

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCP/13/4.

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 25 de febrero de 2009

S

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Decimotercera sesión
Ginebra, 23 a 27 de marzo de 2009

**LA PRERROGATIVA DEL SECRETO PROFESIONAL
EN LA RELACIÓN CLIENTE-ABOGADO***

Documento preparado por la Secretaría

* Los comentarios formulados por los miembros y observadores del SCP sobre este documento están disponibles en: http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=153705

Índice

RESUMEN.....	2
I. INTRODUCCIÓN	4
II. LA CUESTIÓN EN JUEGO	4
III. INSTRUMENTOS Y ACTIVIDADES EXISTENTES A ESCALA INTERNACIONAL.....	5
IV. SISTEMAS NACIONALES Y REGIONALES.....	11
a) Diferencias entre los sistemas del <i>common law</i> y los de países de tradición jurídica romanista	11
b) Algunos países seleccionados	12
V. CUESTIONES OBJETO DE EXAMEN.....	15
a) Legislación diferente	15
b) ¿A quiénes se aplica el secreto profesional?	16
c) La situación concreta de los asesores jurídicos que forman parte de una empresa	17
d) Alcance del secreto profesional.....	18
e) La dimensión internacional	18
f) Opciones posibles para tratar esta cuestión.....	20

RESUMEN

1. De conformidad con la decisión adoptada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) en su duodécima sesión, celebrada en Ginebra del 23 al 27 de junio de 2008, se presenta el presente documento preparado por la Secretaría en calidad de estudio preliminar sobre la cuestión del secreto profesional en la relación cliente–abogado. En el documento se examina la cuestión en juego y se ofrecen algunos ejemplos de la situación jurídica existente en varios países. A continuación, se describen brevemente las diferencias entre los sistemas del *common law* y los países de tradición jurídica romanista y las distintas cuestiones que surgen, especialmente en el contexto internacional, y se exponen algunas de las soluciones posibles que han sido examinadas a escala internacional.
2. Veamos, pues, en qué reside la cuestión. A fin de asegurarse la obtención y la observancia de los derechos de propiedad intelectual (P.I.), los titulares de esos derechos deben poder comunicarse libremente con sus asesores en ese ámbito. Igualmente, son necesarias las consultas de terceros con asesores de P.I. en asuntos tales como la posible infracción de los derechos de patente o la invalidación de patentes otorgadas. En ambos casos, los clientes deben estar seguros de que las comunicaciones que mantengan con esos asesores tendrán carácter confidencial y no se divulgarán ante los tribunales o a terceros ni serán hechas públicas de otra manera. En el contexto de la P.I. se denomina “prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente–abogado” al derecho a oponerse a la petición de las autoridades o de otras partes que desean que se divulguen las comunicaciones mantenidas entre un particular y su asesor de P.I. sobre el asesoramiento relativo al asunto sobre el que se solicita la divulgación. Por lo tanto, el secreto profesional es una forma de garantizar la comunicación libre y confidencial entre los clientes y sus asesores de P.I.
3. Dada la inexistencia de una legislación uniforme relativa a la aplicación del secreto profesional a las comunicaciones mantenidas entre los asesores de P.I. y sus clientes, estos últimos corren el riesgo de no poder utilizar el asesoramiento obtenido y de que las comunicaciones pierdan su carácter confidencial. Además, esto puede ocasionar la pérdida de la protección del secreto profesional en los países en que se contempla esta prerrogativa.
4. El secreto profesional depende de que se haya establecido en primer lugar la confidencialidad de las comunicaciones a las que se aplica y de que esa confidencialidad se mantenga posteriormente. Si no se reconoce el secreto profesional en uno de los dos países en los que el cliente desea defender sus intereses, divulgar el asesoramiento obtenido en el país en el que se contempla el secreto profesional en el país en el que no está reconocido trae consigo el riesgo de tener que hacer público el asesoramiento en este último país. Por lo tanto, si existe la obligación de publicar las comunicaciones, éstas dejan de ser confidenciales. En ese caso, se perderá la prerrogativa que otorga el secreto profesional en el país en el que habría existido de otro modo dicha prerrogativa.
5. El secreto profesional tiene por fin alentar a quienes solicitan y a quienes proporcionan asesoramiento a expresarse con toda sinceridad durante ese proceso. El comercio y los derechos de P.I. en que se sustenta tienen carácter mundial. Por lo tanto, los problemas planteados por la existencia de distintas normas sobre el secreto profesional y el reconocimiento en un lugar de una prerrogativa que no se reconoce en otro ocasionarán problemas a la hora de gestionar y hacer valer esos derechos.

6. A continuación se citan algunas cuestiones que han sido objeto de examen: ¿es necesario establecer un alcance mínimo de la protección del secreto profesional en cada uno de los países involucrados en la cuestión? ¿Debe aplicarse el secreto profesional a los asesores locales de P.I.? ¿Debe ampliarse a todos los que den instrucciones para prestar asesoramiento y a los que presten asesoramiento? En cuanto a estos últimos, ¿debe extenderse el secreto profesional a cualquiera que preste asesoramiento de P.I. y cumpla los requisitos necesarios para prestar asesoramiento en ese país y a terceros (como los expertos) que contribuyan al asesoramiento ofrecido? ¿Debe extenderse el secreto profesional a los asesores de P.I. de otros países?

7. En los últimos años se han examinado varias soluciones posibles a nivel internacional, entre ellas la introducción unilateral del secreto profesional en la legislación nacional, la aplicación del secreto profesional contemplado en el otro país, la aplicación del propio secreto profesional a asesores extranjeros y la posibilidad de establecer una norma mínima con respecto al secreto profesional aplicable a las comunicaciones que se mantengan con asesores de P.I. a nivel internacional.

I. INTRODUCCIÓN

8. En su duodécima sesión, celebrada en Ginebra del 23 al 27 de junio de 2008, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) pidió a la Secretaría que, a los efectos de su siguiente sesión, elaborara estudios preliminares sobre cuatro cuestiones. Se trata de las cuestiones siguientes:

- la difusión de información sobre patentes (entre otras, la cuestión de la base de datos sobre informes de búsqueda y de examen);
- las excepciones a la materia patentable y las limitaciones a los derechos, entre otras, las exenciones de investigación y las licencias obligatorias;
- las patentes y normas técnicas;
- la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente abogado.

9. Estas cuatro cuestiones no se deben considerar prioritarias sobre las demás cuestiones que figuraban en la lista establecida durante la duodécima sesión del SCP y que se expuso en el Anexo del documento SCP/12/4 Rev. (véase el párrafo 8.c) del documento SCP/12/4 Rev.).

10. En el presente documento se examina la cuestión del secreto profesional en la relación cliente-abogado y se ofrecen varios ejemplos de la situación jurídica vigente a ese respecto en varios países. A continuación, se describen brevemente las diferencias entre los sistemas del *common law* y de los países de tradición jurídica romanista y las distintas cuestiones que surgen, especialmente en el contexto internacional, y se exponen algunas de las soluciones posibles que se han examinado a escala internacional

11. En la duodécima sesión del SCP, se aclaró que se había convenido en adoptar el procedimiento de trabajo del Comité, a saber, avanzar por diversas vías, entre ellas la preparación de estudios preliminares, a los fines de elaborar el programa de trabajo del SCP (véase el párrafo 123 del documento SCP/12/5 Prov.). En este contexto, el estudio preliminar tiene por fin contextualizar el marco jurídico vigente sin exponer conclusiones al respecto.

II. LA CUESTIÓN EN JUEGO

12. A fin de garantizar la adquisición y la observancia de derechos de P.I., los titulares de esos derechos deben poder comunicarse libremente con sus asesores en la materia. Igualmente, son necesarias las consultas entre asesores de P.I. y terceros sobre cuestiones tales como la posible violación de derechos de patente o la invalidación de patentes otorgadas. En ambos casos, los clientes deben tener la certeza de que las comunicaciones que mantengan con ese tipo de asesores tendrán carácter confidencial y no se divulgarán a los tribunales o a terceros ni serán hechas públicas de otra manera. En el contexto de la P.I. se denomina la “prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado” al derecho a oponerse a las peticiones de las autoridades o de terceros de divulgar las comunicaciones mantenidas entre un particular y su asesor de P.I. sobre cuestiones relativas al asunto sobre el que se solicita la divulgación. Por lo tanto, el secreto profesional es una forma de garantizar la comunicación libre y confidencial entre los clientes y sus asesores de P.I.

13. Actualmente, no existe uniformidad en la legislación y en las prácticas nacionales relativas a la aplicación del secreto profesional de las comunicaciones mantenidas entre los asesores de P.I. y sus clientes y, por lo tanto, en algunos casos se corre el riesgo de que se pierda el carácter confidencial del asesoramiento obtenido y, en consecuencia, la confianza en

ese tipo de asesores. Esas divergencias pueden ocasionar la pérdida del secreto profesional en países en los que se contempla esa prerrogativa; de hecho, el secreto profesional tiene que haber sido establecido en primer lugar para que sea mantenido posteriormente en los países en los que se solicita la protección. Si no se reconoce el privilegio en uno o más países en los que el cliente pretende defender sus intereses, al divulgar el asesoramiento obtenido en el país en el que se contempla el secreto profesional en países en los que no existe esa figura jurídica, se corre el riesgo de tener que hacer público el asesoramiento en este último país. Esto puede entrañar la pérdida del secreto profesional en los países en los que se contempla esa prerrogativa.

14. Si bien la legislación relativa al secreto profesional varía de forma significativa de un país a otro, especialmente entre los países del *common law* y los de tradición jurídica romanista, existe interés en círculos públicos y privados por reglamentar el secreto profesional. En cuanto al interés público, viene dado por el hecho de que alentar a los clientes a comunicarse de manera sincera y plena con sus abogados facilita la administración de justicia, y el secreto profesional garantiza el derecho de las personas a la privacidad. Sin embargo, existe otro aspecto de interés público, que consiste en investigar la verdad en aras de la justicia, por lo que toda información pertinente tiene que ser expuesta ante los tribunales. En consecuencia, es necesario equilibrar esos intereses contrapuestos, para lo cual muchos países han optado por estipular en su legislación un secreto profesional de alcance limitado que no comprometa el ejercicio de la justicia.

15. Durante los debates celebrados sobre la cuestión de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado, a fin de contribuir a crear un sistema justo, transparente y eficaz, se ha estimado en general que es necesario que el secreto profesional tenga un alcance parecido a escala internacional. Además, el secreto profesional debería aplicarse a los asesores locales de P.I. así como a quienes den instrucciones para el asesoramiento y a quienes de hecho prestan asesoramiento. Una manera de definir cuáles son las personas que deben gozar de la prerrogativa del secreto profesional sería aplicarla a todos quienes estén habilitados para ofrecer asesoramiento de P.I. en un país determinado. Por último, se ha afirmado que tiene que extenderse el alcance del secreto profesional a los asesores de P.I. de otros países respecto de los que se solicite asesoramiento en relación con los derechos de P.I.

III. INSTRUMENTOS Y ACTIVIDADES EXISTENTES A ESCALA INTERNACIONAL

16. En primer lugar, cabe señalar que la cuestión del secreto profesional en la relación cliente-abogado no está reglamentada en ningún tratado internacional de P.I., ya sea el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), a pesar de las disposiciones que contiene sobre la observancia de los derechos de P.I., o el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (el Convenio de París) o cualquier otro tratado internacional de ese tipo. Sin embargo, cabe mencionar que en el artículo 2.3) del Convenio de París se deja expresamente en manos de la legislación nacional el establecimiento de disposiciones sobre procedimientos judiciales, lo que otorga a los Estados la libertad de reglamentar ese tipo de procedimientos en la manera que consideren adecuada:

“3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.”

17. La cuestión ha sido puesta de relieve en el ámbito internacional por profesionales de la P.I. que prestan asesoramiento a clientes. Han emprendido esa labor varias organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) y la Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), entre otras, que se describen en los párrafos siguientes:

FICPI

18. La FICPI adoptó la siguiente resolución en su Congreso Mundial de 2000, celebrado en Vancouver (Canadá):

“RESOLUCIÓN A

(SECRETO PROFESIONAL)

La FICPI, la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), organización que representa a buena parte de la profesión liberal en más de 70 países, reunida en Vancouver del 12 al 16 de junio de 2000 con motivo de su Congreso Mundial, adoptó la siguiente resolución:

Reconociendo la necesidad de que los clientes gocen de una comunicación franca, sincera y sin cortapisas con sus asesores de propiedad intelectual y de que reciban opiniones y asesoramiento de ellos,

Entendiendo que las comunicaciones entre los asesores de propiedad intelectual y los clientes, incluso cuando son confidenciales, pueden ser objeto de divulgación en algunas jurisdicciones,

Dado que esas comunicaciones pueden tener lugar con un profesional de la propiedad intelectual que desempeñe su labor fuera de esas jurisdicciones,

Siendo consciente de las posibles consecuencias que puede tener la divulgación de esas comunicaciones en los litigios que se celebran en esos países,

Siendo consciente del carácter internacional de determinados litigios en materia de propiedad intelectual,

Teniendo conocimiento de que los profesionales de la propiedad intelectual deben estar colegiados para ejercer la práctica en algunos países o regiones, ser miembros de asociaciones profesionales acreditadas en otros países y de que no se les exige ningún tipo de cualificación profesional en otros,

Siendo consciente de que a los fines de presentar una solicitud de protección ante una Oficina Regional, el cliente preferirá contratar los servicios de un profesional que goce de la prerrogativa del secreto profesional en lugar de recurrir a los de un profesional de un país en el que no se reconozca esa prerrogativa,

Convencida de que esto tiene un efecto injusto en los servicios que se suministren en esa región,

Resuelve que las comunicaciones que mantengan los clientes con los profesionales de la propiedad intelectual deberán estar protegidas por el secreto profesional,

Insta a las autoridades competentes de los países o regiones que no contemplan esa protección a modificar su legislación en la forma necesaria para reconocer el secreto profesional en relación con las comunicaciones entre el cliente y el profesional o profesionales de la propiedad intelectual colegiados que sean miembros de una asociación profesional acreditada, y que todos los países reconozcan la prerrogativa del secreto profesional que existe en otros países,

E insta a las autoridades competentes de los países y regiones a modificar su legislación para establecer un sistema adecuado de reconocimiento de profesionales de la propiedad intelectual debidamente cualificados.” (Traducción de la Oficina Internacional)

19. En su Congreso Mundial de 2003, celebrado en Berlín, la FICPI adoptó otra resolución sobre esa cuestión:

“RESOLUCIÓN 4

CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS Y DERECHO A EJERCER FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL

La FICPI, la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), organización que representa a buena parte de la profesión liberal en más de 70 países y especialmente en todos los Estados miembros de la Comunidad Europea, reunida en Berlín del 2 al 6 de junio de 2003 con motivo de su Congreso Mundial, adoptó la siguiente Resolución:

Considerando que las patentes de invención, las marcas de fábrica y de comercio y los diseños registrados y no registrados, por ejemplo, (denominados en adelante derechos de P.I.) han pasado a ser cuestiones estratégicas para el desarrollo y la competitividad de las economías de todos los países del mundo;

Considerando que los derechos de P.I. tienen por lo general gran importancia para el titular desde el punto de vista económico;

Teniendo en cuenta que la protección de la innovación y de las marcas cobra cada vez mayor importancia para las empresas a escala nacional, regional e internacional;

Considerando que la creciente complejidad de la protección de la P.I. y de la evaluación de la validez de los derechos de P.I. hace necesario que las empresas dispongan de asesoramiento profesional en todos los países del mundo;

Tomando en consideración que la legislación de P.I. no está armonizada a nivel internacional en cuanto a los aspectos formales y de fondo, así como en lo relativo a la observancia de los derechos;

Considerando la importancia de los idiomas en la preparación de las solicitudes, la interpretación del alcance de la protección y, por lo tanto, la observancia de los derechos de P.I.;

Teniendo en cuenta los vínculos existentes entre la legislación de P.I. y la vigente en otros ámbitos a los fines de velar adecuadamente por la creación, el mantenimiento, la evaluación y la observancia de los derechos de P.I. en cada jurisdicción;

La FICPI resuelve:

- 1) Que la existencia de representantes autorizados cualificados en todos los países del mundo debe constituir un objetivo estratégico para los gobiernos a fin de que la industria local pueda disponer de asesoramiento profesional de calidad para comprender y gestionar las cuestiones de P.I.;
- 2) Que en concordancia con las resoluciones anteriores adoptadas en Cannes en 1988 y en Helsinki en 1999, y teniendo en cuenta las disposiciones transitorias que rigen la práctica de los representantes autorizados que ya estén habilitados para representar a clientes, los representantes autorizados deberán superar un examen de cualificación sobre la legislación nacional, regional e internacional en el ámbito pertinente de los derechos de P.I. antes de que se les habilite para ejercer la práctica en ese ámbito en un país determinado;
- 3) Que si se promulga una legislación relativa a la prestación de servicios transfronterizos, esa legislación deberá garantizar que, antes de ser admitidos a ejercer la práctica como profesionales liberales en otro país (país de acogida), los representantes autorizados cualificados en un país deberán satisfacer obligatoriamente los requisitos adicionales que el país de acogida estime necesarios, incluido, si procede, el de conocer suficientemente el idioma del país de acogida, para prestar asesoramiento de calidad a los clientes en el país de acogida;
- 4) Que el representante autorizado cualificado deberá ejercer su función con arreglo a un título protegido por la ley que sea reconocido como tal en el país en cuestión;
- 5) Que el cliente deberá gozar de la prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado con respecto a las comunicaciones directas o indirectas que mantenga con el representante autorizado en su propio país o en otro; y
- 6) Que en aras del interés público, las asociaciones de profesionales liberales de cada país deberán establecer una serie de normas sobre deontología, formación continua y cobertura de responsabilidad civil que deberán cumplir los representantes autorizados en ese país.” (Traducción de la Oficina Internacional)

AIPPI

20. El Comité Q163 de la AIPPI supuso un hito en la labor de esa organización, ya que se creó para investigar la aplicación del secreto profesional a los clientes de los agentes de patentes y de marcas. En su labor preliminar, el Comité Q163 concluyó que existían diferencias importantes entre los países en el trato que ofrecían al secreto profesional¹. El Comité señaló que varios factores importantes influían en el tipo de protección prevista para los agentes de patentes y de marcas, como los siguientes:

- La divulgación voluntaria u obligatoria contemplada en la jurisdicción.
- La situación jurídica del profesional de las patentes o de las marcas en la jurisdicción.
- El carácter de *common law* o de tradición jurídica romanista de la jurisdicción.
- La imposición de sanciones penales a los agentes de patentes o de marcas que divulgasen informaciones confidenciales de sus clientes.

21. En 2003, en la reunión del Comité Ejecutivo de la AIPPI en Lucerna, se adoptó una Resolución basada en la labor del Comité Q163, cuya parte más importante se cita a continuación:

“Que la AIPPI apoya que se prevea en todas las jurisdicciones nacionales, normas de práctica profesional y/o leyes que reconozcan que la protección y obligaciones del privilegio abogado-cliente se apliquen con la misma fuerza y efectos a las comunicaciones confidenciales entre los Agentes de Patentes y Marcas tanto si tienen el título de abogado como si no (así como agentes admitidos o autorizados a intervenir ante sus oficinas nacionales o regionales de patentes y marcas) y sus clientes, con independencia de que el objeto de dicha comunicación pueda referirse a aspectos legales o técnicos.”

22. La Resolución de la AIPPI tiene como punto central el de que los clientes de los agentes de patentes y de marcas deben gozar del mismo nivel de protección del secreto profesional de las comunicaciones que el que se otorga a las comunicaciones entre los clientes y sus abogados. La AIPPI decidió proseguir la labor de fomentar la concienciación de los gobiernos, en el marco de la OMPI entre otras instancias, a fin de que se examinara la cuestión. La organización decidió estudiar la posibilidad de recurrir a un instrumento internacional como vía de solución a los problemas detectados y se dirigió a la OMPI a fin de examinar la posibilidad de seguir investigando la cuestión con los Estados miembros de la OMPI.

¹ Los documentos preparados por el Comité Q163 están disponibles en:
<https://www.aippi.org/?sel=questions&sub=listingcommittees&viewQ=163#163>.

23. Como consecuencia de esos contactos, se decidió celebrar la denominada Conferencia OMPI-AIPPI sobre las prerrogativas del cliente, que tuvo lugar los días 22 y 23 de mayo de 2008 en Ginebra. Tomaron parte en la Conferencia Estados miembros de la OMPI, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y particulares. La Conferencia suscitó gran interés y abarcó una amplia gama de cuestiones, entre las que figuraba un panorama general del tema, la exposición de casos acontecidos en los sistemas del *common law* y de los países de tradición jurídica romanista, los riesgos que corren en teoría y en la práctica quienes operan en varias jurisdicciones, las experiencias con las últimas tendencias en varias jurisdicciones, la perspectiva de las empresas, incluidas aquellas con asesoramiento jurídico propio, y las posibilidades de mejora².

APAA

24. La cuestión del secreto profesional figuró en el orden del día de la 55ª reunión del Consejo de la APAA, celebrada en Singapur del 18 al 21 de octubre de 2008, durante la cual se organizó un taller denominado “*What Privilege? Whose Privilege?*”. La iniciativa tuvo un éxito notable, y la APAA adoptó una Resolución en la que se abogaba por hallar una solución a escala internacional, a saber:

“Resolución de la APAA

La Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA), que representa a buena parte de los abogados de patentes que ejercen la práctica privada en la región Asiática, adoptó la siguiente resolución en la 55ª reunión del Consejo de la APAA (Singapur) el 21 de octubre de 2008:

1. Reconociendo que la propiedad intelectual (P.I.) tiene carácter internacional y exige protección en muchas jurisdicciones;
2. Reconociendo la necesidad de que los clientes mantengan comunicaciones francas y exhaustivas con los representantes autorizados de P.I. nacionales y extranjeros en los países en que el cliente desee obtener el mejor asesoramiento posible;
3. Reconociendo que deben protegerse las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus representantes autorizados de P.I. en tanto que derecho del solicitante a gozar de la protección de las comunicaciones con carácter confidencial o contra la divulgación contemplada en un sistema a tal efecto o en un sistema similar vigente en determinados países;
4. Entendiendo que las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus representantes autorizados de P.I. que están protegidas en un país deben ser divulgadas obligatoriamente en otro país porque ese tipo de comunicaciones protegidas por el secreto profesional no goza de protección en otro país; y

² El programa completo figura en el sitio Web de la OMPI, en:
http://www.wipo.int/meetings/es/2008/aippi_ipap_ge/program.html.

5. Reconociendo que, una vez que las comunicaciones confidenciales han sido divulgadas en un país, la divulgación puede perjudicar los intereses del cliente en otros países;

6. La APAA resuelve que debe reconocerse internacionalmente la prerrogativa del secreto profesional de las comunicaciones confidenciales entre los clientes y sus representantes de P.I. autorizados (nacionales o extranjeros), de modo que se pueda proteger de manera adecuada la posición del cliente a escala internacional; y

7. La APAA resuelve que, a fin de garantizar comunicaciones francas y exhaustivas entre los clientes y sus representantes autorizados de P.I. (nacionales o extranjeros) sin el riesgo de divulgar sus comunicaciones confidenciales, debe lograrse un consenso internacional para establecer unas normas mínimas sobre el secreto profesional a fin de armonizar todos los sistemas jurídicos nacionales de manera que ese tipo de comunicaciones confidenciales gocen del secreto profesional a escala internacional.” (Traducción de la Oficina Internacional)

25. Al final de la sesión denominada “*What Privilege? Whose Privilege?*”, se llevó a cabo una votación extraoficial sobre la propuesta siguiente:

“Deberá existir un instrumento y un modelo de legislación internacional para reconocer, confirmar o extender el derecho del cliente a no exhibir o revelar el contenido de las comunicaciones a) con sus asesores jurídicos en el marco de la asistencia letrada y b) con terceros, ya sea directamente o por medio de un abogado, con el fin predominante de prepararse para procedimientos judiciales en curso o eventuales procedimientos de ese tipo, a los representantes autorizados de P.I. como si se tratara de comunicaciones mantenidas con asesores jurídicos.” (Traducción de la Oficina Internacional)

26. Los resultados de la votación fueron los siguientes: la mitad aproximada de los que estaban presentes no se pronunció al respecto. La otra mitad, que ejerció el derecho de voto, se pronunció a favor de la propuesta. Dos personas votaron en contra de la propuesta.

IV. SISTEMAS NACIONALES Y REGIONALES

a) Diferencias entre los sistemas del *common law* y los de países de tradición jurídica romanista

27. Los orígenes de la prerrogativa del secreto profesional están en los sistemas del *common law*, en los que sirve de contrapeso al sistema aplicado en otros países de ese ámbito que contemplan la divulgación, como los Estados Unidos de América, India, Malasia o el Reino Unido, por nombrar algunos. En virtud del procedimiento de proposición de prueba, los tribunales están facultados para obligar a las partes en litigio a que aporten los documentos que se hallan en su posesión. Sin embargo, se contempla una excepción general en virtud de la cual el tribunal no puede solicitar a las partes que aporten los documentos relativos a las comunicaciones entre una parte y su abogado: se trata de comunicaciones protegidas por el secreto profesional. Con arreglo a la interpretación que se hace en los sistemas del *common law*, se trata de una prerrogativa que se otorga al cliente: dicho de otro modo, es el cliente quien puede decidir si ha de mantener la protección del secreto profesional o renunciar a ella en lo que atañe a determinada comunicación con su abogado, independientemente de lo que opine este último.

28. Se concede la protección del secreto profesional a las comunicaciones entre clientes y asesores jurídicos, ya que se considera que redundaría en interés de la justicia y de su aplicación. Se opina que el intercambio de información entre el cliente y el asesor jurídico será más sincero y exhaustivo, si está protegido por el secreto profesional. Sin embargo, no siempre se otorga protección al secreto profesional de las comunicaciones entre el cliente y el asesor que no cumple los requisitos jurídicos para ejercer su función, y a veces ni siquiera se concede a asesores jurídicos que no desempeñan sus funciones en sentido estricto, sino que, por ejemplo, se limitan a prestar asesoramiento sobre cuestiones técnicas.

29. En los países de tradición jurídica romanista, en los que no existe esa obligación tan marcada a divulgar la información ante los tribunales, sino que corresponde a las partes determinar, en cierta medida, los límites del litigio, no había necesidad de introducir la noción del secreto profesional en tanto que prerrogativa. Por lo tanto, en esos sistemas, cabe hallar conceptos como el de la obligación de guardar el secreto profesional, que impide a los profesionales divulgar la información obtenida del cliente. Así pues, no se trata tanto de una prerrogativa del cliente como de la obligación de los profesionales a no divulgar los secretos que les han sido encomendados en el desempeño de su profesión.

b) Algunos países seleccionados³

Australia

30. La prerrogativa del secreto profesional en la relación cliente-abogado en Australia se contempla en el artículo 200.2) de la Ley de Patentes de Australia de 1990, en el que se estipula lo siguiente:

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

31. En la decisión del Tribunal Federal de Australia sobre la causa de *Eli Lilly & Co* contra *Pfizer Ireland Pharmaceuticals*⁴, *Eli Lilly* solicitó que *Pfizer* divulgara determinados documentos que habían sido creados como consecuencia del asesoramiento solicitado por esa empresa a sus agentes de patentes del Reino Unido. El juez determinó que de conformidad con la disposición pertinente de la legislación australiana, la protección del secreto profesional se limitaba a las comunicaciones mantenidas entre los clientes y los agentes de patentes colegiados en *Australia*. El secreto profesional no se aplicaba a las comunicaciones mantenidas entre *Pfizer* y sus abogados del Reino Unido y se ordenó la divulgación de los documentos.

³ Estos ejemplos se toman principalmente de las ponencias presentadas en la Conferencia OMPI-AIPPI de mayo de 2008.

⁴ *Eli Lilly & Co* contra *Pfizer Ireland Pharmaceuticals* (2004), 137 F.C.R. 573 (Tribunal Federal de Australia) [*“Eli Lilly & Co.”*]

32. En respuesta a la causa de *Eli Lilly & Co* contra *Pfizer Ireland Pharmaceuticals*, el Instituto de Propiedad Intelectual de Australia (IPRIA) ha propuesto una enmienda legislativa para extender la protección del secreto profesional a los “agentes de patentes extranjeros que ejerzan sus actividades en el marco de la relación profesional” y a “terceros, cuando las comunicaciones tengan por fin permitir que el agente de patentes proporcione asesoramiento al cliente o a este último recibir asesoramiento o servicios del agente, incluidos los servicios relativos a procedimientos jurídicos”.

Brasil

33. Los abogados y los agentes de patentes y marcas acreditados están sujetos a la obligación del secreto profesional. El artículo 297 del Código de Procedimiento Penal del Brasil exime de la obligación de prestar testimonio a quienes deban mantener el secreto profesional por razón de su empleo. En el artículo 406, título II, del Código de Procedimiento Civil del Brasil figura una disposición similar. No obstante, el secreto profesional no se reconoce en los actos penales cometidos con ayuda de abogados y agentes de patentes y marcas acreditados ni se aplica a los documentos que prueben que se han cometido tales actos.

Chile

34. A diferencia de los médicos, abogados, etc., los profesionales de la P.I. no están contemplados en la legislación chilena. Los profesionales de la P.I. no tienen que pasar un examen específico ni requieren cualificación especial para ejercer su función. La experiencia muestra que en Chile la mayoría de los profesionales de la P.I. son abogados. Los abogados están sujetos a la obligación del secreto profesional, con arreglo a la cual ningún tercero puede imponer la divulgación de las comunicaciones que los abogados mantengan con sus clientes, con terceros o con otros abogados. Los profesionales de la P.I. que no sean abogados se registrarán por el mandato civil y, en última instancia, por las cláusulas de los contratos que establezcan con sus clientes o empleadores.

Alemania

35. En virtud del Código de agentes de patentes de Alemania, la información que intercambian agente y cliente se considera, en esencia, de carácter secreto.

India

36. El artículo 126 de la Ley sobre la prueba de 1872 de la India establece que los abogados (ya ejerzan la profesión de “*barrister*”, “*attorney*” o alegante) o *vakil* (representantes autorizados), no podrán divulgar la información que les haya proporcionado su cliente ni la relativa al asesoramiento que le hayan prestado en el ejercicio de su empleo, salvo que exista una intención ilegal o se demuestre que se ha cometido un acto penal o fraude una vez iniciado el contrato de empleo. Además, el artículo 129 establece que ninguna persona estará obligada a divulgar ante un tribunal información confidencial que haya intercambiado con su asesor jurídico, salvo cuando se ofrezca como testigo, en la medida necesaria para explicar las pruebas presentadas. En la causa de *Wilden Pump Engineering Co.* contra *Fusfield*, se consideró que un agente de patentes no entraba en la categoría de abogado y por tanto no podía aplicársele el secreto profesional en el marco del *common law*.

Japón

37. Los artículos 197 y 220 del Código de Procedimiento Civil de 1998 reconocen el secreto profesional respecto de los agentes de patentes del Japón, que pueden ser abogados o no. El punto ii) del párrafo 1 del artículo 197 exime específicamente a los agentes de patentes de la obligación de divulgar información que haya sido obtenida en el ejercicio de su labor profesional y que deba mantenerse en secreto. Por otra parte, el párrafo 4 del artículo 220 exime a los agentes de patentes de elaborar documentación que contenga tal información.

Malasia

38. En Malasia, la ley en que se contempla el secreto profesional forma parte de la legislación que, en su caso, se complementa mediante principios del *common law*. Así, por lo general, la ley que regula el secreto profesional afecta únicamente a las comunicaciones que se establecen entre el abogado y su cliente. Pero dicha ley no se aplica a las comunicaciones que se establecen entre un agente de P.I. colegiado y su cliente.

Nueva Zelanda

39. En virtud del artículo 54 de la Ley sobre la prueba de 2006 de Nueva Zelanda el secreto profesional se reconoce en las comunicaciones que mantienen los “asesores jurídicos” y sus clientes. La definición de “asesor jurídico” se refiere a los abogados, los agentes de patentes colegiados y los “profesionales de otros países” cuyas funciones se corresponden entera o parcialmente con las de los agentes de patentes colegiados en Nueva Zelanda. Dichos “profesionales de otros países” son abogados (“*barrister*” y “*solicitors*”) y agentes de patentes y profesionales colegiados en Australia cuyas funciones son equivalentes a las de los abogados o agentes de patentes de Nueva Zelanda y, además, las ejercen por decreto en un determinado país. El secreto profesional se aplica a las comunicaciones relativas a la obtención o la prestación de información o de asesoramiento sobre propiedad intelectual, lo que incluye el derecho de autor y la protección contra la competencia desleal.

Reino Unido

40. Con arreglo al artículo 280 de la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes, las comunicaciones mantenidas entre una persona y su agente de patentes “están amparadas por el secreto profesional en los procedimientos judiciales que tengan lugar en Inglaterra, Gales o en el Norte de Irlanda del mismo modo que las comunicaciones mantenidas entre una persona y su abogado...”

41. Según la definición que figura en la Ley, por “agente de patentes” se entiende un agente de patentes acreditado o una persona que figura en la lista europea (esto es, un abogado de patentes europeas); b) una sociedad facultada para describirse como empresa de agentes de patentes o como empresa que desempeña la actividad de abogado de patentes europeas, o una entidad no constituida como persona jurídica (distinta de las sociedades facultadas para describirse como abogados de patentes; o c) una entidad con personalidad jurídica facultada para describirse como agente de patentes o como empresa que desempeña la actividad de abogado de patentes europeas.

Convenio sobre la Patente Europea (CPE)

42. En virtud del CPE revisado, que entró en vigor en diciembre de 2007, el párrafo 1 de la Regla 153 del Reglamento de Ejecución del CPE reconoce el secreto profesional en las comunicaciones entre representantes autorizados y sus clientes:

“Cuando se pida asesoramiento a un representante autorizado, en calidad de tal, todas las comunicaciones que se intercambien entre el representante autorizado y su cliente o cualquier otra persona, formuladas con dicho propósito y que estén contempladas en el artículo 2 del Reglamento de régimen disciplinario de los representantes autorizados, son comunicaciones confidenciales que no han de revelarse en ningún caso en los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes, salvo que el cliente haya renunciado expresamente a tal prerrogativa.” (Traducción de la Oficina Internacional).

V. CUESTIONES OBJETO DE EXAMEN

43. Se han planteado diversas cuestiones en el contexto del secreto profesional, entre las que cabe citar, entre otras, el alcance del secreto profesional, a quién debe aplicarse, el tipo de cualificaciones que habría que exigir si el secreto profesional se aplicara también a los asesores internos, o las diferencias existentes en los diversos países y el modo de tratarlas. En los siguientes párrafos se abordan concisamente todas estas cuestiones.

a) Legislación diferente

44. En general no hay uniformidad en la protección del secreto profesional, sin olvidar el hecho de que en algunos países esta prerrogativa no se reconoce en absoluto. No es mejor la situación en algunos países en que no se sabe con seguridad si el secreto profesional estará reconocido a escala nacional o internacional. Por otra parte, la cuestión se vuelve más compleja si se tiene en cuenta que, en muchos casos, el secreto profesional no es asunto únicamente del marco jurídico de propiedad intelectual, sino que atañe también a otras legislaciones.

45. A este respecto, cabe mencionar el efecto diferente que tiene el denominado secreto profesional en distintos países, en particular teniendo en cuenta las diferencias que se plantean entre los países del *common law* y los de tradición jurídica romanista a partir de sus respectivos sistemas jurídicos fundamentales. Ya sea por medio de la llamada “confidencialidad” o de la “obligación del secreto profesional”, en la medida en que la relación entre cliente y asesor de propiedad intelectual quede limitada a la jurisdicción nacional, las leyes nacionales procurarán los medios para establecer un equilibrio en el marco de cada sistema jurídico. No obstante, desde el momento en que un cliente es parte en un litigio celebrado en otro país que posee un sistema jurídico diferente, pueden plantearse algunas complicaciones (véase más adelante el apartado dedicado a “la dimensión internacional”). La obligación del secreto profesional que se aplica a los asesores de P.I. en un país quizá no sea suficiente para que un cliente decida no divulgar en un tribunal extranjero las comunicaciones mantenidas con su asesor de P.I.

b) ¿A quiénes se aplica el secreto profesional?

46. En algunos sistemas, el secreto profesional se aplica únicamente a los abogados autorizados para el ejercicio, y no a los asesores de P.I.; en otros sistemas se aplica a ambas categorías, aunque a los asesores de P.I. sólo se les aplica si son también abogados y prestan asesoramiento jurídico. En otros países, el secreto profesional se reconoce también respecto de los asesores de P.I. que no sean abogados pero que estén inscritos en la oficina de P.I. correspondiente. Así, existen diversas alternativas en todo el mundo.

47. El derecho de propiedad intelectual, en particular el derecho de patentes, es el único ámbito en que van emparejados los conocimientos jurídicos y los conocimientos técnicos/científicos. Al no haber muchos abogados familiarizados con la tecnología, en muchos países existe una profesión aparte, la de los denominados “abogados de patentes” o “agentes de patentes” (en este documento se utiliza el término “asesor de P.I.” porque la terminología y las funciones con respecto a esta profesión difieren de unos países a otros, como se explica más adelante), profesión que cumple una función importante en el desarrollo y el mantenimiento de un sistema de patentes eficaz. Por lo general, la función de los asesores de P.I. consiste en prestar asesoramiento y asistencia a los inventores y a los solicitantes de patentes a fin de obtener patentes y mantenerlas en vigor; sus tareas incluyen, por ejemplo, redactar y preparar solicitudes de patente, representar al solicitante ante la oficina de patentes, reaccionar ante las decisiones tomadas por la oficina y asistir al titular de la patente a hacer valer sus derechos y mantenerlos en vigor. Asimismo, el asesor de P.I. puede representar a terceros en procedimientos de oposición o de invalidación y asistir al cliente cuando una patente haya sido concedida por error o haya habido un uso abusivo de los derechos. Por otra parte, los servicios de un asesor de P.I. pueden solicitarse para obtener información sobre las distintas opciones de que dispone el cliente para obtener protección por P.I. o para hacer valer sus derechos.

48. En consecuencia, el asesoramiento que prestan los asesores de P.I. puede comprender muy diversas cuestiones jurídicas. En función de la legislación aplicable a los asesores de P.I., el asesoramiento jurídico que presten puede abarcar también otras áreas de la P.I., como los secretos comerciales, los diseños industriales, las marcas, los nombres de dominio, las indicaciones geográficas, la competencia desleal, el derecho contractual vinculado a los acuerdos de concesión de licencias o la cesión de derechos, y la legislación en materia de competencia (antimonopolio) en relación con los contratos de P.I. o el abuso de posición dominante. En este contexto, cabe plantearse por qué un cliente no goza de la prerrogativa del secreto profesional en las comunicaciones mantenidas con los asesores de P.I. que, sin ser abogados, estén cualificados para prestar determinado asesoramiento jurídico, mientras que, en el mismo país, el mismo cliente ejerce dicha prerrogativa respecto de comunicaciones similares mantenidas con abogados. En otras palabras, una de las cuestiones principales que se plantean es si el secreto profesional debería hacerse extensivo a los asesores de P.I. en el plano nacional.

49. En el plano internacional, la cuestión del reconocimiento del secreto profesional en el caso de los asesores de P.I. extranjeros resulta más compleja debido a que el concepto de “asesor de P.I.” puede variar mucho de un país a otro. La legislación de cada país establece sus propios requisitos para poder ejercer como asesor de P.I. en ese país, y las facultades que se confieren en el marco de la legislación aplicable son diferentes. En algunos países, a los asesores de P.I. se les exige una titulación para ejercer en el ámbito del derecho general y, además, deben pasar un examen específico de P.I. En algunos otros países, el candidato debe

contar con un diploma académico (que no tiene por qué ser necesariamente un diploma en Derecho) y pasar asimismo un examen específico; en otros países, por otra parte, basta con estar acreditado sin haber pasado un examen. Aparte de la cualificación que se exige en cada país para ser asesor de P.I., la diversidad de actividades profesionales que contempla la legislación nacional (por ejemplo, si un asesor de P.I. puede representar a su cliente ante los tribunales o no) también varía de un país a otro. Con objeto de reconocer las mismas prerrogativas a los asesores de P.I. extranjeros, debe considerarse si es necesario establecer unos criterios y condiciones que determinen los requisitos mínimos exigibles para poder ejercer la función de asesor de P.I. Teniendo en cuenta la dificultad que supone tratar de unificar tales criterios a escala internacional, otra opción, más realista, sería considerar la posibilidad de que el secreto profesional se aplique a los asesores de P.I. que estén acreditados y dispongan de la cualificación necesaria para ejercer su función en su país de residencia, y que dicha cualificación se reconozca en otros países.

c) La situación concreta de los asesores jurídicos que forman parte de una empresa

50. Otro aspecto que debe atenderse respecto del secreto profesional es si debería aplicarse a los asesores jurídicos que forman parte del personal de una empresa. Cuando una empresa contrata a un asesor jurídico, éste intercambiará información con los demás empleados. A diferencia de un abogado de práctica privada, que presta asesoramiento de forma independiente, el asesor jurídico interno presta sus servicios dentro de la empresa para la que trabaja. A veces se argumenta que el asesor jurídico interno no goza de la misma independencia que el abogado de práctica privada y que, por ello, no debería aplicársele el secreto profesional. Por otra parte, en los casos en que el asesor jurídico interno es abogado, está obligado a cumplir las mismas obligaciones legales que los demás abogados de práctica privada de conformidad con el código deontológico de los profesionales de la abogacía. Lo cual apoya el argumento de que los asesores jurídicos internos deben gozar de las mismas prerrogativas de secreto profesional que otro tipo de asesores, concretamente, los abogados independientes.

51. Actualmente, en algunos países se aplica el mismo código deontológico a los asesores jurídicos internos y a los asesores jurídicos de práctica privada, es decir que el secreto profesional se reconoce por igual respecto de los asesores jurídicos internos y de los externos. En algunos países no se reconoce el secreto profesional en las comunicaciones de los asesores jurídicos internos con sus clientes. Lo que sucede en la práctica, en estos países, es que las empresas no pueden confiar en los asesores jurídicos que trabajan en plantilla y, así, cuando existe el riesgo de que en futuros litigios pueda exigirse la divulgación de las comunicaciones mantenidas con los asesores internos, las empresas se ven obligadas a contratar abogados externos.

52. Del mismo modo, en el ámbito de la P.I., hay asesores de P.I. de práctica privada, esto es, que ejercen su labor de manera independiente. Y hay, por otra parte, asesores de P.I. que trabajan en un departamento de P.I. o en el departamento jurídico de una empresa, formando parte de la plantilla. También puede haber asesores de P.I. acreditados ante la oficina de patentes en cuestión, o empleados que han adquirido las competencias necesarias mediante la experiencia y la formación profesional. Con frecuencia, tales asesores de P.I. internos prestan regularmente asesoramiento de P.I. a su cliente (la empresa que los contrata); por todo ello, es necesario aclarar si se deben conceder las mismas prerrogativas de secreto profesional a los asesores de P.I. independientes y a los que trabajan contratados en las empresas. De conformidad con el párrafo 1 de la Regla 153 del Reglamento de Ejecución del CPE, en lo que respecta a la divulgación de información en los procedimientos jurídicos ante la Oficina

Europea de Patentes, tales prerrogativas se reconocen con respecto a todos los abogados de patentes europeas que figuren en la lista de representantes autorizados, ya trabajen de manera independiente, ya formen parte de la plantilla de empleados de una empresa.

53. En relación con este asunto se plantea también la cuestión de si el secreto profesional debería aplicarse a otros empleados o expertos de P.I. que presten asesoramiento de P.I., o a empleados que trabajen para un asesor de P.I. (personal de secretaría). Teniendo en cuenta la globalización que experimentan los servicios de P.I., cabe considerar si la prerrogativa debe aplicarse cuando un asesor de P.I. subcontrata a terceros en otros países para llevar a cabo determinada labor relacionada con la P.I.

d) Alcance del secreto profesional

54. Una cuestión esencial que debe considerarse es qué tipo de información debe quedar amparada por la prerrogativa del secreto profesional. En algunos sistemas del *common law* se exige que el secreto profesional se aplique únicamente a las comunicaciones formuladas a fin de prestar asesoramiento jurídico. Otros sistemas establecen que se aplique a todas las comunicaciones que guarden relación con cuestiones de P.I. Dado que los asesores de P.I. de distintos países pueden ejercer muy distintas actividades profesionales en función de lo que establezca la legislación nacional, el alcance de las prerrogativas corresponderá al ámbito de las actividades profesionales de los asesores de P.I. A escala internacional, por otra parte, mejoraría la certidumbre jurídica si se logra cierto grado de acuerdo. Valga como ejemplo el texto propuesto por el Comité Q199 (Equipo Técnico sobre secreto profesional) de la AIPPI a fin de definir el “secreto profesional”:

“A los efectos del presente tratado, el término “secreto profesional” tendrá el mismo significado, alcance y efecto que el de ese mismo término tal como lo entiendan, utilicen y apliquen los Estados miembros respecto de las comunicaciones que mantengan los abogados (ya sean “*solicitors*”, “*lawyers*” o “*attorneys*”) u otros asesores jurídicos con sus clientes, consideradas confidenciales y cuya divulgación está prohibida a terceros salvo que se tenga el consentimiento del cliente.”

55. En este contexto, una cuestión que debe tenerse en cuenta es a qué tipo de comunicaciones afecta el secreto profesional, es decir, comunicaciones escritas, orales o de otro tipo. La opinión más generalizada es que el secreto profesional se aplica a toda comunicación oral, escrita, o establecida por medios electrónicos entre un cliente y su asesor de P.I., o entre personas que actúen en nombre de las anteriores, y que no se haya hecho pública.

e) La dimensión internacional

56. Cuando las actividades de una empresa se limitan al territorio nacional, la cuestión de la P.I. y el asesoramiento de P.I. debe examinarse únicamente con respecto a dicho territorio. En consecuencia, el cliente está preocupado sobre todo por saber si puede obtener asesoramiento de expertos en P.I. recibiendo información que, basándose en la legislación nacional, tendrá carácter confidencial, a no ser que el cliente decida hacerla pública.

57. Cuando la actividad empresarial se lleva a cabo más allá de las fronteras nacionales, la situación cambia. Para obtener derechos de P.I. y mantenerlos en vigor a escala mundial es necesario el asesoramiento de expertos sobre la situación en los distintos países. Cuando una empresa exporta sus productos a otros países, puede toparse con problemas relacionados con

derechos de P.I. en dichos países. El asesoramiento obtenido de un experto en P.I. en una determinada jurisdicción puede influir en el fallo emitido en un litigio entablado en otra jurisdicción. Se plantea, pues, la cuestión de si el diferente modo de tratar el reconocimiento del secreto profesional en distintos países tendrá como consecuencia la pérdida de la prerrogativa del secreto profesional, como se ha descrito anteriormente.

58. Se plantea un problema cuando los clientes y los asesores de P.I. tienen la prerrogativa del secreto profesional en el marco de su legislación nacional, pero no la tienen respecto de las comunicaciones que mantengan en un país que aplique un sistema de divulgación y, en consecuencia, se vean obligados a divulgar tales comunicaciones. En tal caso, puede ocurrir que ese otro país no aplique dicha prerrogativa a ningún asesor de P.I., o que la aplique únicamente a los asesores de P.I. nacionales o a los de determinados países.

59. Las diferencias entre las leyes nacionales también afectan a los clientes y asesores de P.I. de los países de tradición jurídica romanista, en los que, aunque se aplica en menor medida el procedimiento de divulgación, con respecto a los asesores de P.I. únicamente se reconoce la obligación del secreto profesional. A título de ejemplo, un cliente de un país de tradición jurídica romanista –en el que la obligación de secreto profesional se aplica únicamente a los asesores de P.I. (no se contempla que, ante un tribunal, el cliente se reserve las comunicaciones mantenidas con su abogado, simplemente porque en el sistema jurídico nacional no es necesario establecer tal prerrogativa)– es parte en un litigio que tiene lugar en un país del *common law*, en el que se obliga a presentar pruebas antes del juicio. Pues bien, al no estar amparado por el secreto profesional, el encausado puede verse obligado a divulgar en un tribunal extranjero las comunicaciones que haya mantenido con su asesor de P.I. en su país de residencia, mientras que a la otra parte se le reconocerá el secreto profesional entre cliente y abogado en las comunicaciones mantenidas con su asesor de P.I. en el país del *common law*.

60. En algunos países se reconoce el secreto profesional en el ámbito nacional y también, con algunas salvedades, respecto del asesoramiento jurídico prestado por abogados extranjeros. En lo que atañe al asesoramiento de un agente de patentes, no obstante, mientras que dicha prerrogativa se aplica a los agentes de patentes con cualificación para ejercer su actividad en el país, no siempre se aplica a las comunicaciones que el cliente mantenga fuera del país con agentes de patentes que no sean abogados. Además, puede ocurrir que la prerrogativa del secreto profesional que se aplica en el ámbito nacional no se haga extensiva a todas las categorías de asesores de P.I. que presten asesoramiento sobre el mismo asunto en el plano internacional. Al no conocer las prácticas de los diferentes países, un cliente podría verse sorpresivamente obligado a divulgar, en un tribunal extranjero, las comunicaciones mantenidas con su asesor de P.I. Evidentemente, una vez divulgadas, la confidencialidad de las comunicaciones se pierde para siempre.

61. En resumen, la dimensión internacional del secreto profesional entre clientes y abogados plantea dos cuestiones principales. Una es la aplicación del secreto profesional, en el plano nacional, a los asesores de P.I. en primer lugar, y la otra, la aplicación de dicha prerrogativa a los asesores de P.I. en países extranjeros. Debido al principio de territorialidad que se aplica a los derechos de P.I., cuando un cliente necesita asesoramiento sobre protección por P.I. en un país concreto, normalmente solicita los servicios de un asesor de P.I. de ese país, que conoce mejor las leyes y prácticas nacionales a ese respecto. Si al cliente no se le garantiza la confidencialidad de las comunicaciones que mantenga con el asesor de P.I. de dicho país, no confiará en la calidad de los servicios de P.I. que puedan ofrecerle los profesionales nacionales -y por tanto no siempre los solicitará-, cuando tales servicios desempeñan una importante función en el mecanismo de contrapesos del sistema de patentes.

f) Opciones posibles para tratar esta cuestión

62. Existen diversas opciones para afrontar, a escala mundial, los problemas relacionados con la dimensión internacional del secreto profesional. En lo que respecta a los posibles mecanismos que pueden aplicarse para que los clientes que deseen obtener asesoramiento de P.I. no pierdan la confidencialidad de las comunicaciones que mantengan con los asesores de P.I. en el plano internacional, un primer mecanismo, ya adoptado en algunos países, consiste en ampliar a otros países la prerrogativa del secreto profesional reconocida en la legislación nacional, en condiciones de reciprocidad. En otras palabras, un país X aplicará la prerrogativa del secreto profesional a las comunicaciones mantenidas con los asesores de P.I. en un país Y únicamente si en el país Y se aplica la misma prerrogativa a las comunicaciones mantenidas con los asesores de P.I. del país X. Dicha medida unilateral no requiere la aplicación de medidas internacionales. De este modo se crean algunos incentivos para que los países introduzcan la prerrogativa del secreto profesional en su legislación nacional, aunque puede que pase mucho tiempo hasta que dicho proceso unilateral se aplique de manera general; por otra parte, se mantendrá la diversidad de las prácticas nacionales. Puede ocurrir que las comunicaciones mantenidas con los asesores de P.I. de un país determinado, que están amparadas por el secreto profesional, no lo estén en otro país, y las comunicaciones mantenidas con los asesores de P.I. procedentes de países en que no se aplique el secreto profesional seguirán estando expuestas a una posible divulgación.

63. Un segundo mecanismo consistiría en que un país reconozca la prerrogativa del secreto profesional que se aplica en otros países y conceda la misma prerrogativa a los efectos de los propios procedimientos judiciales nacionales. Por ejemplo, aunque un país X no aplique plenamente la prerrogativa del secreto profesional a las comunicaciones entre clientes y asesores de P.I. en el marco de su legislación nacional, los tribunales del país X reconocerán dicha prerrogativa respecto de las comunicaciones mantenidas con asesores de P.I. en un país Y, si dicho país aplica a tales comunicaciones el secreto profesional. De este modo, el cliente no perderá la confidencialidad de las comunicaciones amparadas por el secreto profesional que haya mantenido con su asesor de P.I. en otro país. Con todo, seguirán existiendo diferencias entre los países respecto a quién puede otorgársele la prerrogativa del secreto profesional. Por otra parte, las comunicaciones que los asesores de P.I. mantengan en otros países en que no se aplique la prerrogativa del secreto profesional seguirán estando supeditadas a la posible divulgación. En el artículo 4 del Convenio de París puede encontrarse un enfoque comparable con respecto al derecho de prioridad, en el que la prioridad puede reivindicarse basándose en un “depósito [presentación] nacional regular” en virtud de la legislación nacional. Si bien no necesariamente todos los Estados miembros del Convenio de París aplican por igual el requisito sustantivo para determinar una fecha de presentación (por ejemplo, algunos países exigen el pago de una tasa de presentación y otros no), en general aceptan toda presentación que sea suficiente para determinar la fecha en que se presentó la solicitud en el país de primera presentación como base para las ulteriores reivindicaciones de prioridad.

64. Un tercer mecanismo consistiría en aplicar a los asesores de P.I. extranjeros la prerrogativa que se reconoce en la legislación nacional. Esto es, cuando un país X reconoce la prerrogativa del secreto profesional en las comunicaciones que los clientes mantengan con los asesores de P.I. nacionales, reconocerá la misma prerrogativa en las comunicaciones que mantengan con asesores de P.I. de otros países. El alcance de la prerrogativa reconocida en diferentes países puede seguir siendo diferente en distintas jurisdicciones, pero una jurisdicción en concreto aplicará el mismo alcance de la prerrogativa a las comunicaciones

mantenidas con los asesores de P.I. nacionales y a las mantenidas con los asesores de P.I. extranjeros. Se trata, en definitiva, del mismo planteamiento que el de las disposiciones relativas al trato nacional que se recogen en varios tratados de P.I.

65. Un cuarto mecanismo consistiría en establecer unas prerrogativas mínimas de secreto profesional aplicables a las comunicaciones con asesores de P.I. que puedan adoptar todos los Estados miembros. Esta opción tiene la ventaja de que se lograría alcanzar cierto grado de convergencia entre las diversas prácticas nacionales. No obstante, habida cuenta de las diferencias que existen actualmente en las diversas legislaciones nacionales, sería necesario estudiar cuidadosamente las posibilidades reales de llevarla a la práctica.

66. Estos cuatro mecanismos no son mutuamente excluyentes cuando se consideran las cuestiones relativas al secreto profesional entre clientes y abogados. Por ejemplo, cabe establecer unas normas mínimas sobre el tipo de comunicaciones a las que se aplicaría el secreto profesional y acordar que cada país reconozca la prerrogativa en las comunicaciones entre los clientes y los asesores de otros países, sin que sea necesario reglamentar, en el ámbito internacional, los requisitos y las cualificaciones exigibles a los “asesores de P.I.” en cada país. Asimismo, cabe establecer unas normas mínimas en relación con el secreto profesional aplicables a los asesores de P.I. en cada país, de modo que un determinado país pueda reconocer el efecto del secreto profesional en otros países.

67. Incumbirá a los Estados miembros decidir si debe aplicarse a escala internacional, y en caso afirmativo, en qué momento, una o más de las opciones descritas anteriormente.

[Fin del documento]