

Apéndice

Legislación nacional e información conexa relativa al 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

Argelia.....	3
Australia.....	3
República Checa.....	7
Ecuador.....	10
Egipto.....	11
El Salvador.....	12
Francia.....	12
Georgia.....	14
Japón.....	14
República de Moldova.....	15
Eslovaquia.....	16
España.....	17
Suecia.....	19
Suiza.....	20

Argelia

1. En Argelia, la confidencialidad de las comunicaciones entre un cliente y su asesor, ya sea un abogado o un asesor en propiedad industrial (agente), está protegida por la legislación. Este principio de confidencialidad permite a los clientes recibir asesoramiento con absoluta reserva, lo que garantiza la protección de la información sensible. En el ámbito de las patentes, el secreto reviste especial importancia para proteger las invenciones antes de que se presenten oficialmente. Aunque no sean abogados, los asesores de patentes están obligados a respetar esta confidencialidad. Existen excepciones a la confidencialidad, en particular cuando se trata del cumplimiento de requisitos legales o en el marco de procedimientos judiciales. No obstante, la confidencialidad de los intercambios entre un cliente y su asesor de patentes se considera, por lo general, esencial para proteger los derechos de propiedad industrial del cliente.¹

2. Sin embargo, la legislación nacional no prevé ninguna protección específica frente a la divulgación obligatoria de las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus asesores de patentes en los procedimientos judiciales².

Australia

3. En Australia, la protección frente a la divulgación obligatoria de las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus asesores de patentes en los procedimientos judiciales se conoce como prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado. Dicha prerrogativa es fundamental para garantizar que los clientes puedan recibir un asesoramiento de calidad en materia de PI.³

4. La normativa que regula la prerrogativa del secreto profesional en Australia es una combinación del *common law* y de la Ley de Pruebas, aplicables en las jurisdicciones federal, estatales y territoriales.⁴

5. El artículo 118 de la Ley de Pruebas de 1995 (Commonwealth) regula la prerrogativa del secreto profesional aplicable a las comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado; los términos “cliente” y “abogado” se definen en dicha Ley.

Según el artículo 117, por “abogado” se entiende:

- a) un abogado australiano; y
- b) un abogado de otro país inscrito en Australia; y
- c) un abogado de otro país inscrito fuera de Australia o una persona física a la que, con arreglo a la legislación de otro país, se le permite ejercer la abogacía en dicho país; y
- d) un empleado o agente de un abogado de los mencionados en los apartados a), b) o c).

Por “abogado australiano” se entiende una persona admitida en la profesión jurídica por un Tribunal Supremo de un Estado o Territorio de Australia, con arreglo a una ley de dicho Estado o Territorio.

¹ Véase la información facilitada por Argelia, disponible en: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_algeria.pdf.

² Véanse las aportaciones recibidas de Argelia en respuesta a la circular C.9304.

³ Véanse las aportaciones recibidas de Australia en respuesta a la circular C.9304.

⁴ Véase la información facilitada por Australia, disponible en: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-australia_2.pdf.

6. En Australia, la prerrogativa del secreto profesional de los abogados de patentes se concede en razón de su condición jurídica. La legislación nacional extiende expresamente una prerrogativa legal a determinadas comunicaciones y registros entre los clientes y los abogados de patentes. El artículo 200 de la Ley de Patentes de Australia de 1990 (Cth) protege las comunicaciones entre un abogado de patentes habilitado y un cliente realizadas con el objetivo principal de que el abogado preste asesoramiento en materia de PI, así como determinados registros o documentos elaborados con ese fin, y equipara dichas comunicaciones a las comunicaciones protegidas por la prerrogativa del secreto profesional.

El artículo 200 de la Ley de Patentes, relativo a las prerrogativas, establece:

1) Un abogado de patentes habilitado:

- a) tiene derecho a preparar todos los documentos, realizar todas las gestiones y llevar a cabo todos los procedimientos a los efectos de la presente Ley; y
- b) goza de los demás derechos y prerrogativas que se establezcan.

2) Una comunicación realizada con el objetivo principal de que un abogado de patentes habilitado preste asesoramiento en materia de PI a un cliente estará amparada 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.

2A) Un registro o documento elaborado con el objetivo principal de que un abogado de patentes habilitado preste asesoramiento en materia de PI a un cliente estará amparado por la prerrogativa de la misma forma y en la misma medida que un registro o documento elaborado con el objetivo principal de que un profesional del Derecho preste asesoramiento jurídico a un cliente.

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.

2C) 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.

3) Nada de lo dispuesto en el presente artículo autoriza a un abogado de patentes habilitado a preparar un documento que deba ser expedido por un tribunal o presentado ante él, ni a realizar operaciones o llevar a cabo procedimientos ante un tribunal.

7. Esta disposición es aplicable a las comunicaciones con abogados de patentes australianos y con abogados de patentes de otros países que cumplan lo dispuesto en el artículo 200.2B) de la Ley de Patentes (Cth).

8. Además, el artículo 198 de la Ley de Patentes de Australia de 1990 (Cth) regula la inscripción de los abogados de patentes. Dispone que se lleve un Registro de Abogados de

Patentes y establece el marco jurídico para que los profesionales cualificados sean reconocidos oficialmente y autorizados a ejercer en el ámbito del derecho de patentes en Australia.

El artículo 198 establece:

1) El administrador designado llevará un Registro de Abogados de Patentes. Nota: El administrador designado se define en el artículo 200A.

2) El Registro de Abogados de Patentes podrá llevarse total o parcialmente por medios informáticos.

3) Si el Registro de Abogados de Patentes se lleva total o parcialmente por medios informáticos, las referencias que figuran en la presente Ley a una inscripción en el Registro de Abogados de Patentes se entenderán hechas también a un registro de datos que se lleve por medios informáticos y que constituya la totalidad o parte del Registro de Abogados de Patentes.

Inscripción de personas físicas

4) El administrador designado deberá inscribir como abogado de patentes a toda persona física que:

- b) posea las cualificaciones que se especifiquen en el reglamento o que se determinen con arreglo a él; y
- c) haya trabajado en las condiciones prescritas durante un período no inferior al prescrito; y
- d) goce de buena reputación, integridad y solvencia moral; y
- e) no haya sido condenada por un delito previsto en el reglamento en los cinco años anteriores; y
- f) no esté cumpliendo una pena de prisión por un delito previsto en el reglamento; y
- g) cumpla cualquier otro requisito que prescriba el reglamento.

La inscripción consistirá en la anotación del nombre de la persona física en el Registro de Abogados de Patentes.

5) Una cualificación especificada en el reglamento adoptado a los efectos del apartado 4)b), o determinada con arreglo a él, podrá consistir en la superación de un examen organizado por la Junta. El presente apartado no limita el alcance del apartado 4)b).

6) Los apartados 4)e) y f) no limitan el alcance del apartado 4)d).

7) Toda referencia que se haga en el presente artículo a la condena por un delito incluye una referencia a:

- a) la emisión de una orden en virtud del artículo 19B de la Ley de Delitos de 1914 en relación con el delito; o
- b) la emisión de una orden en virtud de una disposición equivalente de una ley de:
 - i) un Estado; o

- ii) un Territorio; o
- iii) Nueva Zelandia; en relación con el delito.

Inscripción de sociedades

9) El administrador designado deberá inscribir como abogado de patentes a toda sociedad que:

- a) tenga al menos un administrador abogado de patentes; y
- b) haya notificado por escrito al administrador designado, en el formulario aprobado, su intención de actuar como abogado de patentes; y
- c) cumpla los requisitos que, en su caso, prescriba el reglamento.

La inscripción consistirá en la anotación del nombre de la sociedad en el Registro de Abogados de Patentes.

10) Una sociedad inscrita como abogado de patentes es una sociedad de abogados de patentes.

11) Un abogado de patentes administrador de una sociedad es una persona física que es a la vez:

- a) un abogado de patentes habilitado; y
- b) un administrador de la sociedad nombrado conforme a derecho. Nueva Zelandia

12) Es indiferente que una cuestión mencionada en:

- a) el apartado 4)b), c), d), e), f) o g); o
- b) el apartado 5); o
- c) el apartado 9)a), b) o c); o
- d) el apartado 11)b); se refiera a algo ocurrido en Nueva Zelandia.

Información conexa

9. El artículo 200 fue modificado en virtud de la Ley de Modificación de la Legislación de Propiedad Intelectual de 2012 de Australia para ampliar expresamente el secreto profesional a una persona física autorizada a realizar una labor relacionada con las patentes en virtud de la ley de otro país o región, en la medida en que dicha persona esté autorizada a prestar asesoramiento de propiedad intelectual del tipo previsto. El artículo 200.2B) establece que las referencias a un “abogado de patentes habilitado” que figuran en el resto del artículo 200 “incluyen 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”, lo que amplía el alcance de las categorías de profesionales que gozan de protección frente a la divulgación obligatoria de las comunicaciones confidenciales.⁵

⁵ Véanse las aportaciones recibidas de Australia en respuesta a la circular C.9304.

10. Antes de las modificaciones de 2012, el Tribunal Federal de Australia había determinado que la versión anterior del artículo 200 limitaba la prerrogativa prevista en la ley “a las comunicaciones con abogados de patentes inscritos como tales en Australia”.⁶

11. Desde esa modificación, el Tribunal Federal resolvió en la causa *Australian Mud Co Pty Ltd c. Coretell Pty Ltd* [2014] (Tribunal Federal de Australia 200⁷) que el artículo 200 “protege las comunicaciones entre un abogado de patentes y su cliente que se realizan con el principal objetivo de proporcionar asesoramiento de propiedad intelectual al cliente en la misma medida en que dichas comunicaciones estarían protegidas si fueran entre un abogado y su cliente”⁸.

República Checa

12. En la República Checa, los abogados de patentes y los abogados están autorizados a representar a sus clientes ante los tribunales en asuntos de patentes. Estos profesionales están sujetos a un deber de confidencialidad respecto de toda información de la que tengan conocimiento en el ejercicio de sus actividades profesionales.⁹

13. En el caso de los abogados, los deberes derivados de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado se regulan en el artículo 21 de la Ley de la Abogacía (Ley n.º 85/1996 Recop., en su forma modificada).

El artículo 21 de la Ley de la Abogacía establece:

1. El abogado está obligado a guardar la confidencialidad sobre todos los hechos de los que haya tenido conocimiento en relación con la prestación de servicios jurídicos.
2. Solo el cliente podrá eximir al abogado del deber de confidencialidad y, tras el fallecimiento o la disolución del cliente, su sucesor legal; si el cliente tiene varios sucesores legales, el abogado solo podrá ser eximido del deber de confidencialidad con el consentimiento unánime de todos ellos. La exención del deber de confidencialidad otorgada al abogado por el cliente o por su sucesor o sucesores legales deberá constar por escrito y dirigirse al abogado; en los procedimientos judiciales, también podrá otorgarse verbalmente para que conste en acta. Aun así, el abogado estará obligado a guardar la confidencialidad si, por las circunstancias del caso, resulta evidente que el cliente o su sucesor o sucesores legales lo eximieron de dicho deber bajo coacción o en situación de necesidad.
3. El abogado no está sujeto al deber de confidencialidad respecto de la persona a la que se haya encomendado la realización de actos concretos de servicios jurídicos, siempre que dicha persona esté a su vez obligada a guardar la confidencialidad.
4. El abogado no está sujeto al deber de confidencialidad cuando facilita información y cumple las obligaciones previstas en los artículos 52h y 52i, ni en la medida necesaria para los procedimientos judiciales o de otro tipo cuyo objeto sea un litigio entre el abogado y el cliente o su sucesor o sucesores legales; tampoco está sujeto al deber de confidencialidad en los procedimientos previstos en el artículo 55, en los procedimientos relativos a un recurso contra una decisión del Colegio de Abogados o en los procedimientos de casación contra una resolución judicial sobre dicho recurso con arreglo a una normativa especial, ni en los procedimientos relativos a los asuntos especificados

⁶ *Ibid.*

⁷ *Australian Mud Company Pty Ltd c. Coretell Pty Ltd* [2014] FCA 200 disponible en: <https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/FCA/2014/200.html>.

⁸ *Ibid.*

⁹ Véanse las aportaciones recibidas de la República Checa en respuesta a la circular C.9304.

en el artículo 55b, en la medida necesaria para proteger sus derechos o sus intereses jurídicamente protegidos como abogado.

5. El deber de confidencialidad no afecta a las obligaciones del abogado como sujeto tributario con arreglo a la normativa especial sobre la administración de impuestos y tasas; no obstante, incluso en esos casos, el abogado deberá guardar la confidencialidad sobre la naturaleza del asunto en el que haya prestado o preste servicios jurídicos.

6. El abogado no podrá invocar el deber de confidencialidad en los procedimientos disciplinarios ni frente al abogado autorizado por el presidente de la junta supervisora para llevar a cabo las diligencias preliminares destinadas a comprobar si se ha cometido una infracción disciplinaria (artículo 33.3)). El abogado no podrá invocar el deber de confidencialidad cuando cumpla las obligaciones previstas en la ley sobre determinadas medidas contra la legalización del producto del delito y la financiación del terrorismo, ni frente a un representante del Colegio de Abogados que realice actuaciones con arreglo al apartado 10). El abogado no podrá invocar el deber de confidencialidad cuando facilite información al administrador tributario en cumplimiento de las obligaciones que le incumben como sujeto obligado en virtud de la ley sobre determinadas medidas contra la legalización del producto del delito y la financiación del terrorismo, de conformidad con el Código Tributario.

7. El deber de confidencialidad no se ve afectado por la obligación legal de impedir la comisión de un delito.

8. El deber de confidencialidad se mantiene incluso después de que el abogado haya sido dado de baja de la lista de abogados.

9. El deber de confidencialidad establecido en los apartados 1) a 8) se aplica igualmente a:

a) los empleados de un abogado o de una sociedad o sociedad de otro país, así como otras personas que participen con el abogado o en el seno de la sociedad o sociedad de otro país en la prestación de servicios jurídicos;

b) los miembros de los órganos del Colegio de Abogados y sus empleados, así como todas las personas que participen en los procedimientos administrativos previstos en el artículo 55 o en los procedimientos disciplinarios, incluidos los abogados autorizados por el presidente de la junta supervisora para llevar a cabo las diligencias preliminares destinadas a comprobar si se ha cometido una infracción disciplinaria (artículo 33.3)).

10. Los miembros de los órganos del Colegio de Abogados, sus empleados y los abogados autorizados por el presidente de la junta supervisora para llevar a cabo las diligencias preliminares destinadas a comprobar si se ha cometido una infracción disciplinaria no están sujetos al deber de confidencialidad previsto en el apartado 9) en la medida necesaria para los procedimientos judiciales relativos a los asuntos mencionados en el apartado 4), en la parte de la oración que sigue al punto y coma. Los miembros de los órganos del Colegio de Abogados y sus empleados tampoco están sujetos al deber de confidencialidad en la medida necesaria para cumplir las obligaciones de información previstas en los artículos 10.2) a 10.4), 35d y 35r.1), 35r.2) y 35r.4).

14. En el caso de los abogados internos que trabajan para la administración pública y no están sujetos a la Ley de la Administración Pública, sus deberes para con su empleador se rigen también por el Código del Trabajo (Ley n.º 262/2006 Recop., en su forma modificada).

El artículo 303.2)b) establece:

Los empleados de las autoridades administrativas están obligados a guardar la confidencialidad sobre los hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de su empleo y que, en interés del empleador, no puedan revelarse a otras personas; esta obligación no se aplica si han sido eximidos de ella por el órgano legal o por un directivo autorizado por dicho órgano, salvo que una normativa especial disponga otra cosa.

15. En el caso de los abogados sujetos a la Ley de la Administración Pública que también están autorizados a representar a la Oficina de Propiedad Industrial de la República Checa en litigios, sus deberes se establecen en el artículo 77.1)g) de la Ley n.º 234/2014 Recop., en su forma modificada (Ley de la Administración Pública).

El artículo 77.1)g) establece:

La obligación de guardar la confidencialidad sobre los hechos de los que se haya tenido conocimiento en el ejercicio de un cargo y que, en interés de la autoridad de la que dependa el servicio, no puedan revelarse a otras personas; esta obligación no se aplica si el empleado ha sido eximido de ella. La obligación de guardar la confidencialidad que incumba al funcionario en virtud de otra ley no se ve afectada.

16. En el caso de los abogados de patentes, de conformidad con la Ley n.º 417/2004 Recop. de Abogados de Patentes, en su forma modificada, solo los abogados de patentes inscritos están autorizados a prestar servicios de abogado de patentes en el territorio de la República Checa. La confidencialidad de las comunicaciones entre los clientes y sus agentes se encuentra regulada en el artículo 36 de esta Ley como uno de los deberes de los agentes de patentes.¹⁰

17. El artículo 36 de la Ley de Abogados de Patentes establece:

- 1) El abogado de patentes está obligado a guardar reserva sobre todos los hechos de los que haya tenido conocimiento en relación con la prestación de servicios de abogado de patentes. Solo podrá ser eximido de este deber mediante una declaración escrita del cliente y, tras el fallecimiento o la disolución del cliente, de su sucesor legal.
- 2) El deber de confidencialidad se aplica también a quienes hayan sido dados de baja de la Lista o cuyo ejercicio de la actividad haya sido suspendido.
- 3) El abogado de patentes no está obligado a guardar la confidencialidad respecto de la persona a la que haya autorizado para realizar actos concretos de los servicios de abogado de patentes, siempre que dicha persona esté a su vez obligada a guardar la confidencialidad.
- 4) El abogado de patentes no está sujeto al deber de confidencialidad en la medida necesaria para una vista ante un tribunal u otro órgano cuando el objeto de la vista sea un litigio entre el abogado de patentes y el cliente o su sucesor legal; tampoco está sujeto al deber de confidencialidad en los procedimientos disciplinarios. El abogado de patentes tampoco podrá invocar el deber de confidencialidad en los procedimientos disciplinarios frente al presidente y los miembros de la comisión de supervisión que investiguen la falta disciplinaria del abogado de patentes.
- 5) El deber de confidencialidad se aplica igualmente a

¹⁰ Véase la información facilitada por la República Checa, disponible en: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_czech_republic.pdf.

- a) las personas empleadas por el abogado de patentes o la sociedad en virtud de una relación laboral u otra relación similar
- b) los miembros de los órganos de la Cámara (de Abogados de Patentes de la República Checa) y sus empleados, así como todas las personas que participen en los procedimientos disciplinarios, incluidos el presidente y los miembros de la comisión de supervisión facultados para preparar las actuaciones del procedimiento disciplinario y para investigar si se ha cometido una falta disciplinaria; esto no se aplica a las actuaciones ante un tribunal en los casos mencionados.

18. El artículo 49 de la Ley de Abogados de Patentes prevé sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento de estas obligaciones.

Ecuador

19. La protección de las comunicaciones confidenciales es un derecho, no una prerrogativa discrecional, amparado por el marco constitucional y las leyes orgánicas.¹¹ Si bien la legislación ecuatoriana no parece contener una disposición específica que establezca la protección frente a la divulgación obligatoria de las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus asesores de patentes, dichas comunicaciones pueden quedar comprendidas en el ámbito de aplicación de las disposiciones generales relativas al secreto profesional y a la prueba testimonial. La protección disponible depende, entre otros factores, de la condición profesional del asesor, de la existencia de un deber de secreto aplicable y de la forma de divulgación que se pretenda.

20. El artículo 20 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza la confidencialidad de la información personal y el derecho al secreto profesional, y establece que:

El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación.

21. Además, varias disposiciones que regulan el secreto profesional y la divulgación en el marco del procedimiento son pertinentes para la protección de las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus asesores de patentes frente a la divulgación obligatoria.

22. El Código Orgánico de la Función Judicial establece los principios de buena fe, lealtad procesal y secreto profesional, y reconoce el secreto profesional como un derecho y un deber de los abogados.

El artículo 26 reza como sigue:

En los procesos judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogadas o abogados que observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad. Se sancionará especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso del derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis.

La parte procesal y su defensora o defensor que indujeren a engaño al juzgador serán sancionados de conformidad con la ley.

¹¹ Véanse las aportaciones recibidas del Ecuador en respuesta a la circular C.9304.

23. Asimismo, el artículo 335 impone una obligación de secreto a los abogados que representan a los clientes en los procedimientos y prohíbe la divulgación de los secretos, documentos o instrucciones de los clientes.¹²

24. El Código Orgánico General de Procesos (COGEP), que regula los procesos judiciales en todas las materias, salvo la constitucional, la electoral y la penal, prevé la protección del secreto profesional en el contexto de la prueba testimonial. El artículo 175 del COGEP regula el testimonio y permite a los testigos negarse a responder cuando ello suponga vulnerar un deber de confidencialidad o de secreto derivado de su estado, cargo, empleo, profesión u oficio o de una disposición expresa de la ley. Por consiguiente, los profesionales, incluidos los asesores jurídicos o técnicos, pueden estar protegidos frente a la divulgación obligatoria mediante testimonio en la medida en que la información solicitada esté amparada por un deber de confidencialidad o de secreto aplicable.¹³

25. El incumplimiento del deber de secreto se regula en el Código Orgánico Integral Penal. En particular, el artículo 269 sanciona al abogado, defensor o fiscal que, en el curso de un juicio, revele los secretos de su cliente a la parte contraria.¹⁴

Egipto

26. Egipto, la protección de las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus asesores de patentes frente a la divulgación obligatoria se deriva de diversas disposiciones.¹⁵

27. En lo que respecta a los abogados, el artículo 65 de la Ley de la Abogacía n.º 17 de 1983 establece que el abogado debe abstenerse de declarar sobre los hechos y la información de los que haya tenido conocimiento en el ejercicio de su profesión cuando la persona que le haya revelado la información solicite que se mantenga su confidencialidad, salvo que la información se haya revelado con la intención de cometer un delito grave o leve.

28. Además, el artículo 79 de la misma Ley impone a los abogados un deber de confidencialidad que les obliga a mantener la confidencialidad de la información que les revele un cliente, salvo que este solicite su divulgación para defender sus intereses en un litigio.

29. La Ley n.º 23 de 1951 sobre el Ejercicio de la Profesión de Agente de Patentes regula la inscripción y las obligaciones de los agentes de patentes egipcios.¹⁶

30. En los procedimientos civiles o mercantiles, el artículo 66 de la Ley n.º 25 de 1968 de la Prueba en Materia Civil y Mercantil regula el derecho a no revelar la información confidencial obtenida en el ejercicio de una profesión. El artículo 66 se aplica de forma amplia a los abogados, agentes, médicos y otras personas, y les permite abstenerse de revelar los hechos o la información obtenidos en el ejercicio de su profesión u oficio, incluso después de que haya cesado su servicio o su condición profesional, con sujeción a las excepciones previstas por la ley. No obstante, los profesionales en cuestión deberán declarar siempre que se lo solicite la

¹² Véase la información facilitada por el Ecuador, disponible en: <https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-ecuador.pdf>.

¹³ El artículo 178 del COGEP también regula el marco procesal en el que se prestan los testimonios (véanse las aportaciones recibidas del Ecuador en respuesta a la circular C.9304).

¹⁴ Véase la información facilitada por el Ecuador, disponible en: <https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-ecuador.pdf>.

¹⁵ Véanse las aportaciones recibidas de Egipto 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_egypt.pdf.

¹⁶ Véanse las aportaciones recibidas de Egipto en respuesta a la circular C.9304, en las que también se señala que la Ley n.º 23 de 1951 se aplica a los agentes de patentes egipcios. En particular, el artículo 1 de la Ley n.º 23 de 1951 establece que: "Nadie podrá ejercer la profesión de agente de patentes si su nombre no está inscrito en el registro de agentes de patentes del Ministerio de Comercio e Industria. El registro se divide en diferentes listas según el tipo de titulación académica. A los efectos de la presente Ley, se entiende por agente de patentes toda persona que represente a otras ante las autoridades oficiales del Ministerio de Comercio e Industria".

persona que les confió la información, siempre que ello no menoscabe lo dispuesto en las leyes que les son aplicables.

31. Tanto la Ley de la Abogacía n.º 17 de 1983 como la Ley n.º 23 de 1951 sobre el Ejercicio de la Profesión de Agente de Patentes prevén medidas disciplinarias en caso de incumplimiento de las obligaciones profesionales aplicables a los abogados y a los agentes de patentes, respectivamente.

El Salvador

32. En El Salvador, las partes deben estar representadas en los procedimientos judiciales por abogados autorizados, y sus comunicaciones confidenciales con sus clientes gozan de protección frente a la divulgación obligatoria.¹⁷

33. El artículo 24 del Código de Ética Judicial de El Salvador, aprobado por la Corte Suprema de Justicia, reconoce el secreto profesional como un principio que salvaguarda los derechos de las partes respecto de la información en los procedimientos judiciales.

El artículo 24 establece que:

El secreto profesional tiene como fundamento salvaguardar los derechos de las partes y de sus allegados frente al uso indebido de informaciones obtenidas por el Juez o la Jueza en el desempeño de sus funciones.

34. El deber de reserva y secreto profesional se extiende no sólo a los medios de información institucionalizados, sino también al ámbito estrictamente privado.

Francia

35. En Francia, los abogados y los abogados especializados en propiedad industrial (*conseils en propriété industrielle*) gozan de protección frente a la divulgación obligatoria de las comunicaciones confidenciales en virtud de las normas legales sobre el secreto profesional. El artículo 66-5 de la Ley n.º 71-1130, de 31 de diciembre de 1971, de Reforma de Determinadas Profesiones Judiciales y Jurídicas, se aplica a los abogados, mientras que el artículo L. 422-11 del Código de la Propiedad Intelectual (CPI) establece el secreto profesional de los abogados especializados en propiedad industrial.¹⁸

El artículo 66-5 de la Ley n.º 71-1130 establece que¹⁹:

En todos los ámbitos, ya se trate de la actividad de asesoramiento o de los litigios, el asesoramiento jurídico que un abogado envíe a su cliente o que vaya destinado a este, la correspondencia intercambiada entre el cliente y su abogado y entre el abogado y sus colegas —salvo, en este último caso, la que lleve la mención “oficial”—, las notas de reuniones y, en general, todos los documentos del expediente están amparados por el secreto profesional.

Estas disposiciones no impiden que, a partir de la celebración de un contrato de fiducia, se aplique al abogado que actúe como fiduciario la normativa específica de esa actividad, salvo en lo que respecta a la correspondencia sin la mención “oficial” que le dirija un colega que no sepa que actúa en esa calidad.

El presente artículo no obsta a la obligación del abogado de comunicar los contratos mencionados en el artículo L. 222-7 del Código del Deporte y el contrato por el que se le

¹⁷ Véanse las aportaciones recibidas de El Salvador en respuesta a la circular C.9304.

¹⁸ Véanse las aportaciones recibidas de Francia en respuesta a la circular C.9304.

¹⁹ Este marco se complementa, en particular, con los artículos 4 y 5 del Decreto n.º 2023-552, de 30 de junio de 2023, y los artículos 2 y 2 bis del Reglamento Interno Nacional (RIN) de la profesión de abogado.

encomiende representar a una de las partes interesadas en la celebración de uno de esos contratos a las federaciones deportivas delegatarias y, en su caso, a las ligas profesionales que estas hayan constituido, en las condiciones previstas en el artículo L. 222-18 del mismo Código.

36. Cabe señalar, no obstante, que, según la jurisprudencia del Tribunal de Casación, solo los documentos entre abogado y cliente relacionados con procedimientos judiciales o sanciones se enmarcan en el “ejercicio de los derechos de la defensa” y no pueden ser objeto de incautación. El asesoramiento en materia de auditoría o cumplimiento normativo, aunque tenga en cuenta consideraciones de orden penal, sigue pudiendo ser objeto de incautación.²⁰

37. Una disposición similar sobre el secreto profesional se aplica a los abogados especializados en propiedad industrial (*conseils en propriété industrielle*) en virtud del artículo L. 422-11 del Código de la Propiedad Intelectual (CPI).²¹

El artículo L. 422-11 establece que:

En todos los ámbitos y para todos los servicios mencionados en el artículo L. 422-1, el abogado especializado en propiedad industrial guardará el secreto profesional. Esta confidencialidad se extiende a las consultas dirigidas a su cliente o destinadas a este, a la correspondencia profesional intercambiada con su cliente, un colega o un abogado — salvo, en este último caso, la que lleve la mención “oficial” —, a las notas de reuniones y, en general, a todos los documentos del expediente.

38. En una resolución de 24 de noviembre de 2015, el Tribunal de Apelación de París confirmó el alcance de este secreto profesional al considerar que una carta enviada por un abogado especializado en propiedad industrial al abogado de la parte contraria estaba amparada por el secreto profesional y no podía presentarse en el procedimiento.²²

39. El artículo 226-13 del Código Penal establece sanciones por la divulgación de información amparada por el secreto profesional. Dispone que la divulgación de información secreta por una persona que sea depositaria de ella por razón de su estado o profesión, o de una función o misión temporal, se castiga con un año de prisión y una multa de 15 000 euros.²³

40. La Ley n.º 2026-122, de 23 de febrero de 2026, relativa a la confidencialidad de las consultas de los asesores jurídicos internos, introdujo en la Ley n.º 71-1130, de 31 de diciembre de 1971, un nuevo artículo 58-1 (cuya fecha de entrada en vigor se fijará por decreto) que crea un régimen específico de protección de determinadas consultas jurídicas elaboradas por asesores jurídicos internos, sujeto a condiciones y excepciones definidas. En virtud de este artículo, una consulta jurídica redactada por un asesor jurídico interno (o, a petición suya y bajo su supervisión, por un miembro de su equipo que esté bajo su autoridad) debe considerarse confidencial siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

²⁰ Véanse las aportaciones recibidas de Francia en respuesta a la circular C.9304.

²¹ *Ibid.* Véase también el artículo R. 422-54 2.º del CPI, que también se refiere al secreto profesional e indica que los *conseils en propriété industrielle* deben “[...] 2.º Guardar el secreto profesional: este secreto se extiende, en particular, al asesoramiento que presta a su cliente, a la correspondencia profesional intercambiada y a todos los documentos preparados con este fin [...]”.

²² *Ibid.*

²³ También pueden adoptarse medidas disciplinarias contra los profesionales que incumplan una obligación de confidencialidad (artículo 1.4 del RIN para los abogados; artículo 22 del reglamento interno de la Compañía Nacional de Abogados Especializados en Propiedad Industrial para estos últimos).

- que el asesor jurídico interno o el miembro de su equipo que esté bajo su autoridad sea titular de una maestría en Derecho o de un título equivalente francés o de otro país;
- que el asesor jurídico interno pueda acreditar que ha recibido formación en normas éticas;
- que el asesoramiento jurídico esté destinado exclusivamente a determinados órganos sociales;
- que el asesoramiento jurídico consista en un servicio intelectual personalizado destinado a emitir una opinión basada en la aplicación de una norma jurídica;
- que el asesoramiento jurídico lleve la mención “confidencial – asesoramiento jurídico – asesor jurídico interno”, que el autor lo identifique como tal y que se archive por separado en los registros de la empresa.

41. Cuando se cumplan estas condiciones, la consulta no podrá, en principio, ser objeto de incautación ni de una orden de entrega a un tercero, incluida una autoridad administrativa francesa o de otro país, en el marco de procedimientos civiles, mercantiles o administrativos. No obstante, la confidencialidad no es oponible a las facultades de supervisión de las autoridades de la Unión Europea ni en el marco de procedimientos penales o fiscales.

Georgia

42. En Georgia, la confidencialidad de las comunicaciones entre los clientes y los asesores de patentes se regula en la Ley de Georgia de la Abogacía y en la Ley de Georgia de Abogados de Patentes.

43. El artículo 7 de la Ley de Georgia de la Abogacía establece la obligación del abogado de guardar el secreto profesional sin límite temporal y prohíbe la divulgación, sin el consentimiento del cliente, de la información obtenida de este o relacionada con su asunto. Esta obligación se extiende a toda la información confidencial, incluida, si así se solicita, la identidad del cliente. La divulgación solo está permitida en los casos expresamente previstos por la ley, entre otros con el consentimiento del cliente o cuando sea necesaria para proteger los intereses del abogado o del cliente. Además, el artículo 8 establece normas sobre la independencia profesional y los conflictos de intereses para garantizar que la conducta del abogado no perjudique los intereses del cliente.²⁴

44. Los abogados de patentes están sujetos a normas legales específicas de confidencialidad profesional. En virtud del artículo 3 de la Ley de Georgia de Abogados de Patentes, el abogado de patentes está obligado a proteger el secreto profesional sin límite temporal y no podrá revelar sin el consentimiento del cliente la información recibida de este u obtenida de otro modo en el ejercicio de su actividad profesional, salvo en los casos previstos por la ley. La divulgación sin el consentimiento del cliente solo está permitida en circunstancias determinadas, entre ellas cuando sea necesaria para la defensa del abogado de patentes, en controversias relativas a los honorarios profesionales o cuando la información confidencial contenga elementos constitutivos de delito.²⁵

Japón

45. Aunque el Japón no cuenta con un sistema de revelación de pruebas (*discovery*) comparable al de las jurisdicciones del *common law*, las comunicaciones confidenciales están protegidas mediante deberes legales de secreto profesional, complementados por normas

²⁴ Véanse las aportaciones recibidas de Georgia en respuesta a la circular C.9304.

²⁵ *Ibid.*

procesales que permiten a los abogados y a los abogados de patentes negarse a declarar y, en determinadas circunstancias, a presentar documentos que contengan información profesional confidencial.

46. En concreto, el artículo 23 de la Ley de la Abogacía establece que el abogado, incluido el que haya dejado de ejercer, tiene el derecho y el deber de guardar la confidencialidad sobre los hechos de los que haya tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones profesionales, salvo que la ley disponga otra cosa.²⁶

47. El artículo 30 de la Ley de Abogados de Patentes exige al abogado de patentes, incluido el que haya dejado de ejercer, que no revele ni utilice indebidamente sin causa justificada los secretos de los que haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus actividades profesionales.²⁷

48. El artículo 197.1.ii) del Código de Procedimiento Civil reconoce a determinados profesionales, entre los que se incluyen expresamente los abogados (y los abogados de otros países inscritos en el Japón) y los abogados de patentes, el derecho a negarse a declarar sobre los hechos de los que hayan tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones profesionales y que deban mantenerse confidenciales. Este derecho se aplica también a las personas que hayan pertenecido anteriormente a una de las profesiones especificadas en dicha disposición. No obstante, en virtud del artículo 197.2 del Código de Procedimiento Civil, el derecho a negarse a declarar no se aplica cuando el testigo haya sido eximido del deber de confidencialidad. Por consiguiente, los abogados y los abogados de patentes que hayan sido eximidos de su obligación de secreto profesional no podrán ampararse en el artículo 197.1.ii) para negarse a declarar sobre la información de que se trate.

49. Asimismo, el artículo 220.iv) del Código de Procedimiento Civil establece el correspondiente derecho a negarse a presentar determinados documentos. Con arreglo a este artículo, quien esté en posesión de un documento en el que se recojan hechos a los que se refiere el artículo 197.1.ii) o un asunto relativo a un secreto técnico o profesional a los que se refiere el artículo 197.1.iii) podrá negarse a presentarlo. La persona en posesión del documento puede ser el profesional sujeto a la obligación de secreto, un cliente de dicho profesional o cualquier tercero.

50. Diversas disposiciones de la legislación japonesa prevén además sanciones y recursos en materia de incumplimiento de la confidencialidad profesional.²⁸

República de Moldova

51. En la República de Moldova, los abogados y los abogados de patentes están sujetos a una obligación de secreto profesional.

52. El artículo 55 de la Ley n.º 1260 de la Abogacía establece que el abogado no podrá revelar la información confidencial que se le haya comunicado en el marco de la prestación de asistencia jurídica ni transmitir a terceros documentos relacionados con el mandato sin el consentimiento del cliente.²⁹ La obligación de guardar el secreto profesional no tiene límite temporal. Además, el deber de secreto profesional se desarrolla en el Estatuto de la Abogacía, que establece el alcance y las implicaciones prácticas del secreto profesional, incluidas las

²⁶ Véanse las aportaciones recibidas del Japón en respuesta a la circular C.9304.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Véase la información facilitada por el Japón, disponible en: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_japan.pdf. En particular, el artículo 80 de la Ley de Abogados de Patentes establece sanciones por el incumplimiento del deber de secreto profesional por parte de los abogados de patentes, mientras que el artículo 134 del Código Penal establece sanciones penales por la divulgación no autorizada de secretos profesionales por abogados y defensores, entre otros.

²⁹ Artículo 55 de la Ley n.º 1260, de 19 de julio de 2002, de la Abogacía.

salvaguardias relativas a las comunicaciones confidenciales y a los documentos profesionales.³⁰

53. Las actividades profesionales de los abogados de PI autorizados en la República de Moldova se rigen por el Reglamento aprobado mediante la Decisión n.º 541, de 18 de julio de 2011, sobre la actividad de los abogados de propiedad intelectual autorizados (modificada en último lugar por la Decisión n.º 714, de 18 de julio de 2018). El Reglamento establece las normas que rigen el ejercicio de la profesión, en particular en lo que respecta a la conducta profesional, la competencia, los conflictos de intereses y el secreto profesional y la confidencialidad.

54. En particular, los párrafos 13 a 17 de la Decisión establecen el régimen de confidencialidad aplicable a los abogados de PI autorizados. El párrafo 13 exige al abogado de PI autorizado que mantenga la confidencialidad de la información obtenida directa o indirectamente del cliente, guarde o no relación directa con el servicio prestado, y prohíbe su divulgación durante el mandato o una vez concluido este sin el consentimiento expreso del cliente. El párrafo 14 establece que el derecho y la obligación de mantener la confidencialidad se aplican a la información adquirida en el ejercicio de la profesión y se mantienen una vez concluido el mandato, con sujeción a las excepciones expresamente previstas por la ley. El párrafo 15 aplica el deber de confidencialidad a los documentos recibidos de los clientes y el párrafo 16 exige al abogado que se asegure de que las personas que emplee o contrate también preserven la confidencialidad.³¹

Los párrafos 13 a 17 establecen que:

13. El representante autorizado está obligado a mantener la confidencialidad de todos los datos, incluidos los datos personales, y de la información de los que tenga conocimiento directa o indirectamente a través de su cliente, guarden o no relación directa con el encargo asumido. No podrá revelar dicha información ni durante el encargo ni una vez concluido este sin el consentimiento expreso de su cliente.

14. El derecho y la obligación de mantener la confidencialidad se aplican respecto de toda la información adquirida durante el ejercicio de la actividad profesional y deberán respetarse incluso una vez concluido el encargo profesional, excepto en los casos expresamente previstos por la ley.

15. El representante autorizado no podrá transmitir a terceros ningún documento recibido de su cliente, como, por ejemplo, documentos, archivos en formato impreso o electrónico, muestras y modelos, sin el consentimiento del cliente.

16. La obligación de confidencialidad implica que el representante autorizado debe desempeñar un papel activo para garantizar que se mantenga dicha confidencialidad, incluso por parte de las personas que emplee para cumplir un encargo concreto o para desarrollar su actividad profesional en general.

17. Entre clientes representados conjuntamente no se aplica la norma de confidencialidad, salvo que las partes decidan otra cosa.

Eslovaquia

55. En Eslovaquia, el deber de secreto profesional aplicable a los abogados y a los representantes en materia de patentes se regula en la legislación profesional correspondiente.

³⁰ Artículo 58 del Estatuto n.º SUA0/2011, de 29 de enero de 2011, de la Abogacía.

³¹ Véanse las aportaciones recibidas de la República de Moldova en respuesta a la circular C.9304.

56. En virtud del artículo 23 de la Ley n.º 586/2003 Recop. de la Abogacía, los abogados están sujetos a un deber de secreto profesional que abarca todos los hechos de los que tengan conocimiento en relación con el ejercicio de la abogacía. El cliente puede eximir al abogado del deber de confidencialidad.³²

57. El artículo 18 de la Ley n.º 344/2004 Recop. de Agentes de Patentes (modificada en último lugar por la Ley n.º 177/2018 Recop.) establece que el abogado de patentes debe guardar secreto sobre todos los hechos de los que tenga conocimiento en relación con la prestación de servicios de representación en materia de patentes. Solo el cliente puede eximir al representante en materia de patentes de esta obligación; tras el fallecimiento o la disolución del cliente, podrá hacerlo su sucesor legal. El deber de secreto profesional se mantiene incluso después de que el representante deje de ejercer.³³

España

58. En España no existe una normativa única que regule la protección de las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus asesores de patentes en los procedimientos judiciales. La regulación se recoge en distintas normas en función de la categoría profesional.³⁴

59. En España, los abogados se definen como los profesionales que han obtenido una titulación universitaria oficial y están incorporados a un colegio de abogados como ejercientes. Están sujetos a un régimen completo de secreto profesional en virtud de los artículos 21 a 24 del Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. El deber de secreto profesional se fundamenta en la confianza y la confidencialidad de la relación entre los abogados y sus clientes. Los abogados están obligados a guardar secreto profesional sobre todos los hechos o informaciones de los que tengan conocimiento en el ejercicio de su actuación profesional, y no pueden ser obligados a declarar sobre ellos. Este derecho y deber abarca todos los hechos, comunicaciones, datos, informaciones, documentos y propuestas que, como profesionales de la Abogacía, hayan conocido, emitido o recibido en el ejercicio de su profesión. El deber de secreto profesional no está sujeto a límite temporal y permanece incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente. No obstante, el secreto profesional no se extiende a las actividades ajenas al ejercicio profesional del abogado y, en particular, a las comunicaciones, escritos y documentos en los que el abogado actúe con mandato representativo de su cliente y así lo haga constar expresamente. Los abogados quedan dispensados del deber de secreto profesional en lo que se refiere exclusivamente a su cliente o le afecte, siempre que este los haya autorizado expresamente a revelarlo. El deber de secreto profesional está sujeto a las excepciones previstas por la ley. Asimismo, el artículo 16 de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, ha reforzado la protección del secreto profesional de los abogados. Establece que las comunicaciones entre un profesional de la Abogacía y sus clientes son confidenciales y reconoce expresamente como efecto del secreto profesional, en particular, la inviolabilidad y el secreto de los documentos y comunicaciones relacionados con el ejercicio de la defensa y la dispensa de la obligación de declarar ante cualquier autoridad o jurisdicción sobre los hechos, documentos o informaciones de los que se haya tenido conocimiento en el ejercicio de la actividad profesional, con sujeción a las excepciones previstas por la ley.³⁵

60. El deber de secreto profesional se aplica también a los colaboradores, asociados, personal y demás personas que asistan a un abogado en el ejercicio de su actividad profesional. El abogado es responsable de garantizar dicho secreto.³⁶

³² Véanse las aportaciones recibidas de Eslovaquia en respuesta a la circular C.9304.

³³ *Ibid.*

³⁴ Véanse las aportaciones recibidas de España en respuesta a la circular C.9304.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

61. En lo que respecta a los abogados de empresa o internos, cabe señalar que el deber de secreto profesional reconocido en el artículo 21 del Estatuto General de la Abogacía Española es aplicable a los profesionales de la Abogacía. El artículo 39 del Estatuto General reconoce el ejercicio en el marco de una relación laboral como una forma de ejercicio de la Abogacía. Por consiguiente, el deber de secreto profesional no se limita, como tal, a los abogados que ejercen en una forma de organización determinada, sino que también se aplica a los abogados que ejercen en una empresa en el marco de una relación laboral.³⁷

62. Los agentes de la propiedad industrial son las personas legalmente habilitadas para representar a las partes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Gozan de un régimen legal específico de confidencialidad en virtud de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (modificada por la Ley 6/2018, de 3 de julio). En particular, el artículo 176.5 de la Ley de Patentes establece que los agentes de la propiedad industrial están obligados a mantener la confidencialidad respecto de los asuntos que se les encomienden y tienen derecho a negarse a revelar las comunicaciones intercambiadas con sus clientes o con terceros relativas a los procedimientos tramitados ante la OEPM. Indica además que el deber de confidencialidad se aplica a toda comunicación o documento relativo, en particular, a la valoración de la patentabilidad de una invención, la preparación o la tramitación de una solicitud de patente y cualquier opinión relativa a la validez, alcance de protección o infracción del objeto de una patente, así como de una solicitud de patente. Además, de conformidad con el artículo 176.6 de la Ley de Patentes, la confidencialidad de las comunicaciones se extiende a los interesados que representen a sus clientes ante la Oficina y que no sean agentes de la propiedad industrial.³⁸

63. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) también es pertinente, ya que establece las normas generales que rigen los procesos civiles ante los tribunales españoles, incluida la práctica de la prueba. Contiene disposiciones pertinentes para salvaguardar las obligaciones de secreto profesional durante la práctica de la prueba. Entre ellas figura la posibilidad de que determinados testigos se nieguen a declarar cuando sean aplicables deberes legales de confidencialidad.³⁹

64. El Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, modificado en último lugar por la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo) establece penas para el profesional que revele secretos ajenos con incumplimiento de su obligación profesional de confidencialidad.⁴⁰

65. El artículo 283 bis b) de la LEC establece el deber del tribunal de dar pleno efecto a las normas de confidencialidad aplicables a las comunicaciones entre abogado y cliente, incluidas las relativas al deber de confidencialidad, en las acciones de daños derivadas de infracciones del Derecho de la competencia.

66. Además, la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Comerciales establece un sistema específico de protección de la información empresarial confidencial durante los procedimientos judiciales. La Ley impone obligaciones de confidencialidad a las partes, abogados, representantes, personal judicial, testigos, peritos y demás personas que accedan a la información protegida, y faculta a los tribunales para adoptar las medidas necesarias para preservar su carácter secreto.⁴¹

³⁷ *Ibid.* Véase el artículo 39 del Estatuto General: “La Abogacía también podrá ejercerse por cuenta ajena como profesional de la Abogacía de empresa en régimen de relación laboral común, mediante contrato de trabajo formalizado por escrito y en el que habrán de respetarse la libertad, independencia y secreto profesional básicos para el ejercicio de la profesión y expresarse si dicho ejercicio fuese en régimen de exclusividad”.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Suecia

67. Con arreglo a la legislación sueca, la protección frente a la divulgación obligatoria de las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus asesores de patentes en los procedimientos judiciales depende de la condición profesional del asesor. Suecia no aplica un concepto amplio y unificado de prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado. En su lugar, la protección se basa en deberes legales de confidencialidad combinados con normas procesales que limitan la facultad de los tribunales de obligar a declarar.⁴²

68. En Suecia, los abogados que son miembros del Colegio de Abogados de Suecia y ejercen con el título profesional de *Advokat* están sujetos al secreto profesional y gozan de sólidas garantías procesales frente a la divulgación obligatoria. En particular, el artículo 4 del capítulo 8 del Código de Procedimiento Judicial (1942:740) establece un deber profesional de secreto aplicable a los miembros del Colegio de Abogados de Suecia. Este deber también se regula en la Carta del Colegio de Abogados de Suecia (que constituye el instrumento rector del Colegio). El artículo 5 del capítulo 36 del Código de Procedimiento Judicial protege el secreto profesional frente a la obligación de declarar. En principio, los abogados solo pueden ser interrogados como testigos sobre los asuntos que se les hayan confiado o de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de su profesión cuando la ley lo permita o con el consentimiento de la persona en cuyo beneficio se aplique el deber de confidencialidad.⁴³

69. Los abogados de patentes autorizados están sujetos a un deber de confidencialidad en virtud de la legislación sueca. El artículo 6 de la Ley de Autorización de Abogados de Patentes (2010:1052) les impone un deber de confidencialidad respecto de la información obtenida en el ejercicio de su actividad profesional. No pueden revelar ni utilizar dicha información (salvo autorización del cliente). Deben asegurarse de que sus asistentes observen un deber de confidencialidad equivalente. Además, en los procedimientos judiciales están sujetos al artículo 5 del capítulo 36 del Código de Procedimiento Judicial, que impide que se les obligue a declarar sobre la información confidencial que se les haya confiado a título profesional en relación con asuntos de derecho de patentes. Los asuntos de derecho de patentes se definen en el párrafo primero del artículo 2 de la Ley de Autorización de Abogados de Patentes.⁴⁴

70. La protección que el artículo 5 del capítulo 36 del Código de Procedimiento Judicial confiere a los abogados y a los abogados de patentes autorizados se complementa con las salvaguardias frente a la incautación de documentos previstas en el artículo 2 del capítulo 27 del Código. Además, el artículo 2 del capítulo 38 del Código regula la presentación de documentos como prueba y contiene salvaguardias relativas a la información amparada por las restricciones a la prueba testifical previstas en el artículo 5 del capítulo 36 del Código.⁴⁵

71. Solo los abogados de patentes autorizados gozan de la protección legal descrita. Las personas que prestan asesoramiento en materia de patentes sin estar formalmente autorizadas con arreglo al sistema sueco no gozan de la correspondiente protección legal frente a la divulgación obligatoria de sus comunicaciones confidenciales en los procedimientos judiciales. Están sujetas a obligaciones contractuales de confidencialidad, pero esas obligaciones no las

⁴² Véanse las aportaciones recibidas de Suecia en respuesta a la circular C.9304.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.* Con arreglo al párrafo primero del artículo 2 de la Ley de Autorización de Abogados de Patentes, los asuntos de derecho de patentes se refieren a la patentabilidad de una invención, a una solicitud de patente y a otros procedimientos relativos a las patentes ante una autoridad u organización, a la validez de una patente, al alcance de la protección de una patente o de una solicitud de patente, a la infracción de una patente y al derecho a una patente o a una solicitud de patente, así como a la preparación de las causas y asuntos de derecho de patentes y a la representación ante los tribunales en ellos.

⁴⁵ Véanse las aportaciones recibidas de Suecia en respuesta a la circular C.9304/*ibid.*

eximen por sí mismas del deber de declarar, a diferencia de los abogados de patentes autorizados.⁴⁶

Suiza

72. En Suiza, los abogados, los abogados de patentes y, en una medida limitada, los asesores internos gozan de protección jurídica frente a la divulgación obligatoria.

73. Los abogados colegiados en Suiza gozan de protección frente a la divulgación obligatoria de las comunicaciones confidenciales en los procedimientos civiles, penales y administrativos. El Código de Procedimiento Civil suizo (CPC) contiene normas generales sobre la práctica de la prueba y se refiere expresamente a las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus abogados. Si bien las partes y los terceros están obligados, por lo general, a cooperar, el artículo 160.1.b) del CPC excluye expresamente del deber general de presentar documentos la correspondencia entre una parte o un tercero y un abogado facultado para actuar como representante profesional. En los procedimientos penales, de conformidad con el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal suizo, los abogados tienen derecho a negarse a declarar sobre los asuntos confidenciales que se les hayan confiado o de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de su actividad profesional. Esto se aplica también a los asistentes de los abogados. Este derecho está sujeto a determinadas excepciones, entre ellas ciertas obligaciones de notificación y la dispensa del secreto profesional. En los procedimientos administrativos federales, el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece un deber general de las partes de cooperar en el esclarecimiento de los hechos. No obstante, según el artículo 13.1bis, la obligación de cooperar no se extiende a la entrega de objetos y documentos relativos a las comunicaciones entre una parte y su abogado facultado para representar a clientes ante los tribunales suizos de conformidad con la Ley de Abogados, de 23 de junio de 2000.⁴⁷

74. En virtud del artículo 10 de la Ley Federal sobre los Abogados de Patentes, de 20 de marzo de 2009, los abogados de patentes están obligados, sin límite temporal, a guardar la confidencialidad sobre todos los secretos que se les confíen a título profesional o de los que tengan conocimiento en el ejercicio de su actividad profesional. También deben asegurarse de que las personas que los asisten guarden la confidencialidad profesional. Este artículo solo es aplicable a los abogados de patentes en el sentido del artículo 2 de la Ley Federal sobre los Abogados de Patentes, de 20 de marzo de 2009, que define las condiciones en las que puede utilizarse en Suiza el título de “abogado de patentes” (o “*Patentanwältin*” o “*Patentanwalt*”, “*conseil en brevets*” o “*consulente in brevetti*”).⁴⁸ El artículo 160.1.b) del CPC excluye expresamente del deber general de presentar documentos la correspondencia entre una parte o un tercero y un abogado de patentes en el sentido del artículo 2 de la Ley de Abogados de Patentes. El artículo 171 del Código de Procedimiento Penal suizo se aplica también a los abogados de patentes.⁴⁹

75. El Código Penal suizo establece sanciones por el incumplimiento del secreto profesional por parte de los abogados y los abogados de patentes.⁵⁰

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Véanse las aportaciones recibidas de Suiza en respuesta a la circular C.9304.

⁴⁸ Véase la información facilitada por Suiza, disponible en: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_switzerland.pdf. El artículo 2 de la Ley Federal sobre los Abogados de Patentes, de 20 de marzo de 2009, establece que deben poseer un título de educación superior reconocido en ciencias naturales o ingeniería, haber superado el examen federal suizo de abogado de patentes o un examen de abogado de patentes de otro país reconocido, haber completado una formación práctica, tener un domicilio a efectos de notificaciones en Suiza y estar inscritos en el Registro de Abogados de Patentes.

⁴⁹ Véanse las aportaciones recibidas de Suiza en respuesta a la circular C.9304.

⁵⁰ Véase la información facilitada por Suiza, disponible en: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_switzerland.pdf.

76. Los asesores internos (empleados en empresas que sean titulares de una licencia cantonal para ejercer la abogacía o que cumplan los requisitos profesionales para ejercerla en su país de origen) solo gozan de la prerrogativa en los procesos civiles, de conformidad con el artículo 167a del Código de Procedimiento Civil suizo.

[Fin del Apéndice]