INTERNOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

142. Las empresas, universidades y otras entidades que deseen obtener protección por patente para sus innovaciones pueden recurrir a asesores que les presten asesoramiento jurídico diario, incluso en materias relacionadas con las patentes. Estos asesores desempeñan un papel importante a la hora de ayudar a dichas entidades a gestionar las obligaciones legales y prácticas relacionadas con la protección, la gestión y la observancia de las patentes. En muchos casos, estas entidades contratan a abogados de patentes para la redacción y tramitación de sus solicitudes de patente.

143. Las cuestiones relativas a si la protección de la confidencialidad de las comunicaciones debe extenderse a las comunicaciones entre los asesores jurídicos internos y sus clientes (su empleador) ya han sido examinadas en el SCP. Se ha argumentado que, al ser empleados de

la empresa a la que asesoran, los asesores jurídicos internos no gozan de la misma independencia que un abogado que ejerce por cuenta propia y que, por lo tanto, la prerrogativa no debería aplicarse.<sup>48</sup> Por otra parte, especialmente cuando el asesor jurídico interno es un abogado colegiado, está obligado a desempeñar sus funciones jurídicas en plena conformidad con el código deontológico profesional, al igual que el resto de abogados que ejercen en el ámbito privado. Esto respalda el argumento de que los asesores jurídicos internos deberían gozar de la misma prerrogativa que los abogados colegiados independientes.

144. Del mismo modo, en el ámbito de la propiedad intelectual, la cuestión de si las comunicaciones entre un asesor de patentes interno (por ejemplo, un abogado de patentes oficialmente reconocido) y su cliente —es decir, un empleador— deben gozar del mismo nivel de protección de la confidencialidad del asesoramiento que en el caso de los profesionales independientes del ámbito de las patentes se ha abordado sobre la base de argumentos similares.<sup>49</sup>

145. La situación de los asesores jurídicos internos varía de un país a otro. En algunos países, no existe una figura profesional específica para los asesores jurídicos internos, y los miembros de esta profesión pueden ejercer tanto de forma independiente como en calidad de empleados de una empresa. En otros países, el ejercicio de la profesión dentro de una empresa está sujeto a normas profesionales específicas. En otros países, la profesión regulada a la que están sujetos los asesores jurídicos externos no puede ejercerse en el marco de una relación laboral ordinaria con la empresa que recibe el asesoramiento. En esos países, las personas que prestan asesoramiento jurídico dentro de una empresa no gozan de la misma condición profesional que los asesores jurídicos externos. No obstante, es importante señalar que la prerrogativa de la que gozan los abogados colegiados o los abogados de patentes también puede amparar a los asesores jurídicos internos y a los asesores de patentes internos, salvo que la legislación local lo impida o presuma una suspensión voluntaria del ejercicio de la profesión debido a su condición de empleados de una empresa. Por ejemplo, en la India, el Tribunal Supremo ha señalado que la dependencia económica del abogado interno y sus estrechos vínculos con su empleador hacen que no goce de un nivel de independencia comparable al de un abogado externo. No obstante, la comunicación realizada por el asesor jurídico interno goza de protección en la medida en que dicha comunicación se dirija al asesor jurídico externo de su empresa.<sup>50</sup>

146. Se han adoptado diferentes enfoques en lo que respecta a la protección frente a la divulgación obligatoria de las comunicaciones confidenciales entre un cliente y un asesor jurídico interno.

147. En algunas jurisdicciones del *common law*, por lo general, el hecho de que un abogado sea empleado de un cliente no impide, por sí mismo, que se aplique la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado. No obstante, se concede especial importancia a la función que desempeña el abogado interno y a la naturaleza o finalidad de la comunicación. Con sujeción a la legislación aplicable, la prerrogativa puede proteger las comunicaciones confidenciales cuando el abogado interno actúe en el ejercicio de sus funciones jurídicas

<sup>48</sup> Véase el apartado 143 del documento SCP/29/5, Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes: compilación de leyes, prácticas y otras informaciones.

<sup>49</sup> En la sesión SCP/21 se planteó la cuestión de la protección de la confidencialidad de las comunicaciones entre un asesor de patentes interno y su cliente, es decir, un empleador, en particular en las ponencias [SCP/21/REF/A/CAP/DESAI](#) “Protección de la confidencialidad en el asesoramiento sobre propiedad intelectual: la perspectiva del asesor interno” y [SCP/21/REF/A/CAP/BLOECHLE](#) “La perspectiva del cliente: el papel que desempeña la prerrogativa”, y se trató en el apartado 143 del documento SCP/29/5, Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y asesores de patentes: compilación de leyes, prácticas y otras informaciones, así como en los apartados 50 a 52 del documento SCP/13/4, La prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado.

<sup>50</sup> Suo Motu Writ Petition (Criminal) No. 2 of 2025.

profesionales, la comunicación cumpla los criterios aplicables y se realice con el fin de prestar u obtener asesoramiento jurídico.<sup>51</sup>

148. El artículo 128A de la Ley de Pruebas de Singapur establece el deber de confidencialidad para los asesores jurídicos de una entidad.<sup>52</sup> Además, el artículo 131 de la misma ley establece que “nadie podrá ser obligado a revelar ante el tribunal ninguna comunicación confidencial que haya tenido lugar entre él o ella y su asesor jurídico profesional”, entendiéndose por “asesor jurídico profesional” un asesor jurídico empleado en una entidad (artículo 131.2)b)).

149. En algunos países, los abogados internos están sujetos a las mismas normas profesionales —o a normas sustancialmente idénticas—, incluidas las obligaciones de secreto profesional, que los abogados que ejercen en el sector privado. Por consiguiente, el deber de confidencialidad se aplica a los abogados internos del mismo modo que a los abogados externos.

150. Por ejemplo, en España, un abogado interno está sujeto a las mismas obligaciones de secreto profesional que un abogado externo. El artículo 39 del Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, establece que los abogados pueden ejercer la profesión como asesores jurídicos de empresas en el marco de una relación laboral. Sin perjuicio de su relación laboral, deben ejercer la profesión con libertad, independencia y secreto profesional. El artículo 21 del mismo decreto se aplica a todos los profesionales del derecho, independientemente de la forma en que ejerzan su profesión, incluso cuando lo hagan en el marco de una relación laboral. Establece el deber de confidencialidad respecto a todos los hechos e información de los que tengan conocimiento los profesionales del derecho en el ejercicio de sus actividades profesionales, así como el derecho a no revelar dicha información.

151. Otro enfoque que se ha adoptado consiste en establecer un régimen específico en materia de protección frente a la divulgación obligatoria de las comunicaciones confidenciales entre los clientes y los asesores jurídicos internos.

152. Recientemente se ha incorporado el artículo 167a al Código de Procedimiento Civil suizo. Otorga a un tercero en un procedimiento judicial que trabaje en un servicio jurídico interno la posibilidad de negarse a cooperar con el tribunal y a presentar documentos relacionados con las actividades de dicho servicio jurídico interno si:

- la empresa está inscrita como persona jurídica en el Registro Mercantil suizo o en un registro equivalente de otro país;
- el servicio jurídico está dirigido por una persona que posea una licencia cantonal para ejercer la abogacía o que cumpla los requisitos profesionales para ejercer la abogacía en su país de origen; y
- esa actividad se consideraría específica de la profesión de abogado.

La protección de que gozan dichos asesores internos se limita a los procedimientos judiciales civiles.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Véase la información facilitada por Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, disponible en: [https://www.wipo.int/es/web/scp/electronic-forum/confidentiality\\_advisors\\_clients/national\\_laws\\_practices](https://www.wipo.int/es/web/scp/electronic-forum/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices).

<sup>52</sup> El artículo 128A de la Ley de Pruebas de Singapur establece lo siguiente: “Se prohíbe a los asesores jurídicos internos, salvo con el consentimiento expreso de su entidad, revelar cualquier comunicación que se les haya transmitido en el ejercicio y para los fines de su empleo como tales asesores jurídicos, dar a conocer el contenido o el estado de cualquier documento del que hayan tenido conocimiento en el ejercicio y para los fines de su empleo como tales asesores jurídicos, o revelar cualquier asesoramiento jurídico que hayan prestado a la entidad, o a cualquier directivo o empleado de la entidad, en el ejercicio y para los fines de dicho empleo”.

<sup>53</sup> Véanse las aportaciones recibidas de Suiza en respuesta a la circular C.9304.

153. En Francia, el artículo 58-1 se introdujo en la Ley de 31 de diciembre de 1971, por la que se reformaban determinadas profesiones judiciales y jurídicas, mediante una modificación prevista en la Ley de 23 de febrero de 2026, posponiéndose la entrada en vigor de la ley hasta una fecha que se fijará por decreto. En virtud de esta nueva ley, los dictámenes jurídicos — definidos como “un servicio intelectual personalizado destinado a ofrecer una opinión o un asesoramiento basado en la aplicación de una norma jurídica” — emitidos por asesores jurídicos internos se consideran confidenciales si cumplen determinadas condiciones. El carácter confidencial se aplica a las comunicaciones realizadas por los asesores jurídicos internos (o, a petición de estos y bajo su supervisión, por un miembro de su equipo que se encuentre bajo su autoridad), siempre que se cumplan las condiciones relativas a las cualificaciones del asesor jurídico interno, la naturaleza del asesoramiento jurídico y la identificación formal de las comunicaciones como confidenciales. En virtud de esta nueva norma, el asesoramiento jurídico protegido no podrá ser objeto de incautación ni servir de fundamento en procedimientos civiles, mercantiles o administrativos. No se podrá invocar la confidencialidad del asesoramiento jurídico prestado por un asesor jurídico interno en procedimientos penales o fiscales, ni en el marco de las competencias de investigación o supervisión de las autoridades de la Unión Europea.<sup>54</sup>

154. En lo que respecta a los abogados de patentes y agentes de patentes, en algunos países el hecho de que un abogado de patentes o agente de patentes trabaje en una empresa no excluye, por sí solo, que dicho profesional pueda acogerse a la protección.

155. Por ejemplo, el artículo 200 de la Ley de Patentes de 1990 (Cth) de Australia establece una prerrogativa para los abogados de patentes habilitados. Según la información facilitada por Australia, la prerrogativa se aplica a las comunicaciones con un abogado de patentes interno, siempre que dicho abogado cumpla las condiciones establecidas en el artículo 200 de la Ley: a) el abogado de patentes esté habilitado con arreglo a la Ley de Patentes; b) el abogado de patentes actúe en su calidad de abogado de patentes y no en calidad comercial o técnica alguna; c) la prerrogativa existe “de la misma manera y en la misma medida” que respecto de las comunicaciones, registros o documentos elaborados con el fin principal de que un profesional del derecho preste asesoramiento jurídico a un cliente (artículos 200.2) y 200.2A) de la Ley de Patentes de 1990); d) la prerrogativa se limita exclusivamente al “asesoramiento en materia de PI”, tal como se define en el artículo 200.2C) de la Ley de Patentes de 1990.<sup>55</sup>

156. En Alemania, los abogados internos colegiados como *Syndikusrechtsanwälte*, así como los abogados de patentes internos colegiados como *Syndikuspateantanwälte*, están sujetos al deber de confidencialidad aplicable a los abogados y a los abogados de patentes. De conformidad con los artículos 43a y 46c del Código Federal de la Abogacía (BRAO) y los artículos 39a y 41d del Código de los Abogados de Patentes (PAO), la obligación de secreto aplicable a los abogados y a los abogados de patentes se extiende a los abogados internos y a los abogados de patentes internos. Esta obligación de secreto va acompañada de normas procesales que regulan el derecho a negarse a testificar sobre información sujeta al secreto profesional en los procedimientos civiles.

157. Tal como se indica en el apartado 35, la regla 287.2 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes extiende la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado a las comunicaciones entre un cliente y un abogado o un abogado de patentes empleado por el cliente al que se haya encargado actuar a título profesional.

<sup>54</sup> Véanse las aportaciones recibidas de Francia en respuesta a la circular C.9304.

<sup>55</sup> Véase la información facilitada por Australia, disponible en: [https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-australia\\_2.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-australia_2.pdf).

## OBSERVACIONES FINALES

158. Las secciones anteriores del estudio han puesto de manifiesto que no existe un enfoque uniforme entre las legislaciones nacionales y regionales en lo que respecta a las categorías de profesionales de patentes cuyas comunicaciones confidenciales con los clientes gozan de protección frente a la divulgación obligatoria.

159. Los abogados colegiados constituyen una de las principales categorías de profesionales cuyas comunicaciones confidenciales suelen gozar de protección en muchas jurisdicciones. Cuando un abogado presta asesoramiento jurídico en materia de patentes, la protección suele derivarse de las normas generales que rigen la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado o el secreto profesional de los abogados. Sin embargo, los fundamentos, la aplicación y el alcance de la protección que ofrecen la prerrogativa o las obligaciones de secreto profesional varían de un país a otro.

160. El tratamiento de los abogados de patentes, los agentes de patentes y los abogados o agentes especializados en propiedad intelectual es más variado. En algunos países, las normas sobre la prerrogativa o las obligaciones de secreto profesional se aplican únicamente a los abogados colegiados, de modo que los asesores de patentes que no son abogados no se benefician de una protección equivalente. En otros países, la legislación nacional reconoce expresamente a los abogados de patentes, a los agentes de patentes (así como a los abogados y agentes especializados en propiedad intelectual) como categorías de profesionales cuyas comunicaciones confidenciales gozan de protección frente a la divulgación obligatoria.

161. Los mecanismos jurídicos mediante los cuales se garantiza dicha protección también varían. A pesar de estas diferencias, se pueden observar ciertas características comunes. En particular, la protección exige, por regla general, que el abogado de patentes, el agente de patentes o el abogado o agente especializado en propiedad intelectual esté habilitado para prestar servicios relacionados con las patentes con arreglo al marco jurídico aplicable y actúe a título profesional. Además, la comunicación debe referirse, por regla general, a un asesoramiento o a unos servicios que entren dentro del ámbito de las actividades profesionales para las que se concede protección.

162. La complejidad aumenta aún más cuando el asesoramiento en materia de patentes tiene una dimensión transfronteriza. Las diferencias entre los enfoques nacionales afectan a la previsibilidad de la protección en situaciones transfronterizas.

[Fin del documento]